

Подход ЕС к патентам, существенным для стандарта

Наша эра технологий основана на множестве стандартов. Например, для взаимодействия с другими устройствами каждый без исключения мобильный телефон и компьютер должен соответствовать установленным телекоммуникационным стандартам. Стандартизированная технология может включать (и нередко включает) в себя фирменные технологические методы и процессы, защищенные патентными правами. Такие патентные права часто обозначаются как «патенты, существенные для стандарта» (или SEP), так как реализация запатентованного изобретения необходима для соответствия стандарту.

Для компании, которая планирует производить соответствующий стандарту продукт, обязательным является наличие лицензий на SEP. Это обеспечивает владельцу SEP очень прочное, потенциально доминирующее положение с большой вероятностью злоупотребления в рамках значения Статьи 102 TFEU (Договора о функционировании Европейского Союза).

Чтобы уменьшить вероятность злоупотреблений, компании, заявившие о патенте как потенциально существенном для технического стандарта, обычно обязаны соблюдать концепцию FRAND (справедливые, разумные и недискриминационные условия). В результате принятия такого обязательства владелец SEP соглашается предоставлять лицензию желающему лицензиату или, по крайней мере, вести с ним переговоры на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. В основном подразумевается, что требование FRAND призвано в определенной степени ограничивать право владельца SEP требовать судебного запрета в отношении стороны, применяющей стандарт. В противном случае владелец SEP мог бы помешать стороне, применяющей стандарт, запустить в серийное производство соответствующие стандарту продукты на основе одного SEP.

16 июля 2015 г. высший суд ЕС — Суд Европейского союза (CJEU) — вынес давно ожидаемое решение по широко освещаемому делу Huawei/ZTE, связанному с патентами, существенными для стандарта (SEP). Вопрос, стоявший перед Судом, заключался в том, при каких обстоятельствах владелец SEP может требовать судебного запрета в отношении предполагаемого нарушителя патента без нарушения законодательства ЕС о защите конкуренции. Среди представленных ответов были следующие.

- Прежде чем запрашивать ограничительный судебный запрет или отзыв продуктов, владелец SEP должен издать «уведомление о предварительной консультации», в котором указывается затронутый SEP и характер нарушения патентных прав.
- После того как предполагаемый нарушитель выразит желание заключить лицензионное соглашение на основе концепции FRAND, владелец SEP должен представить конкретное письменное FRAND-предложение с указанием суммы роялти, подлежащей уплате, а также метода ее расчета.
- Предполагаемый нарушитель должен надлежащим образом ответить на такое предложение и в случае разногласий немедленно представить встречное FRAND-предложение владельцу SEP.
- По обоюдному согласию стороны могут запросить независимую третью сторону определить сумму причитающихся роялти.
- Предполагаемый нарушитель не может подвергаться критике за оспаривание (параллельно с ведением переговоров о лицензировании) действительности

соответствующих патентов, их существенности и/или их фактического использования.

Однако после вынесения решения CJEU некоторые вопросы все-таки остались без ответа. Чтобы начать на них отвечать, в апреле 2016 г. Европейская комиссия определила основные аспекты лицензирования SEP, которые требовали улучшения: неопределенная информация касательно незащищенности SEP; неопределенные методы оценки стоимости запатентованных технологий, которые включены в стандарты; определение концепции FRAND и риска неопределенности применительно к обеспечению осуществления патентных прав по SEP. Учитывая стандартизацию 5G и текущее развитие технологии Интернет вещей, в настоящее время члены Европейской комиссии выпустили долгожданный документ с целью создать согласованную систему. В этом сообщении (гиперссылка: [Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents](#) [Послание Комиссии учреждениям о формулировании подхода ЕС к патентам, существенным для стандарта]) определяются четыре важные цели.

(1) Увеличение прозрачности информации касательно незащищенности SEP.

Поскольку информация о существовании, области применения и релевантности патентов SEP важна для справедливых переговоров о лицензировании, заявления патентовладельцев о существенности изобретения (которые хранятся в базах данных организаций, разрабатывающих стандарты [SDO]) должны содержать более подробную информацию. Например, патентовладельцы должны проанализировать релевантность своих заявлений об изобретении после принятия окончательного стандарта и получения окончательного решения о выдаче патента. Кроме того, заявления об изобретении должны содержать достаточно информации для оценки незащищенности патента (например, путем ссылки на соответствующий раздел стандарта). Также Комиссия считает необходимым более внимательно изучать заявления о существенности, при этом такой анализ должен выполняться независимой стороной с соответствующими техническими возможностями.

(2) Руководство по общим принципам для условий лицензирования на основе концепции FRAND.

Принципы лицензирования: по мнению Комиссии, универсального определения FRAND пока нет, поэтому предлагается провести соответствующие отраслевые дискуссии по этому вопросу. Тем не менее Комиссия сформулировала ряд принципов оценки интеллектуальной собственности, которые необходимо учитывать. Например, в условиях лицензирования должна прослеживаться четкая связь с экономической ценностью запатентованной технологии.

Эффективность и недопущение дискриминации: согласно концепции FRAND, владелец SEP не может проводить дискриминационное различие между сторонами, применяющими стандарт, которые находятся «в одинаковом положении». И вновь, поскольку концепция FRAND не является универсальной для всех, Комиссия отмечает, что решения будут варьироваться в зависимости от конкретной отрасли и соответствующих бизнес-моделей.

Патентные пулы и лицензионные платформы: Комиссия считает необходимым поощрять создание патентных пулов и других лицензионных платформ в рамках законодательства ЕС о защите конкуренции, так как они могут решать многие проблемы, связанные с лицензированием SEP, обеспечивая более тщательное рассмотрение существенности изобретения, ясность в отношении суммарных лицензионных платежей и системные решения.

Использование и углубление знаний в области FRAND: Комиссия будет также отслеживать лицензионную практику (в частности в секторе Интернета вещей) и сформирует экспертную группу с целью углубления знаний об отраслевой лицензионной практике, оценке и определении FRAND.

(3) *Предсказуемые условия для обеспечения соблюдения патентных прав по SEP.*

В области SEP дискуссии часто посвящены вопросу доступности правовой защиты в виде судебного запрета. Такое средство правовой защиты предназначено, чтобы обезопасить владельцев SEP от нарушителей, не желающих заключать лицензионный договор на условиях FRAND. В то же время требуются соответствующие инструменты защиты от риска, с которым сталкиваются добросовестные пользователи технологии, когда судебное предписание вынуждает их принять условия лицензирования, не соответствующие критериям FRAND, или, в худшем случае, когда они не могут продавать свои продукты. На основе национального прецедентного права Комиссия сформулировала общие руководящие указания применительно к следующим аспектам: предложение, соответствующее критериям FRAND; встречное предложение, соответствующее критериям FRAND; сроки предоставления встречного предложения; соразмерность судебного запрета; альтернативные решения споров (например, посредничество и арбитражный процесс); утверждение существенности патента специальными органами и т. д. Комиссия намерена и дальше разрабатывать технологии, которые дают возможность осуществлять эффективное судопроизводство в отношении SEP.

(4) *Открытые источники и стандарты.*

С помощью исследований и анализа Комиссия будет также сотрудничать с заинтересованными сторонами, сообществами разработчиков открытого ПО и организациями, разрабатывающими стандарты, чтобы обеспечить успешное взаимодействие между свободным ПО и стандартизацией. В будущем владельцы SEP будут сталкиваться со все большим количеством условий, способных ограничить управление своими патентными портфелями, а также обеспечение патентных прав. Поскольку владельцы патентов обычно также являются лицензиатами разрабатываемых ими технологий, они получают пользу от разъяснений и повышения эффективности в результате разработки инструментов и руководства по заявлению, определению, оценке и лицензированию SEP. Организации, разрабатывающие стандарты, возьмут на себя дополнительную нагрузку, внедряя соответствующие базы данных и информационные системы и содействуя определению и оценке SEP.

Приветствуется унификация практик, используемых в разных европейских странах. Данный шаг обеспечит более надежную и единообразную систему для оценки патентов и судопроизводства на растущем цифровом рынке ЕС. Эта мера представляет особую важность, учитывая отсутствие границ мира Интернета и необходимость обеспечить выполнение Единого соглашения о патентах.