

На правах рукописи

РЕЧКИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПАТЕНТООХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТАНДАРТ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ, ПО ПРАВУ США**

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2025

Работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

Научный руководитель:

Ситкарева Елена Витальевна

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

Официальные оппоненты:

Савина Виктория Сергеевна

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Высшей школы права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;

Королева Анастасия Георгиевна

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Ведущая организация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Защита диссертации состоится «27» ноября 2025 года в 13 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета ПДС 0900.009 при ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6., Зал №3.

С диссертацией можно ознакомиться в Учебно-научном информационном библиотечном центре (Научной библиотеке) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

Объявление о защите размещено на сайтах ВАК и РУДН: <https://vak.minobrnauki.gov.ru>, <https://www.rudn.ru/science/dissovet>

Автореферат разослан «__» октября 2025 года.

Ученый секретарь диссертационного совета ПДС 0900.009,
кандидат юридических наук

И.А. Гроник

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Растущее значение инноваций в экономическом развитии государств, стремительное проникновение новых технологий и цифровизации во все сферы общественной жизни закономерно ставят вопрос об эффективном регулировании прав на инновации. Перед правом интеллектуальной собственности, являющимся подотраслью гражданского права, возникают новые вызовы и задачи, для решения которых приходится создавать новые или адаптировать существующие механизмы регулирования интеллектуальных прав.

Патентное право регулирует сферу изобретательства, осуществления прав на технические решения, которые являются базисом для инноваций. Согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственности в качестве патентоохраняемых объектов признаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы¹. Одной из центральных категорий патентного права, как и всего права интеллектуальной собственности, является исключительное право, которое обеспечивает правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности.

Основным назначением исключительного права с учетом его институциональных функций является предоставление инноваторам стимулов для создания и внедрения новых технических решений, публичное раскрытие информации о достигнутых результатах в научно-технической сфере. Реализация данного назначения происходит посредством предоставления обладателю патента эксклюзивных прав в отношении охраняемого технического решения в течение определенного срока правовой охраны.

Одним из способов извлечения дохода от использования патентоохраняемых объектов является предоставление патентообладателем третьим лицами прав использования путем заключения лицензионных договоров (далее – лицензии), по которым лицензиаты уплачивают лицензиарам вознаграждение (роялти).

Современное развитие новых технологий в сфере телекоммуникаций, IT-сфере, Интернет-технологий, электротехники и т. д. зачастую обуславливает соединение нескольких технических решений, которые применяются при производстве одного товара (продукта): например, персональные компьютеры, смартфоны и иные мобильные устройства, маршрутизаторы и т. д.; именуемые как комплексные инновационные продукты. В большинстве случаев патенты на технические решения, воплощаемые в таких продуктах, принадлежат разным правообладателям, в связи с чем волонтаристские действия одного из правообладателя могут привести к негативным последствиям для всей отрасли производства: например, рост издержек

¹ Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20 марта 1883 г. (ред. от 02.10.1979) // Закон. 1999. № 7 (извлечение).

производителей или их вытеснение с товарного рынка в случае запрета на использование патента, блокирование развития и внедрения новых технологий, увеличение стоимости товаров для конечных потребителей.

В зарубежных государствах с хорошо развитой инновационной экономикой получило широкое распространение применение стандартов, представляющих собой технические спецификации к процессу производства многокомпонентных и комплиментарных товаров (комплексных инновационных продуктов). Многие стандарты включают в себя технологии, защищаемые патентами, в результате чего воплощение требований стандарта производства инновационных продуктов становится невозможным без использования запатентованной разработки и получения от правообладателя согласия на использование патентоохраняемого объекта. Такие патентоохраняемые объекты именуются как стандарт-необходимые (standard essential patents).

Крупные инновационные компании, стремясь распространить принадлежащие им патентоохраняемые разработки посредством мирового внедрения стандартов, осуществляют патентование созданных ими технических решений в нескольких наиболее коммерчески привлекательных государствах. Такие группы патентов, охватывающие по сути одно и то же техническое решение в разных правовых порядках, именуются как семейства патентов (patent families). Лицензирование данных патентов осуществляется с использованием мирового патентного портфолио, включающего в себя несколько патентов, выданных в разных государствах.

Ряд исследований показывает, что значение стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов неуклонно растет. Например, количество запатентованных разработок, включенных в стандарты, возросло с 82 000 патентов (12 000 патентных семейств²) в 2010 г. до 305 000 (70 000 патентных семейств) в 2021 г. Увеличилось также и количество самостоятельных инновационных компаний (групп компаний), являющихся обладателями стандарт-необходимых патентов, с 99 в 2010 г. до 261 в 2020 г. По количеству крупнейших компаний - патентообладателей доля компаний – обладателей стандарт-необходимых патентов, в 2021 г. составляла 75%³.

Высокая доля обладателей стандарт-необходимых патентов в группе крупнейших мировых патентообладателей подтверждает растущую роль патентоохраняемых объектов,

² Под патентным семейством понимается совокупность всех патентных публикаций, относящихся к одному изобретению. Патентные семейства дают представление о территориальной стратегии патентования заявителя и стратегии объема охраны.

³ Pohlmann, T. The Rise of Standard Essential Patents. IPlytics GmbH ed., 2021. URL: <https://www.iplytics.com/report/rise-standard-essential-patents/>.

включаемых в стандарт производства. Следует также отметить, что создание запатентованных технических решений, включаемых в отраслевые технологические стандарты, является результатом многолетних научных исследований и разработки стандартов.

Увеличение доли стандарт-необходимых патентов в общем количестве патентохранимых объектов закономерно привело к росту судебных споров, предметом которых являлись патентохранимые объекты, существенные для стандарта: отмечается, что за период с 2002 по 2017 гг. наблюдается девятикратный прирост количества судебных споров⁴.

Принятие патентохранимых объектов в состав стандартов закономерно приводит к растущему значению охватываемых патентами технических решений для общественного производства и экономики в целом. Предоставляемые законом исключительные права не могут использоваться в противовес общественным интересам. Сегодня в патентном праве происходит конфликт частных интересов правообладателей и общественных интересов в лице хозяйствующих субъектов-производителей и потребителей. С одной стороны, правообладатель, желая получить максимальный доход от использования принадлежащего ему патента третьими лицам, может установить обременительные условия его использования: как правило, путем установления сверхвысокого размера роялти. Предоставленное правомочие запрещать иным лицам использовать патентохранимый объект является серьезным инструментом влияния на поведение третьих лиц. С другой стороны, производители комплексных инновационных продуктов заинтересованы в получении свободного доступа к патентохранимым объектам для создания товара, пользующегося спросом среди потребителей; потребители, в свою очередь, заинтересованы в возможности приобретения товаров по приемлемой для них цене. Кроме того, существует интерес в создании новых коммерчески привлекательных инновационных продуктов, которые будут распространяться по всему миру. Создание таких продуктов осуществляется посредством научно-технической кооперации (в т. ч. посредством установления международных стандартов), которая, в свою очередь, требует свободного доступа к патентохранимым объектам.

Препятствование правообладателем инновационному развитию и блокирование эффективно работающих производителей вступает в противоречие с институциональным назначением исключительного права, в связи с чем возникает потребность в создании механизма, регулирующего пределы осуществления исключительных прав на патенты, который бы учитывал как необходимость поддержания эффективных стимулов для создания и коммерциализации инноваций, так и предоставление разумного и недискриминационного

⁴ Report: Litigation Landscape of Standard-Essential Patents 2. Darts-IP ed., 2019. URL: <https://clarivate.com/darts-ip/campaigns/litigation-landscape-of-standard-essential-patents/>.

доступа для производителей товаров, в которых воплощаются патентоохраняемые разработки. Применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам такой механизм представлен обязательствами по предоставлению доступа на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-обязательства)⁵ и специальными пределами защиты исключительного права.

Впервые субинституты стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств появились в американском правовом порядке. Развитие данных правовых субинститутов и механизмов регулирования исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты в США происходит с 1940-х годов⁶. Опыт американского правового порядка был перенят многими другими государствами, ориентированными на построение инновационной экономики: Великобританией, Францией, Германией и иными государствами Европейского союза, а также Японией, Китаем, Республикой Корея и Индией. В указанных правовых порядках неуклонно растет количество судебных споров, связанных со стандарт-необходимыми патентами и FRAND-обязательствами. В научной доктрине, правотворчестве и правоприменительной практике уделяется большое внимание к регулированию данных правовых субинститутов. Следует отметить, что в зарубежной доктрине нет одинакового понимания правовой природы стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств.

В настоящем исследовании будет преимущественно рассмотрено правовое регулирование исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и FRAND-обязательств в рамках американского правового порядка, поскольку юридическая доктрина патентного права США накопила самый большой опыт в изучении правовой сущности стандарт-необходимых патентов и FRAND-обязательств. За все время существования указанных правовых институтов в американском правовом порядке менялись подходы к их пониманию. Американская судебная практика и практика административных органов (Комиссии по международной торговле, Федеральной торговой комиссии, Министерства юстиции и др.) содержит огромное количество примеров споров и выработанных при их разрешении правовых позиций. По нашему мнению, выработанные в американской правовой системе механизм регулирования исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и подходы к пониманию сущности FRAND-обязательств являются достаточно гибкими и сбалансированными.

⁵ Fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) commitments.

⁶ Contreras J. L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens (January 15, 2015). American University. WCL Research Paper № 2014-18 // Antitrust Law Journal. 2015. Vol. 39. URL: <https://ssrn.com/abstract=2374983>.

Вместе с тем, в диссертационной работе будет исследоваться опыт ряда других государств (Великобритании, Франции и Германии), развивших правовое регулирование субинститутов стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств, а в ряде случаев – создавших отличные от американского подходы к регулированию указанных субинститутов.

Правовые субинституты стандарт-необходимых патентов и FRAND-обязательств неизвестны российскому правопорядку, однако их внедрение в российскую патентную систему может быть полезным, и будет способствовать увеличению патентной активности на рынке инноваций. В российской научной доктрине FRAND-обязательства нередко отождествляются с принудительным лицензированием⁷ или с предоставлением открытых лицензий⁸. Однако, нам представляется, что такой подход не вполне точно отражает сущность FRAND-обязательств и не коррелируется с подходами, выработанными в иностранных правопорядках.

В российской юридической науке существует мнение о том, что FRAND-обязательства выступают в качестве пределов осуществления исключительного права⁹. Данное теоретическое обоснование сущности FRAND-обязательств представляется нам правильным, однако требует конкретизации и комплексного рассмотрения с позиций осуществления и защиты исключительного права, а также более детального изучения правовой природы указанного вида обязательств.

Степень разработанности темы. До настоящего момента в России практически отсутствуют комплексные исследования, посвященные проблематике стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению доступа к ним (FRAND-обязательств) как особых объектов и обязательств в патентном праве. Отдельные вопросы указанных правовых субинститутов рассматривались в ряде научных работ. Наибольшее количество исследований правовой природы стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств было выполнено А. С. Ворожевич: в частности, в диссертации на соискание ученой доктора юридических наук «Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты», а также в научной статье «Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND», а также в иных научных публикациях.

⁷ Право интеллектуальной собственности: учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. С. 451–455.

⁸ Михайлова Н. С. Понятие и виды патентных обязательств // Пермский юридический альманах. 2020. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-patentnyh-obyazatelstv>.

⁹ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. Июнь. № 20. С. 11–26.

Кроме того, правовая природа стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению к ним доступа в определенной степени рассматривалась Е. А. Войниканис, Н. С. Михайловой, А. Ю. Чуриловым, вопросы включения патентоохраняемых объектов в состав стандартов изложены в работах К. В. Леонидова, И. З. Аронова и А. М. Рыбаковой.

В наибольшей степени правовая природа стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению доступа к ним (FRAND-обязательств) изучена в зарубежной правовой доктрине. В частности, в своих работах Cotter T. F. и Nikolic I. всесторонне изложили сложившиеся в американском и европейских правопорядках подходы к регулированию вышеуказанных субинститутов, Contreras J. L. исследовал историю развития субинститута FRAND-обязательств в США, а также признаки существенности патентоохраняемого объекта для стандарта. Значительный вклад в исследование правовой природы FRAND-обязательств внес Sidak J. G.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с принятием патентоохраняемых объектов в состав стандарта, а также общественные отношения, связанные с осуществлением и защитой исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, в том числе при предоставлении права использования третьим лицам посредством исполнения FRAND-обязательств.

Предметом диссертационного исследования является зарубежная и отечественная правовые доктрины, нормы международного права, российское и иностранное законодательство, правоприменительная практики судебных и административных органов, а также нормативные документы стандарт-устанавливающих организаций.

Теоретическую основу исследования составляют труды российских ученых Л. А. Новосёловой, А. С. Ворожечич, А. Ю. Чурилова, Е. А. Войниканис, Н. С. Михайловой, К. В. Леонидова, И. З. Аронова и А. М. Рыбаковой и др.

В настоящей работе представлены труды следующих зарубежных ученых: Cotter T. F., Nikolic I., Contreras J. L., Sidak J. G., Bekkers R., Updegrove A., Lee W., Melamed D., Lemley Mark A, Carl Shapiro, Petit N. и др.

Эмпирическая база диссертационного исследования состоит из российского и зарубежного законодательства, судебной практики, документов стандарт-устанавливающих организаций.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания: диалектический, анализа, дедукции, индукции, системный и функциональный, а также

частнонаучные методы: сравнительно-правовой, правового моделирования, конкретно-социологический, исторический и формально-юридический.

Применение диалектического метода, в частности, позволило дать критический анализ FRAND-обязательствам с позиции различных подходов к пониманию их правовой сущности и обоснований в юридической доктрине. В настоящей работе в значительной степени применялся сравнительный метод при исследовании критериев FRAND с учетом позиций в доктрине и судебной практике. Системный подход использовался для исследования регулирования исключительных прав в рамках разных отраслей (подотраслей) права: патентного, обязательственного, конкурентного и т. д.

Применение методов дедукции и индукции обусловлено изучением особенностей стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению к ним доступа (FRAND-обязательств) как частных видов патентоохраняемых объектов и обязательств (преддоговорных и договорных), что позволило выявить их общие и отличительные характеристики с лицензионными соглашениями и патентоохраняемыми объектами, не являющимися существенными для стандарта.

Целью диссертационного исследования является выявление особенностей исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, установление специальных пределов осуществления исключительного права и их влияние на правореализационную модель поведения патентообладателя.

Для достижения поставленной цели необходимо решение **следующих задач**:

- изучить процесс принятия патентоохраняемого объекта в состав стандарта;
- выявить критерии признания патентоохраняемого объекта в качестве стандарт-необходимого – существенного для реализации стандарта;
- дать определение понятию стандарт-необходимый патентоохраняемый объект;
- исследовать специальные пределы осуществления исключительного права, возникающие в связи с признанием патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым, и их влияние на лицензирование и защиту указанных объектов;
- определить правовую природу обязательств по предоставлению третьим лицам доступа к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-обязательств);
- раскрыть критерии справедливости, разумности и недискриминации как требований к условиям лицензирования стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта;

- провести сравнительно-правовой анализ лицензионного договора в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов (FRAND-лицензия) и принудительной лицензии;
- исследовать особенности защиты исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект и влияние FRAND-обязательств на механизмы защиты;
- оценить возможность наложения запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта в случае нарушения исключительного права;
- исследовать механизм возмещения убытков в случае нарушения исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она является первым научным исследованием, которое полностью посвящено субинститутам патентного права: стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам и обязательствам по предоставлению к ним доступа (FRAND-обязательствам).

В настоящем исследовании изложены и проанализированы сложившиеся в зарубежных правовых системах (США, Великобритании, Франции и Германии) подходы к регулированию исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты. Новизна заключается в данном автором понятии и признаках стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Автором исследованы и обозначены специальные пределы исключительного права, возникающие в связи с принятием патентоохраняемого объекта в состав стандарта, которые позволяют выработать гибкий механизм обеспечения баланса интересов патентообладателей и пользователей технологий. Автором также раскрыты критерии справедливости, разумности и недискриминации (FRAND), на основании которых возможно установить соответствие действий обладателя стандарт-необходимого патента институциональному назначению исключительного права и целям принятия патентоохраняемых объектов в состав стандарта. Автором определена правовая природа FRAND-обязательств как патентных обязательств особого рода, проанализированы сферы применения патентного и антимонопольного права при осуществлении исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты. Автором проведен сравнительный анализ механизмов FRAND-лицензирования и принудительного лицензирования, исследована возможность выдачи принудительной лицензии в случае отказа патентообладателя от предоставления доступа заинтересованному лицу к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту. Сделан вывод о комплексном влиянии FRAND-обязательств на правоотношения, связанные с распоряжением исключительным правом путем FRAND-лицензирования и с защитой от неправомерного использования.

Научная новизна также заключается с предложением автора имплементировать субинституты стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств в российскую правовую систему.

Положения, выносимые на защиту

1. Доказано, что стандарт-необходимый патентоохраняемый объект является особым объектом патентного права.

Стандарт-необходимый патентоохраняемый объект является охраняемым техническим решением, которое охватывает выраженные в стандарте обязательные технические требования к продукции и (или) производственному процессу, и без использования которого технически и (или) экономически невозможно или очень затруднительно реализовать (внедрить) требования стандарта производства.

Стандарт-необходимым патентоохраняемым объектом может быть техническое решение, в отношении которого получен патент или подана заявка на выдачу патента. Существенность технического решения для стандарта определяется исходя из пунктов патентной формулы, как источника определения объема патентной охраны.

Признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым осуществляется на основании одностороннего заявления правообладателя в адрес стандарт-разрабатывающей (устанавливающей) организации о существенности патентоохраняемого объекта для реализации стандарта и о готовности предоставить безвозмездную лицензию либо лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-лицензию).

2. Доказано, что правовой режим стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта включает в себя ряд специфических ограничений исключительного права.

Ограничения исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект выражаются в специальных пределах его осуществления, которые обусловлены существенным экономическим и (или) техническим значением патентоохраняемого объекта (объектный критерий) и необходимостью предоставления к нему доступа всем заинтересованным лицам, а также особенностями рынков, на которых происходит коммерциализация данного вида объекта.

Правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов включает в себя, в частности: 1) обязанность правообладателя раскрыть информацию о наличии у него действующих патентов или о поданных патентных заявках в отношении технических решений, охватывающих стандарт производства; 2) обязанность правообладателя предоставить третьим лицам доступ к патентоохраняемым объектам на FRAND-условиях либо на безвозмездной основе.

Указанные ограничения создают правореализационную модель поведения патентообладателя, которая создает законные ожидания у третьих лиц. Отклонение правообладателя от указанной модели поведения означает несоответствие его действий (бездействий) институциональному и функциональному назначению исключительного права и о необходимости применения механизмов воздействия: например, отказ в удовлетворении требования о наложении запрета на использование патентоохраняемого объекта или принудительное исполнение обязательства по предоставлению FRAND-лицензию.

3. Доказано, что правовой режим стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта обеспечивает баланс интересов патентообладателей и общественных интересов в лице производителей инновационной продукции и конечных потребителей (пользователей технологии стандарта).

Обязанность правообладателя предоставить лицензию на принадлежащий стандарт-необходимый патентоохраняемый объект обеспечивает относительно свободный доступ для производителей инновационной продукции к необходимым для производства технологиям, что способствует созданию передовых, взаимодействующих и взаимозаменяемых комплексных инновационных продуктов.

Проконкурентная польза от включения патентоохраняемых объектов в стандарт производства заключается в том, что при получении недискриминационного доступа к запатентованным технологиям в составе стандарта производители смогут производить в большем объеме конкурирующие товары, созданные на основе стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Как следствие, у конечных потребителей будет больше выбора при приобретении доступных по цене и технологически совместимых комплексных инновационных продуктов, лучшие из которых под воздействием рыночных механизмов, будут пользоваться значительным потребительским спросом.

Для правообладателя преимущество от признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым заключается в получении значительных доходов за счёт широкого использования патентоохраняемого объекта в составе стандарта. Тем самым, обеспечивается стимулирующая функция исключительного права.

4. Доказано, что обязательства по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам (FRAND-обязательства) являются патентными обязательствами особого рода.

С одной стороны, они выступают в качестве ограничения исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и образуют пределы его осуществления, а, с

другой стороны, выступают в качестве частного случая ограничения принципа свободы договора.

Сегодня не существует универсального и единого подхода к пониманию правовой природы FRAND-обязательства. В ряде правовых порядков (США, Великобритании, Франции) FRAND-обязательства квалифицируются в качестве договорных обязательств в пользу третьих лиц, возникающие между патентообладателями и стандарт-устанавливающими организациями и предметом которых является предоставление доступа к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту любым лицам, внедряющим стандарт. Реализация данного вида обязательств осуществляется посредством заключения лицензионного договора на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-лицензии).

5. Доказано, что заключение лицензионного договора является основной формой реализации FRAND-обязательств и предоставления доступа к технологиям, охватываемых стандарт-необходимым патентом. Такие лицензионные договоры именуются как FRAND-лицензии.

Конкретные условия FRAND-лицензии устанавливаются сторонами в процессе переговоров. К условиям FRAND-лицензий применяются требования справедливости, разумности и недискриминации, соблюдение которых проверяется исходя из выбранной патентообладателем модели коммерциализации, сложившихся правил ведения бизнеса в конкретной отрасли производства и технологического и экономического значения объекта лицензирования.

Требования справедливости и разумности заключаются в том, что получаемое патентообладателем вознаграждение от лицензирования должно объективно отражать ценность запатентованной технологии для пользователей и предоставлять патентообладателю часть дохода от реализации конечного продукта, сообразный технологическому вкладу патентообладателя.

Недискриминационные условия выражаются в том, что условия лицензирования должны быть равными для всех лицензиатов, находящихся в одинаковом положении на соответствующем товарном рынке, отклонение от условий лицензирования должно быть экономически оправдано с учетом выбранной патентообладателем модели коммерциализации.

Гибкие условия FRAND-лицензирования предоставляют достаточные стимулы для патентообладателей к участию в стандартизации и принятию обязательств по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, а также позволяют учесть коммерческие особенности конкретной отрасли производства. В то же время, достаточно размытые и оценочные условия

лицензирования затрудняют их применение и вызывают споры между патентообладателями и потенциальными лицензиатами.

6. Доказано, что принудительное лицензирование и FRAND-лицензирование представляют собой два разных правовых субинститута патентного права, воздействующих на правореализационное поведение патентообладателя. Принудительная лицензия и FRAND-лицензия отличается по основаниям, условиям и порядку предоставления, а также по сферам применения.

FRAND-лицензирование основано на принципе добровольности и способствует реализации институционального назначения и функций исключительного права.

Принудительное лицензирование представляет собой меру экстраординарного воздействия и направлено на приведение правореализационной модели поведения патентообладателя в соответствие с институциональным назначением исключительного права. Принудительное лицензирование применяется в ситуации, когда общественные интересы превалируют над интересами патентообладателя и действия патентообладателя не отвечают целям инновационного развития. Включение патентоохраняемой разработки в состав стандарта не означает, что такой объект автоматически становится объектом принудительного лицензирования.

Принудительное лицензирование и FRAND-лицензирование, являясь по своей сути разными правовыми субинститутами, в перспективе могут стать взаимодополняемыми.

7. Доказано, что правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов включает в себя ограничения в отношении способов защиты исключительного права.

Защита исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты осуществляется с учетом их базового характера для производства комплексных инновационных продуктов и действия FRAND-обязательств. Указанные факторы образуют пределы защиты исключительного права.

Действие пределов защиты исключительного права наиболее заметно в отношении таких способов защиты как пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительного права, (запрет на использование патентоохраняемого объекта), а также возмещение убытков.

Таким образом, правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов комплексно затрагивает вопросы осуществления исключительного права как в обязательственных правоотношениях, так и при защите от неправомерного использования. Как следствие, исключается ситуация, при которой субъектам правоотношений (патентообладателю

и пользователю технологий) станет выгодно использовать механизмы защиты для уклонения от исполнения обязанностей, составляющих содержание FRAND-обязательств.

8. Доказано, что наложение запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта является крайней мерой защиты.

Запрет третьим лицам использовать стандарт-необходимый патентоохраняемый объект может быть наложен судом или иным юрисдикционным органом только в том случае, если правообладатель докажет неизбежность причинения ему непоправимого ущерба от нарушения и недостаточность иных способов защиты для восстановления его положения

При принятии решения о наложении запрета на использование суд или иной юрисдикционный орган должны соотнести интересы патентообладателя, которые могут пострадать в случае отказа в наложении запрета, и общественные интересы, которые могут пострадать в случае удовлетворения требования о запрете. Отказ в наложении запрета может быть компенсирован присуждением убытков на будущее время, именуемых в правопорядке США как текущие роялти (ongoing royalty).

9. Доказано, что размер убытков в случае нарушения исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект, как правило, определяется в виде недополученного вознаграждения по лицензионному договору (FRAND-лицензии).

Данный вид убытков относится к реституционным и направлен на восстановление положения патентообладателя. Как следствие, при определении размера убытков применяются те же принципы, что и при определении размера вознаграждения (роялти) в рамках лицензионных договоров: справедливости, разумности и недискриминации (FRAND). Таким образом, присуждаемые убытки должны соответствовать вознаграждению, которое могло бы быть получено патентообладателем при обычных условиях гражданского оборота.

При умышленном и грубом нарушении исключительного права оправданно присуждение штрафных убытков. Кроме того, в случае невозможности наложения запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта убытки могут быть присуждены на будущее время – до момента заключения нарушителем с правообладателем лицензионного договора или фактического момента прекращения неправомерного использования запатентованной разработки. Данный вид убытков определяется в зарубежных правопорядках как «текущие роялти».

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем.

Во-первых, в выявленных неизвестных для российского правопорядка подходах к регулированию исключительных прав на патентоохраняемые объекты, имеющее существенное

значение для производства технически сложных и многокомпонентных товаров, требующих соединения нескольких технологий.

Во-вторых, в выявлении правореализационной модели поведения обладателей стандарт-необходимых патентов, которая обеспечивает соответствие действий патентообладателей институционально-функциональному назначению исключительного права и которая создает разумные ожидания со стороны третьих лиц.

В-третьих, в описании критериев справедливости, разумности и недискриминации, которые используются для проверки соответствия правореализационных действий патентообладателя институционально-функциональному назначению исключительного права и баланса частных интересов патентообладателя и общественных интересов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что при критическом осмыслении зарубежного опыта и доктринальных и правоприменительных проблем в российской правовой системе могут быть созданы новые механизмы регулирования исключительных прав на патентоохраняемые объекты, которые, с одной стороны, создают эффективные стимулы для инновационной деятельности, а, с другой стороны, обеспечивают необходимый баланс частных и общественных интересов. Сформулированные выводы и положения могут быть учтены в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Сделанные автором выводы могут быть использованы при проведении научных исследований, посвященных проблемам права интеллектуальной собственности и, в частности, проблемам патентного права, а также при преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Право интеллектуальной собственности».

Результаты исследования также могут быть использованы в экономической науке в части исследования методик определения стоимости права использования (лицензий) в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, ценообразования на инновационных рынках и т.д.

Степень достоверности и апробация результатов. Апробация результатов исследования осуществлена в научных статьях в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ, в которых опубликованы основные положения, выносимые на защиту.

Основные выводы диссертационного исследования также излагались на научно-практических конференциях: в частности, «IX Международный юридический форум (IP Форум)» (МГЮА, 2021), «X Международный юридический форум (IP Форум)» (МГЮА, 2022), «XI Международный юридический форум (IP Форум)» (МГЮА, 2023).

Структура диссертации включает введение, три главы, объединившие девять параграфов, заключение и список литературы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, научная новизна, определяются цели, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, его научная и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава *«Стандарт-необходимый патентоохраняемый объект: понятие, признаки, порядок признания»* включает в себя три параграфа.

В первом параграфе *«Связь стандартизации и патентоохраняемых объектов»* рассматривается возможность включения в состав стандартов патентоохраняемых технических решений, анализируется зарубежное и российское законодательство в области стандартизации и патентного права, а также зарубежный опыт использования патентоохраняемых объектов при реализации требований стандартов.

Автором исследуется порядок разработки и утверждения стандартов, обосновывается взаимосвязь стандартов и патентоохраняемых объектов.

Автор приходит к выводу, что патентоохраняемые объекты, включенные в стандарт производства (стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты), взаимодополняют друг друга, выступая в качестве элементов комплексных инновационных продуктов.

Сделан вывод о том, что использование стандартов в производстве товаров, основанных на патентоохраняемых технических решениях, обеспечивает научно-техническое развитие экономики, распространение передовых инновационных разработок по всему миру, предоставляет потребителям больше выбора в приобретении комплексных инновационных продуктов и создает для патентообладателей стимулы для участия в процессе стандартизации за счет увеличения количества пользователей и, как следствие, вознаграждения от коммерциализации.

В втором параграфе *«Условия и порядок принятия патентоохраняемого объекта в стандарт производства инновационного продукта»* рассматривается порядок включения патентоохраняемых объектов в состав стандарта и признаки стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта.

Автор отмечает, что важнейшим документом, который регулирует включение патентоохраняемого объекта в стандарт и устанавливает условия его дальнейшего использования, является политика о правах интеллектуальной собственности стандарт-устанавливающей организации, которая учитывается судами при разрешении споров, связанных с стандарт-необходимыми патентоохраняемыми объектами.

Автор отмечает, что в юридической доктрине нет единого определения понятия «стандарт-необходимый патентоохраняемый объект». Это обусловлено разницей в определении

категории существенности патентоохраняемых объектов для стандарта среди стандарт-устанавливающих организаций.

Определение существенности технического решения для стандарта осуществляется, как правило, в двух аспектах: техническом и экономическом. С технической точки зрения, существенность патентоохраняемого объекта для стандарта означает в принципе отсутствие каких-либо альтернативных технологий, которые можно было бы использовать при внедрении стандарта. С экономической точки зрения, существенность может означать отсутствие иных экономически рациональных для использования технических решений: альтернативная технология объективно существует, однако ее применение повлечет для хозяйствующего субъекта огромные затраты, в результате чего дальнейшее производство станет нерентабельно.

Автор приходит к выводу, что главным признаком стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта является невозможность реализации требований стандарта без нарушения патентных прав.

В третьем параграфе *«Последствия принятия патентоохраняемого объекта в стандарт производства инновационного продукта: общая характеристика»* автор исследует, каким образом принятие патентоохраняемого объекта в стандарт оказывает влияние пределы осуществления и защиты исключительного права.

Автор отмечает, что с принятием патентообладателем специфических обязательств возникают специальные стандарты оценки его поведения, для соблюдения институционального и функционального назначения исключительного права к патентообладателю предъявляются повышенные требования, ограничивающие его обычные правомочия.

Автор отмечает, что специальные пределы осуществления исключительного права распространяют свое действие как на регулятивные (обязательственные) отношения, так и на абсолютные отношения, возникающие в связи с незаконным использованием патентоохраняемого объекта.

Вторая глава *«Обязательства по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, включенным в стандарт производства инновационных продуктов»* включает в себя три параграфа.

В первом параграфе *«Правовая природа обязательств по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, включенным в стандарт производства инновационных продуктов»* автор исследует подходы к пониманию FRAND-обязательств в различных правовых порядках.

Автор отмечает, что в США, Великобритании и Франции FRAND-обязательства рассматриваются в качестве договорных обязательств между патентообладателем и стандарт-

устанавливающими организациями в пользу лиц, осуществляющих внедрение стандарта (*binding contracts for the benefit of third parties*), предметом которых является предоставление правообладателем любым третьим лицам безотзывного лицензионного соглашения на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.

В указанном параграфе также проводится сравнение FRAND-обязательств как специфических договорных обязательств в зарубежных правовых порядках с существующими в российском праве договорными конструкциями открытой лицензии, публичного договора, договора в пользу третьих лиц, договора присоединения.

Автором сделан вывод о том, что FRAND-обязательства, выступая в качестве одного из пределов осуществления исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, представляют собой также и частный случай исключения из принципа свободы договора, ограничивая правомочия патентообладателя по выбору контрагента и по установлению условий лицензионного договора.

В втором параграфе «*Лицензия на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов (FRAND-лицензия)*» исследуются особенности лицензионных договоров, объектом которых является стандарт-необходимый патентоохраняемый объект.

Автор отмечает, что в отличие от обычных лицензионных договоров лицензии, выдаваемые в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, предусматривают специфические требования к их условиям: справедливости, разумности и недискриминации (FRAND). Автор раскрывает значение данных требований и механизм их применения к условиям лицензионного договора.

Автор приходит к выводу, что требования справедливости, разумности и недискриминации не означают установление одинаковых условий лицензий в отношении всех лицензиатов. Условия лицензии, в т.ч. размер роялти, зависят от места лицензиата в производственной цепочке, территории осуществления деятельности, целей использования патентоохраняемого объекта, особенностей отрасли производства и конечного продукта и т.д.

Автор также отмечает, что проверка условий лицензии на соответствие требованиям справедливости, разумности и недискриминации осуществляется путем сравнения с ранее предоставленными патентообладателем лицензиями или лицензиями, предоставленными при аналогичных обстоятельствах, на соответствующем товарном рынке.

В третьем параграфе «*Принудительная лицензия и FRAND-лицензия*» автор сравнивает правовые конструкции принудительного лицензирования и FRAND лицензирования.

Автор приходит к выводу, что правовые конструкции FRAND лицензирования и принудительного лицензирования имеют разные основания и условия предоставления, отличный механизм реализации и разное историческое развитие, а также зачастую различаются по сферам выдачи.

Автор отмечает, что указанные субинституты в перспективе могут стать взаимодополняемыми.

Третья глава *«Защита исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов»* включает в себя три параграфа.

В первом параграфе *«Пределы защиты исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов»* дается общее обоснование пределов защиты исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект.

Автор исследует, каким образом наличие FRAND-обязательств оказывает влияние на защиту исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект.

Автор отмечает, что возможность применения способов защиты должна быть основана на оценке добросовестности действий сторон и последствий применения способов защиты: будет ли причинен непоправимый ущерб ценности исключительного права как материального блага или в большей степени пострадают общественные или публичные интересы.

Во втором параграфе *«Запрет на использование патентоохраняемого объекта, включенного в стандарт производства инновационных продуктов»* автор исследует особенности применения запрета на использование патентоохраняемого продукта.

Автор отмечает, что подходы к применению указанного способа защиты могут существенно отличаться в зависимости от конкретных правопорядков, а также могут регулироваться не только в плоскости патентного права, но и иных отраслей права (например, конкурентного).

Автор приходит к выводу, что автоматическое и безусловное предоставление правообладателю запрета на использование запатентованной разработки может существенно нарушать баланс интересов, поскольку патентообладатели смогут беспрепятственно блокировать доступ к инновациям. В то же время, установление слишком жестких требований к применению указанного способа защиты значительно подорвет институциональную ценность исключительного права и не будет способствовать широкому распространению инноваций в составе стандартов производства.

В третьем параграфе *«Возмещение убытков как способ защиты исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов»* автор исследует особенности возмещения убытков как меры гражданско-правовой ответственности применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам.

Автор отмечает, что при возмещении убытков применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам учитывается избранная патентообладателем модель коммерциализации – посредством FRAND-лицензирования. Убытки зачастую определяются как недополученные патентообладателем роялти.

Автором исследуются правила расчета убытков, выработанные в судебной практике США и ряда других государств.

Автор приходит к выводу, что одним из основных принципов возмещения убытков применительно к стандарт-необходимым патентам является их соответствие и сообразность нормальному рыночному вознаграждению, которое могло бы быть согласовано сторонами в случае заключения лицензионного договора.

В *заключении* изложены основные выводы по результатам проведенного исследования.

Автор приходит к выводу, стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты являются особыми объектами патентного права, требующими применения специальных правовых механизмов, посредством которых обеспечивается соответствие правореализационных действий патентообладателя институционально-функциональному назначению исключительного права, а также баланс частных и публичных интересов.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

Публикации в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Речкин В.В. Обязательства по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентам // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2022. – № 5. – С. 64-70. (0,4 п.л.).

2. Речкин, В. В. Лицензионные соглашения в отношении стандарт-необходимых патентов (FRAND-лицензии) // Труды по интеллектуальной собственности. – 2022. – Т. 42, № 3. – С. 69-78. (0,6 п.л.).

3. Речкин В. В. Защита исключительных прав на стандарт-необходимые патенты в США: влияние FRAND-обязательств // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2022. – № 4(38). – С. 117-128. (0,75 п.л.).

Публикации в иных научных изданиях:

4. Речкин В.В. Судебный запрет на использование патентоохраняемого объекта в комплексном инновационном продукте // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : Сборник научных трудов IX Международного юридического форума (IP Форум), Москва, 12–13 февраля 2021 года. Том 2. – Москва: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва), 2021. – С. 374-376. (0,1 п.л.).

5. Речкин В.В. Правовые механизмы обеспечения баланса интересов в патентном праве // Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире: Сборник статей Международного научного юридического форума памяти профессора В.К. Пучинского, Москва, 15 октября 2021 года / Под редакцией Е.Е. Фроловой, Е.П. Русаковой. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2021. С. 311-316. (0,3 п.л.).

6. Речкин В. В. Предоставление доступа к стандарт-необходимым патентам на справедливых, разумных и недискриминационных условиях // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : Сборник материалов X Международного юридического форума (IP Форум), Москва, 18–19 февраля 2022 года. Том 1. – Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. – С. 224-226.

7. Речкин В. В. FRAND-обязательства как механизм обеспечения баланса интересов в патентном праве // Право на пути к устойчивому развитию : материалы международной научной конференции студентов и молодых ученых, Москва, 14 мая 2022 года. Том 2. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2022. – С. 367-373. (0,3 п.л.).

8. Речкин В.В. FRAND-лицензирование и принудительное лицензирование: сравнительно-правовой анализ // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2022. – №

7. – С. 66-70. (0,3 п.л.).

9. Речкин В. В. Принудительная лицензия и (F)RAND-лицензия: сравнительно-правовой анализ // Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире : сборник статей Международного научного юридического форума памяти профессора В. К. Пучинского, Москва, 14 октября 2022 года / Российский университет дружбы народов. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2022. – С. 268-273. (0,3 п.л.).

10. Речкин В. В. Правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : Сборник материалов XI Международного юридического форума (IP Форум) , Москва, 17–18 февраля 2023 года. Том 1. – Москва: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023. – С. 247-250. (0,2 п.л.).

Речкин Владислав Владимирович

(Российская Федерация)

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПАТЕНТООХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТАНДАРТ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ,
ПО ПРАВУ США**

Диссертация посвящена исследованию исключительного права на патентоохраняемые объекты, включенные в стандарт производства инновационных продуктов, (стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты) как особых объектов патентного права по праву США. В рамках диссертации исследованы правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, его влияние на отношения между патентообладателями и третьими лицами, заинтересованными в использовании передовых запатентованных разработок. Проанализированы основные теоретические и практические положения, проведен сравнительно-правовой анализ правовых порядков США и иных государств по вопросам, связанным с темой исследования.

Rechkin Vladislav

(Russian Federation)

**AN EXCLUSIVE RIGHT ON THE PATENTED OBJECTS INCLUDED IN A
STANDARD OF INNOVATIVE PRODUCTS IN US LAW**

The dissertation is about the study of an exclusive right on patented objects included in a standard of innovative products (standard-essential patents) as special objects of patent law in US law. Within the framework of the dissertation, the legal regime of standard-essential patents, its impact on relations between patent holders and third parties interested in using advanced patented developments are studied. The main theoretical and practical provisions are analyzed, a comparative legal analysis of the legal systems of the USA and other countries is carried out on issues related to the topic of the study.