

DOI: 10.31648/kpp.7492

Marek Salamonowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ORCID: 0000-0001-6934-2154

m.salamonowicz@uwm.edu.pl

Ustanawianie standardów technicznych z zastosowaniem umowy o utworzeniu zasobu patentowego

Wprowadzenie

Celem artykułu jest określenie stanu badań w zakresie ustanawiania standardów technicznych z zastosowaniem umów o utworzenie zasobu patentowego oraz identyfikacja i naświetlenie problemów prawnych związanych z tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki badań wstępnych oraz proponowanych sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów badawczych¹. W ramach problematyki wpływu umów o utworzenie zasobów patentowych na ustalanie standardów technologicznych wyróżniono i scharakteryzowano cztery główne obszary badawcze: 1) zawarcie umowy o utworzenie zasobu patentowego, w tym okoliczności sprzyjające zawarciu, negocjacje, rozkład interesów stron, 2) treść umowy o utworzenie zasobu patentowego (*patent pool*), 3) praktyczne funkcjonowanie zasobu patentowego ustanawiającego standard techniczny, w tym jego polityka licencyjna, 4) dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia umowy, w szczególności naruszenia patentów koniecznych do realizacji standardu technicznego (*Standard Essential Patents*, dalej jako SEP).

Umowę o utworzeniu zasobu patentowego można określić jako kontrakt, w którym podmioty (dwa lub więcej) uprawnione z patentów na wynalazki udzielają sobie nawzajem licencji lub określają zasady udzielania licencji podmiotom trzecim. Z reguły patenty

¹Publikacja została napisana w wyniku odbywania przez autora stażu w Uniwersytecie w Walencji oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), zrealizowanego w projekcie Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (POWR.03.05.00-00-Z310/17).

wchodzące w skład zasobu patentowego obejmują dojrzałe technologie odnoszące się do określonego problemu technicznego. Dzięki tej umowie dochodzi do agregacji praw z patentów i przełamywana jest blokada patentowa, tworzona jest możliwość uzyskania dostępu do określonego pakietu rozwiązań dla osób trzecich, poprzez jedną umowę i z reguły przy niższych kosztach². Z kolei strony umowy o utworzeniu zasobów patentowych mogą czerpać korzyści ze wspólnej eksploatacji zasobu. Może ona przybrać formę *joint venture* (wspólnego przedsiębiorstwa). Z kolei standard techniczny to określona norma lub wymóg dotyczący systemu technicznego, która ustala jednorodne kryteria inżynierskie, techniczne, metody, procesy i praktyki. Standardy mogą być ustanawiane przez podmioty publiczne lub prywatne, jednostronnie lub wielostronnie, w sposób dobrowolny lub obligatoryjny. W przypadkach gdy prawa z patentów obejmujących rozwiązania komplementarne są w posiadaniu różnych przedsiębiorców, może dojść do powstania standaryzującego zasobu patentowego³.

Umowa o utworzeniu zasobu patentowego jest jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających powstanie nowego standardu technologicznego i warunkujący jego gospodarcze wykorzystanie. Prawidłowo sporządzona i wykonywana spełnia szereg pozytywnych funkcji. Należy do nich zaliczyć: określenie technologii i praw wyłącznych niezbędnych do ustanowienia standardu, oraz podmioty, które są do nich uprawnione, umożliwienie korzystania ze standardu poprzez zawarcie jednej umowy licencyjnej zamiast wielu. W konsekwencji umowa ta upraszcza obrót i umożliwia zmniejszenie kosztów transakcyjnych⁴. Wymieniony typ kontraktu oraz jego egzekwowanie i towarzyszące okoliczności rynkowe może wszakże wywierać negatywne dla konkurencji rynkowej i postępu technicznego konsekwencje. Zagadnieniem, które stanowi przedmiot dyskusji w doktrynie prawa, są skutki prawno-ekonomiczne umowy o utworzenie zasobu patentowego. Problemem jest w szczególności zapewnienie realizacji pozytywnych funkcji ustanowienia standardów technicznych i transferu technologii, a także wypracowanie rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania negatywnych zjawisk umowy o utworzenie zasobu patentowego będącego podstawą standardu⁵.

²C. Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, [w:] A. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (red.), *Innovation Policy and the Economy*, The MIT Press, 2001, s. 135, dostępny na stronie: <https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf> (data dostępu: 10.11.2020); M.A. Lindsay, *Safeguarding the Standard: Standards Organizations, Patent Hold-up, and Other Forms of Capture*, Symposium: The Use and Abuse of Voluntary Standard-Setting Processes in a Post-Rambus World: Law Economics and Competition Policy, „Antitrust Bulletin” 2021, vol. 57, nr 1, s. 52.

³D.E. Knebel, *Standard Setting Organizations and Competition Laws: Lessons and Suggestions from the United States*, [w:] A. Bharadwaj, V.H. Devaiah, I. Gupta (red.), *Complications and Quandaries in the ICT Sector*, Springer, 2018, s. 142, M.A. Lemley, C. Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, „Berkeley Technology Law Journal” 2013, vol. 28, nr 2, s. 1136.

⁴K.A. Jakobsen, *Revisiting Standard-Setting Organizations' Patent Policies*, „Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property” 2004, vol. 3, nr 1, s. 47; J. Lerner, J. Tirole, *Efficient Patent Pools*, „The American Economic Review” 2004, vol. 94, nr 3, www.nber.org/papers/w9175 (data dostępu: 9.11.2020).

⁵J.G. Sidak, *Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations*, „Journal of Competition Law and Economics” 2009, vol. 5, nr 1, s. 172; M.A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, „California Law Review” 2002, vol. 90, nr 6, s. 1955.

Problematyka umów o utworzenie zasobu patentowego jest przedmiotem badań doktryny prawa już od dziesięcioleci, jednak nadal związane z nią zagadnienia nabierają większej wagi i stają się coraz bardziej aktualne. Świadczą o tym w szczególności podejmowane wysiłki w ramach Unii Europejskiej w zakresie ustalenia podejścia do patentów koniecznych do realizacji standardów technicznych. Od 2018 r. pracuje zespół 15 ekspertów powołanych przez Komisję Europejską w celu wypracowania bardziej szczegółowych zasad licencjonowania oraz wyceny patentów niezbędnych dla realizacji standardów technicznych⁶. Także w Stanach Zjednoczonych weryfikacji poddano dotychczasowe podejście w sferze dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do patentów SEP, publikując w grudniu 2019 r. dokument zawierający stanowisko Departamentu Sprawiedliwości (*Department of Justice*), Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych (*United States Patent and Trademark Office*) oraz Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (*National Institute of Standards and Technology*)⁷. Warto odnotować, że w ramach renomowanego Instytutu Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji w Monachium zagadnienie SEP oraz roli organizacji standaryzujących stanowi jedną z głównych osi badawczych⁸. Spory z zakresu naruszeń patentów SEP są przedmiotem wielu orzeczeń, których waga jest trudna do przecenienia. Statystycznie, według danych Komisji Europejskiej opublikowanych w 2014 r., spośród sporów sądowych dotyczących naruszenia prawa z patentu zdecydowanie największa liczba dotyczy SEP⁹. Wprowadzenie takich standardów, jak LTE, 5G, 4G, UMTS, WiFi, MPEG-2, standardów związanych z Internetem Rzeczy, kształtuje życie społeczne. Przykładowo, współczesny laptop wykorzystuje średnio przeszło 250 standardów technicznych w zakresie interoperacyjności. Szacuje się, że same opłaty licencyjne (*royalty income*) z tytułu korzystania z technologii objętymi standardami 2G, 3G, 4G wynoszą 18 mld euro

⁶Decyzja Komisji Europejskiej 3 C(2018) 4161 final, 5.07.2018 r. Zob. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, *Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*, COM/2017/0712 final, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN> (data dostępu: 20.09.2021). Communication from the Commission, *Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements*, Official Journal C11, 14.01.2011, p. 1. W styczniu 2021 r. opublikowano dokument stanowiący wynik pracy wymienionej grupy ekspertów pt. *Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents 'SEPs Expert Group'* (E03600). Contribution to the Debate on SEPs, s. 10 i nast., <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217> (data dostępu: 25.12.2021).

⁷Department of Justice, United States Patent and Trademark Office, and National Institute of Standards and Technology, *Joint Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents*, from 19-th of December 2019, available at: <https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-united-states-patent-and-trademark-office-and-national-institute-standards> (data dostępu: 20.09.2021); DOJ & USPTO, *Policy Statement for Standards-Essential patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, from 2013, available at: www.justice.gov/atr/public/guidelines/290994.pdf (data dostępu: 20.09.2021).

⁸Zob. w tym zakresie opracowania pracowników Instytutu: B. Conde Gallego, J. Drexler, *IoT Connectivity Standards: How Adaptive is the Current SEP Regulatory Framework?*, „IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2019, nr 50, s. 135 i nast.; H. Ulrich, *FRAND Access to Open Standards and the Patent Exclusivity: Restating the Principles Concurrences*, „Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper” 2017, nr 17/04, s. 1 i nast.

⁹Competition Policy Brief 2014, nr 8, *Standard-essential patents*, s. 2, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c57ffbf7-9aeb-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-en> (data dostępu: 20.09.2021).

wg danych Komisji Europejskiej¹⁰. Brak sprawnie funkcjonujących standardów technologicznych skutkować może m.in. brakiem interoperacyjności i niekompatybilności rozwiązań. Obrazowym przykładem może być konieczność używania różnych zasilaczy do ładowania telefonów komórkowych z uwagi na różne końcówki. Jednak standardy techniczne to nie tylko sfera telekomunikacji, to także energetyka, transport, produkcja przemysłowa, w tym produkty farmaceutyczne. Właśnie pandemia COVID-19 wzmogła dyskusję nad wpływem systemu patentowego na rozwój nowych technologii i ich dostępność dla społeczeństwa¹¹. W utworzeniu zasobu patentowego obejmującego prawa do wynalazków w zakresie metod wytwarzania szczepionek lub produktów wspomagających leczenie upatruje się instrumentu umożliwiającego sprawny i efektywny dostęp do nowych rozwiązań. W tych celach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w maju 2020 r. powołała COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP). Z drugiej strony należy zaakcentować interes publiczny, który polega na zapobieganiu stosowania przez zaangażowanych w proces ustalania standardów przedsiębiorców w niedozwolone, ograniczające praktyki rynkowe, gdyby zaś do takowych doszło w ich sprawnym ujawnianiu i eliminacji negatywnych skutków.

Ustanawianie zasobu patentowego i standardu technicznego

W zakresie tworzenia zasobu patentowego, a także samego standardu technicznego kluczowe znaczenie mają kryteria doboru patentów koniecznych do realizacji standardu technicznego. Pozwalają one na ustalenie tego, czy są to wynalazki substytucyjne, czy komplementarne, czy są konieczne (esencjonalne), czy niekonieczne. Należy tu podkreślić rolę organizacji standaryzujących w zastosowaniu tychże kryteriów¹².

Patenty są substytucyjne, jeżeli nie blokują się nawzajem i mogą być wykorzystywane równolegle przy konkurencyjnych rozwiązaniach. Z kolei patenty są względem siebie komplementarne, jeżeli jednostronnie lub dwustronnie blokują się. Mogą być komplementarne także wówczas, gdy nie blokują siebie nawzajem, ale obejmują rozwiązania uzupełniające się i niezbędne do realizacji określonego celu technicznego. Nie wzbudza większych wątpliwości to, że zasoby patentowe, obejmujące patenty komplementarne, są z reguły prokonkurencyjne¹³. Wyjątkiem może być sytuacja, w której ustanowienie

¹⁰ Commission Communication z 29.11.2017, *Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*, COM(2017) 712 final, s. 2, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0712&from=EN> (data dostępu: 20.09.2021).

¹¹ H. Sun, *Patent Responsibility*, „Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties” 2021, vol. 17, nr 2, s. 341; M. Sirleaf, *Disposable Lives: COVID-19, Vaccines, and the Uprising*, „Columbia Law Review Forum” 2021, vol. 121, s. 91.

¹² R. Sikorski, *Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej*, Warszawa 2013, s. 153 i nast.; M. Mattioli, *Patent Pool Outsiders*, „Berkeley Technology Law Journal” 2018, vol. 33, nr 1, s. 240.

¹³ K. Jakobsen Osenga, *Ignorance over Innovation: Why Misunderstanding Standard Setting Organizations Will Hinder Technological Progress*, „University of Louisville Law Review” 2018, vol. 56, nr 2, s. 183; D.F. Spulber, *Licensing Standard Essential Patents with FRAND Commitments: Preparing for 5G Mobile Telecommunications*, „Colorado Technology Law Journal” 2020, vol. 18, nr 1, s. 138.

zasobu patentowego i zarazem standardu technicznego skutecznie zniechęci podmioty uprawnione do patentów substytucyjnych do prowadzenia badań i rozwoju technologii konkurencyjnej, która nierzadko jest bardziej efektywna, przyjazna środowisku i innowacyjna. Tym bardziej obejmowanie patentów substytucyjnych jednym zasobem ogranicza konkurencję pomiędzy technologiami i uznaje się, że może ograniczać konkurencję na rynku właściwym. Kryterium wskazywanym przez organy antymonopolowe w zakresie doboru patentów do zasobu jest niezbędność danego patentu do realizacji określonego rozwiązania technicznego. Innymi słowy w zasobie nie powinny znaleźć się patenty, bez których realizacja określonego rozwiązania mogłaby nastąpić. Należy wskazać, że patenty niezbędne do realizacji standardu powinny być zarazem patentami komplementarnymi¹⁴.

Problemem w praktyce jest zapewnienie skutecznych mechanizmów ujawniania patentów niezbędnych dla określonego standardu oraz eliminacji patentów substytucyjnych. Do takich mechanizmów zalicza się umieszczanie w bazach danych organizacji ustalających standardy deklaracji o posiadaniu patentów niezbędnych do realizacji określonego standardu. Takie bazy danych prowadzą organizacje ustanawiające standardy, takie jak np. organizacje regionalne: *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), *European Committee for Standardization* (CEN), *European Committee for Electrotechnical Standardization* (CENELEC). Przy tym deklaracje te opierają się na samoocenie i nie podlegają weryfikacji. W praktyce do pojedynczego standardu mogą odnosić się tysiące deklaracji dotyczących SEP. Taki gąszcz uprawnień jest trudny do zbadania przez potencjalnego licencjobiorcę¹⁵. Problem ten może częściowo rozwiązać umowa o utworzeniu zasobu patentowego, w której strony zobowiążą się do poddania weryfikacji swoich patentów z perspektywy ich niezbędności do realizacji standardu. Zatajenie patentu SEP może stanowić tzw. zasadzkę patentową i wywierać negatywne skutki rynkowe¹⁶. Ponadto sytuacja może okazać się w praktyce dynamiczna i patent zakwalifikowany jako nie SEP może okazać się niezbędny, i odwrotnie. Organizacje ustanawiające standardy technologiczne podejmują działania skierowane na uzyskanie rozwiązań skutkujących większą dostępnością, użytecznością i przejrzystością dostępnych w bazach informacji dla potencjalnych licencjobiorców, chcących skorzystać z określonego standardu, podmiotów uprawnionych z patentów (np. w celu poszukiwania partnerów do utworzenia zasobu patentowego) lub innych zainteresowanych

¹⁴R. Li, R. Li-dar Wang, *Reforming and Specifying Intellectual Property Rights Policies of Standard-Setting Organizations: Towards Fair and Efficient Patent Licensing and Dispute Resolution*, „University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy” 2017, nr 1, s. 31; J. L. Contreras, *Fixing Frand, A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, „Antitrust Law Journal” 2013, vol. 79, nr 1, s. 76.

¹⁵D. Geradin, M. Rato, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, „European Competition Journal” 2007, vol. 3, nr 1, s. 24; G.S. Cary, M.W. Nelson, S.J. Kaiser, A.R. Sistla, *The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, Symposium: Antitrust and Innovation, „Antitrust Law Journal” 2011, vol. 77, nr 3, s. 916.

¹⁶J. Farrell, J. Hayes, C. Shapiro, T. Sullivan, *Standard Setting, Patents, and Hold-Up*, „Antitrust Law Journal” 2007, vol. 74, nr 3, s. 627; D. Lim, *Misconduct in Standard Setting: The Case for Patent Misuse*, „IDEA: The Intellectual Property Law Review” 2011, vol. 51, nr 4, s. 567.

podmiotów np. organy antymonopolowe czy sądy. Dla pewności obrotu ważne jest, aby bazy organizacji ustanawiających standardy technologiczne (dalej jako SSO) były aktualne w kwestii podmiotów uprawnionych do poszczególnych patentów i ich ważności. Przykładowo, na etapie deklaracji istniało zgłoszenie patentowe, zaś finalne brzmienie zastrzeżeń patentowych uległo zmianie. Adekwatne i aktualne informacje w tym względzie pozwoliłyby zmniejszyć koszty uzyskania licencji oraz wzmocniłyby pewność obrotu. Według niektórych badań jedynie od 10% do 50% patentów deklarowanych w SSO jako niezbędne do realizacji standardu jest za takie uznawana po ich zbadaniu przez niezależnych ekspertów¹⁷. Problemem jest to, na jakim etapie tworzenia standardu taką weryfikację prowadzić i kto powinien ponosić koszty z tym związane. Nie jest uprawnione twierdzenie, że deklaracja o niezbędnym dla danego standardu charakterze określonego patentu jest źródłem domniemania, iż jest tak w istocie. Ma ona wszakże wpływ na tworzone zasoby patentowe i podział korzyści poszczególnych stron, a także wysokość opłat licencyjnych. Dalszych badań wymaga to, na ile SSO zrealizowały postulaty Komisji Europejskiej, w zakresie weryfikowania składanych deklaracji co do niezbędnego charakteru patentów oraz certyfikowania (odpłatnego) tychże oświadczeń i zasad udostępniania danych potencjalnym licencjodawcom.

Treść umowy o utworzenie zasobu patentowego

Jak już wskazano, umowa o utworzenie zasobu patentowego i ustalenie standardu technicznego wywiera szereg prokonkurencyjnych skutków rynkowych, m.in. zniesienie blokady patentowej, redukcja ryzyka naruszenia cudzych praw wyłącznych, stworzenie możliwości wykorzystania standardu technicznego dla stron umowy i ułatwienie dostępu do niego dla potencjalnych licencjodawców, także poprzez obniżenie kosztów dostępności technologii¹⁸. Jednak z perspektywy prawa konkurencji niektóre postacie badanej umowy mogą stanowić praktyki ograniczające konkurencję, w szczególności porozumienie ograniczające konkurencję lub nadużycie pozycji dominującej na rynku. Zadaniem organów antymonopolowych oraz innych organów stosujących prawo, także sądów cywilnych, powinna być identyfikacja i charakterystyka klauzul niedozwolonych w świetle prawa konkurencji, a także innych praktyk towarzyszących wykonaniu umowy o utworzeniu zasobu patentowego lub standardu technicznego, stanowiących naruszenie reguł konkurencji. Taka kontrola legalności umów może mieć miejsce chociażby w przypadku sporu między stronami umowy o utworzenie zasobu patentowego lub z potencjalnym lub rzeczywistym licencjodawcą. Wspomniano wyżej, że samo umieszczanie w ramach zasobów patentowych patentów, obejmujących technologie substytucyjne, wywiera skutek

¹⁷ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, *Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*, COM/2017/0712, s. 5, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN> (data dostępu: 20.09.2021).

¹⁸ R. Sikorski, op. cit., s. 22 i nast.

antykonkurencyjny i może stanowić naruszenie prawa¹⁹. Ograniczanie stronom umowy możliwości udzielania licencji na patenty wchodzące w zasób poza porozumieniem może także stanowić źródło tworzenia barier w dostępie do rynku. Podobnie naruszeniem reguł konkurencji mogą być restrykcyjne postacie klauzul *grant back*, czyli tzw. licencji zwrotnych²⁰. Poprzez takie licencje strony porozumienia zobowiązują się udzielić licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej powstałych po zawarciu umowy, a odnoszących się do standardu. Jeżeli licencja zwrotna jest wyłączna i nieodpłatna, to uniemożliwia uprawnionemu szersze wykorzystanie objętych nią rozwiązań i poważnie zniechęca strony od podejmowania dalszych prac badawczych i rozwojowych w zakresie rozwoju technologii objętej standardem. Innym problemem jest świadome zatajenie przez podmiot uprawniony z patentu, który jest niezbędny do realizacji określonego standardu i wystąpienie wobec pozostałych uczestników porozumienia z roszczeniami o naruszenie patentu. Takie zachowanie określa się mianem zasadzki patentowej²¹. Antykonkurencyjny wymiar mogą mieć także klauzule typu *no-challenge*, obejmujące zakaz kwestionowania ważności praw z patentów objętych zasobem²². Taka klauzula uniemożliwia usuwanie z obrotu prawnego patentów, które nie powinny być udzielone. Niektóre przejawy funkcjonowania umów o utworzenie zasobu patentowego mogą przeobrazić się w tzw. znowę kartelową. Do niedozwolonych form współpracy dojść może na skutek wymiany poufnych informacji (tajemnic przedsiębiorstwa) odnoszących się do polityki cenowej, marketingowej, planowanych prac badawczo-rozwojowych.

Praktyczne funkcjonowanie zasobu patentowego ustanawiającego standard techniczny

Zagadnienie funkcjonowania zasobu patentowego ustanawiającego standard techniczny jest związane z kwestią prawnych warunków dostępu do standardu technicznego i jego wdrażania do praktyki gospodarczej. Przy tym niejasne znaczenie warunków uczciwych i niedyskryminacyjnych umowy licencyjnej (tzw. FRAND – *Fair and Non-discriminative Agreement*) stanowi jeden z najistotniejszych problemów praktycznych. W toku negocjacji między uprawnionym z patentu a potencjalnym licencjobiorcą sciera się różne perspektywy rozumienia warunków FRAND²³. Różnice ogniskują się

¹⁹ K.A. Jakobsen, op. cit., s. 50.

²⁰ R. Schmalbeck, *The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Arrangements*, „Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics” 1977, vol. 8, nr 2, s. 739; J. Davidow, *Liberalization of Antitrust Rules for IP Licensing: Global Trends and Unresolved Issues*, „Journal of World Intellectual Property” 2004, vol. 7, nr 4, s. 492.

²¹ T.L. Morales, *EU and US Declaration of War on Patent Ambush in Standardisation Processes: Peace Treaties on Both Shores of the Atlantic*, „Competition Law Journal” 2013, vol. 12, nr 3, s. 330; M.S. Royall, A. Tessar, A. Vincenzo, *Deterring Patent Ambush in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm*, Special Features: Standard Setting, „Antitrust” 2009, vol. 23, nr 3, s. 36.

²² K.-Ch. Liu, *A More Economic and Cross-Jurisdiction Study on Patent Pools*, „National Taiwan University Law Review” 2012, vol. 7, nr 1, s. 78; M. Risch, *Patent Challenges and Royalty Inflation*, „Indiana Law Journal” 2010, vol. 85, nr 3, s. 1010.

²³ J.P. Kesan, C.M. Hayes, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, „Indiana Law Journal” 2014, vol. 89, nr 1, s. 252; M.A. Lemley, C. Shapiro, op. cit., s. 1140.

wokół kwestii wyceny praw z patentów oraz wysokości opłat licencyjnych. Czynnikiem ten wpływa na spowolnienie rozprzestrzenienia się nowych technologii i wdrożenia nowych standardów technicznych, a także skutkuje powstawaniem sporów²⁴. Rozwiązania upatrywać należy w wypracowaniu precyzyjnych zasad FRAND uwzględniających specyfikę określonych sektorów. W związku z ustalaniem wysokości opłat licencyjnych strony powinny brać pod uwagę aktualną wartość technologii licencyjnej, niezależnie od sukcesu rynkowego. Czynnikiem wpływającym na tę wysokość jest też wzgląd na inne zagregowane w standardzie technologie, a także fakt, że umowa licencyjna przyczyni się do dalszego rozpowszechnienia standardu technicznego²⁵. Problematiczna jest kwestia, na ile sytuacja prawna licencjobiorców powinna być zróżnicowana w stosunku do podmiotów uzyskujących licencję i będących zarazem uprawnionymi do części patentów SEP. Należy także podkreślić, że rola umów o utworzenie zasobu patentowego może być w tej mierze pozytywna. Dzięki niej licencjobiorca poprzez jedną umowę może uzyskać dostęp do określonego standardu. Poprzez wysiłek stron umowy o utworzeniu zasobu patentowego sytuacja prawna dotycząca patentów koniecznych do realizacji standardu jest bardziej klarowna. Stanowić to może ułatwienie dla małych i średnich przedsiębiorców, pragnących skorzystać ze standardu objętego umową o utworzenie zasobu patentowego.

Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem SEP, wchodzących w skład zasobu patentowego

Jednym ze szczegółowych problemów badawczych jest analiza warunków dopuszczalności dochodzenia roszczeń związanych z SEP objętych zasobem patentowym. Podmiot uprawniony do SEP objętego zasobem, który zobowiązuje się do udzielenia licencji na warunkach FRAND, powinien mieć możliwość dochodzenia roszczeń wobec podmiotu naruszającego jego patent. Udzielenie takiej ochrony jest tym bardziej zasadne, gdy naruszający prawo uchyla się od zawarcia umowy. W praktyce problem jednak tkwi w ustaleniu, czy prowadzone negocjacje w sprawie udzielenia licencji są prowadzone przez strony w dobrej wierze. Zastosowanie środka zabezpieczającego może skutecznie wykluczyć z rynku produkty wdrażające standard techniczny. Podmiot uprawniony do SEP objętego zasobem może proponować wysokie opłaty licencyjne i restrykcyjne warunki umowy, mając świadomość, iż podmiot korzystający ze standardu nie ma innej legalnej drogi, aby z niego korzystać²⁶.

²⁴Zob. World Intellectual Property Organization (WIPO), *Patent pools and antitrust – a comparative analysis, Prepared by the Secretariat*, March 2014, s. 8, https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf, (data dostępu: 5.09.2021).

²⁵J.L. Contreras, *Frاند Market Failure: IPXT'S Standards-Essential Patent License Exchange*, „Chicago-Kent Journal of Intellectual Property” 2016, vol. 15, nr 2, s. 429; H. Hovenkamp, *FRAND and Antitrust*, „Cornell Law Review” 2020, vol. 105, nr 6, s. 1731.

²⁶M.A. Lemley, C. Shapiro, op. cit., s. 1160, M.A. Lemley, op. cit., s. 1923.

Praktyka orzecznicza po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, m.in. w USA i UE, a także poszczególnych państwach członkowskich UE, ujawnia przykłady stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej na rynku przez uprawnionego do SEP, jak i uznania dopuszczalności dochodzenia tych roszczeń w pewnych warunkach²⁷. Do najczęściej wymienianych orzeczeń w tym zakresie należy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie *Huawei Technologies*, C-170/13²⁸. Do warunków dopuszczalności dochodzenia roszczeń związanych z SEP objętych zasobem patentowym zaliczono uprzednie poinformowanie naruszydźciela przez uprawnionego o naruszeniu patentu SEP. Ponadto, w sytuacji wyrażenia woli przez naruszydźciela zawarcia umowy na warunkach FRAND uprawniony powinien złożyć pisemną ofertę zawarcia umowy licencyjnej obejmującą co najmniej wysokość opłat licencyjnych i sposób ich ustalenia. W sytuacji, gdy naruszydźciel nie odpowiedział należycie na ofertę, np. złożona kontroferta stanowi przejaw przewlekania negocjacji i złej woli, uprawniony powinien mieć możliwość uzyskania ochrony swoich praw, bez ryzyka uznania tego zachowania za nadużycie swojej pozycji dominującej. Zbadania wymagają w szczególności kryteria uznania kontroferty za przejaw złej lub dobrej woli podmiotu korzystającego z patentu SEP objętego zasobem. Istnieje także wyraźna potrzeba ustalenia dobrych praktyk w zakresie metod ustalania wysokości szkody w tego typu sprawach. Jak już wskazano, patenty uznawane za SEP są zdecydowanie częściej podstawą dochodzenia roszczeń niż patenty nieobjęte standardem i zasobem praw. Stąd tak ważne jest zapewnienie możliwości zakwestionowania niezbędnego dla danego standardu charakteru danego patentu przez podmiot obwiniony o jego naruszenie. Status SEP wpływa bowiem na wysokość opłat licencyjnych. Dalszych badań wymaga to, w jakich sytuacjach i formach tego typu zarzuty mogą być wysuwane. Jedną z podstaw normatywnych dla tego typu badań są postanowienia dyrektywy 2004/48/EC w sprawie dochodzenia roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej²⁹ oraz przepisy działu IVg do polskiego Kodeksu postępowania cywilnego³⁰, w którym pojawiło się postępowanie odrębne w sprawach ochrony własności intelektualnej. Dalszego monitorowania wymaga również wpływ ustanowienia patentu europejskiego o skutku jednolitym oraz Jednolitego Sądu Patentowego na dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem SEP. Wydaje się, że usprawni to dochodzenie roszczeń. Przy tym można spodziewać się wzmoczonej

²⁷ Zob. wyrok amerykańskiego *Court of Appeals*, piątego okręgu z 31 sierpnia 2021r. w sprawie *HTC v. Ericsson*, nr 19-40566, s. 3, <https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/19/19-40566-CV0.pdf> (data dostępu: 20.09.2021); wyrok chińskiego Sądu w Shenzen z 21 marca 2018 r. w sprawie *Huawei v. Samsung*, nr sprawy 840/2016, wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii z 26 sierpnia 2020 r. w sprawie *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. combined with Huawei Techs. and ZTE Corp. v. Conversant Wireless Licensing* [2020] UKSC 37, pkt 14, <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2020/37.html> (data dostępu: 20.09.2021).

²⁸ Wyrok Trybunału z 16 lipca 2015 r., C-170/13 w sprawie *Huawei Technologies Co. Ltd przeciwko ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH*, ECLI:EU:C:2015:477; B. Lundqvist, *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, „European Competition Journal” 2015, vol. 11, nr 2–3, s. 385.

²⁹ Dz. Urz. UE z 30 kwietnia 2004 r., L 157/45.

³⁰ T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.

aktywności tzw. trolli patentowych – podmiotów, które nie stosują bezpośrednio rozwiązań, do których mają uprawnienia, natomiast czerpią korzyści z dochodzenia roszczeń o naruszenie swoich praw. Należy zaznaczyć, że w zakresie alternatywnego rozstrzygnięcia sporów co do naruszeń SEP objętych zasobem, iż oprócz istniejącego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO planowane jest także powołanie stosownej jednostki przy wspomnianym Jednolitym Sądzie Patentowym. Dotychczasowa praktyka orzecznicza ośrodków ADR jest krytykowana za nieprzewidywalność i brak przejrzystości. Zwiększenie roli tej formy rozstrzygnięcia sporów nastąpiłoby w sytuacji zainteresowania samych stron sporu³¹.

Podsumowanie

W zagadnieniu umów o utworzeniu zasobu patentowego i ustanowienie standardu technicznego ogniskują się najważniejsze dylematy prawa patentowo-antytrustowego, które obejmuje problematykę pogranicza prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji. W szczególności to, na ile system patentowy wspiera innowacyjność, a na ile jego nadużywanie blokuje lub spowalnia postęp techniczny i dostęp społeczeństw do nowych rozwiązań technicznych po rozsądnych cenach. Podejmowanie dalszych badań w tym temacie uzasadnia waga umów o ustanowienie zasobów patentowych i standardów technicznych w życiu społecznym.

Dotychczas zidentyfikowano szereg pozytywnych skutków umów o ustanowienie zasobów patentowych kreujących nowe standardy techniczne. Nie podlega też większej dyskusji to, że funkcjonowanie takiej umowy może nieść ze sobą szereg negatywnych skutków rynkowych. Określono także kryteria oceny tychże umów w świetle zgodności z regułami konkurencji. Dotychczasowe badania ujawniły różny rozkład interesów poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie ustanawiania standardów technicznych. Jednak w dalszym ciągu przedmiotem poszukiwań są metody efektywnego zapobiegania, ujawniania i zwalczania praktyk ograniczających konkurencję w związku z umowami o utworzenie zasobu patentowego.

Należy podkreślić pozytywną rolę SSO w ustalaniu standardów technicznych w zakresie interoperacyjności rozwiązań i ich udostępnianiu konsumentom, a także w zapewnieniu, aby zasoby patentowe obejmowały technologie komplementarne. Zadaniem nie tylko SSO, ale także samych stron umowy o utworzenie zasobu patentowego oraz licencjobiorców jest określenie zasad uczciwych i niedyskryminacyjnych warunków umów licencyjnych FRAND, umożliwiających zainteresowanym podmiotom korzystanie z technologii objętej zasobem patentowym i standardem. Należy uznać, że określenie wymienionych zasad jest możliwe, zaś podejmowanie prób ich sektorowej

³¹ A.A. Betancourt, *Cross-Border Patent Disputes: Unified Patent Court or International Commercial Arbitration*, „Utrecht Journal of International and European Law” 2016, vol. 32, nr 82, s. 47; J. de Werra, *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court (UPC)*, „Revista Brasileira de Arbitragem” 2014, s. 21.

konkretyzacji celowe. Stanowią one często punkt odniesienia w sporach dotyczących naruszenia patentów wchodzących w skład zasobu patentowego. Trzeba wyrazić przekonanie, że od zapewnienia optymalizacji procesu ustanawiania nowych standardów technicznych i jego zgodności z prawem konkurencji zależy efektywność wdrożenia nowych rozwiązań do praktyki gospodarczej.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

- Betancourt A.A., *Cross-Border Patent Disputes: Unified Patent Court or International Commercial Arbitration*, „Utrecht Journal of International and European Law” 2016, vol. 32, nr 82.
- Conde Gallego B., Drexl J., *IoT Connectivity Standards: How Adaptive is the Current SEP Regulatory Framework?*, „IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2019, nr 50.
- Contreras J.L., *Fixing Frand, A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, „Antitrust Law Journal” 2013, vol. 79, nr 1.
- Contreras J.L., *Frand Market Failure: IPXT’S Standards-Essential Patent License Exchange*, „Chicago-Kent Journal of Intellectual Property” 2016, vol. 15, nr 2.
- Davidow J., *Liberalization of Antitrust Rules for IP Licensing: Global Trends and Unresolved Issues*, „Journal of World Intellectual Property” 2004, vol. 7, nr 4.
- Farrell J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents, and Hold-Up*, „Antitrust Law Journal” 2007, vol. 74, nr 3.
- George S.C., Nelson M.W., Kaiser S.J., Sistla A.R., *The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, Symposium: Antitrust and Innovation, „Antitrust Law Journal” 2011, vol. 77, nr 3.
- Geradin D., Rato M., *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, „European Competition Journal” 2007, vol. 3, nr 1.
- Hovenkamp H., *FRAND and Antitrust*, „Cornell Law Review” 2020, vol. 105, nr 6.
- Jakobsen K.A., *Revisiting Standard-Setting Organizations’ Patent Policies*, „Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property” 2004, vol. 3, nr 1.
- Jakobsen Osenga K., *Ignorance over Innovation: Why Misunderstanding Standard Setting Organizations Will Hinder Technological Progress*, „University of Louisville Law Review” 2018, vol. 56, nr 2.
- Kesan J.P., Hayes C.M., *FRAND’s Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, „Indiana Law Journal” 2014, vol. 89, nr 1.
- Knebel D.E., *Standard Setting Organizations and Competition Laws: Lessons and Suggestions from the United States*, [w:] A. Bharadwaj, V.H. Devaiah, I. Gupta (red.), *Complications and Quandaries in the ICT Sector*, Springer, 2018.
- Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, „California Law Review” 2002, vol. 90, nr 6.
- Lemley M.A., Shapiro C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, „Berkeley Technology Law Journal” 2013, vol. 28, nr 2.
- Li R., Li-dar Wang R., *Reforming and Specifying Intellectual Property Rights Policies of Standard-Setting Organizations: Towards Fair and Efficient Patent Licensing and Dispute Resolution*, „University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy” 2017, nr 1.

- Lim D., *Misconduct in Standard Setting: The Case for Patent Misuse*, „IDEA: The Intellectual Property Law Review” 2011, vol. 51, nr 4.
- Lindsay M.A., *Safeguarding the Standard: Standards Organizations, Patent Hold-up, and Other Forms of Capture*, Symposium: The Use and Abuse of Voluntary Standard-Setting Processes in a Post-Rambus World: Law Economics and Competition Policy, „Antitrust Bulletin” 2021, vol. 57, nr 1.
- Liu K.-Ch., *A More Economic and Cross-Jurisdiction Study on Patent Pools*, „National Taiwan University Law Review” 2012, vol. 7, nr 1.
- Lundqvist B., *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, „European Competition Journal” 2015, vol. 11, nr 2–3.
- Mattioli M., *Patent Pool Outsiders*, „Berkeley Technology Law Journal” 2018, vol. 33, nr 1.
- Morales T.L., *EU and US Declaration of War on Patent Ambush in Standardisation Processes: Peace Treaties on Both Shores of the Atlantic*, „Competition Law Journal” 2013, vol. 12, nr 3.
- Risch M., *Patent Challenges and Royalty Inflation*, „Indiana Law Journal” 2010, vol. 85, nr 3.
- Royall M.S., Tessar A., Vincenzo A., *Deterring Patent Ambush in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm*, Special Features: Standard Setting, „Antitrust” 2009, vol. 23, nr 3.
- Schmalbeck R., *The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Arrangements*, „Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics” 1977, vol. 8, nr 2.
- Sidak J.G., *Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations*, „Journal of Competition Law and Economics” 2009, vol. 5, nr 1.
- Sikorski R., *Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej*, Warszawa 2013.
- Sirleaf M., *Disposable Lives: COVID-19, Vaccines, and the Uprising*, „Columbia Law Review Forum” 2021, vol. 121.
- Spulber D.F., *Licensing Standard Essential Patents with FRAND Commitments: Preparing for 5G Mobile Telecommunications*, „Colorado Technology Law Journal” 2020, vol. 18, nr 1.
- Sun H., *Patent Responsibility*, „Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties” 2021, vol. 17, nr 2.
- Ulrich H., *FRAND Access to Open Standards and the Patent Exclusivity: Restating the Principles Concurrences*, „Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper” 2017, nr 17/04.
- Werra J. de, *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court (UPC)*, „Revista Brasileira de Arbitragem” 2014.

Źródła internetowe

- Lerner J., Tirole J., *Efficient Patent Pools*, „The American Economic Review” 2004, vol. 94, nr 3, www.nber.org/papers/w9175.
- Shapiro C., *Navigating the Patent Thicket: Cross licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, [w:] A. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (red.), *Innovation Policy and the Economy*, The MIT Press, 2001, <https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf>.

Setting technical standards using a patent pool agreement

Summary

New technical standards are often set using a patent pool agreement. This has a number of positive as well as negative socio-market effects. The aim of this article is to outline the research areas, present the state of research on the phenomenon to date and present the results of preliminary studies. Four main research areas are characterized: 1) the conclusion of an patent pool agreement, 2) the content of this agreement, 3) the practical functioning of a patent pool establishing a technical standard, 4) the enforcement of claims for breach of contract and Standard Essential Patents – SEP. The positive role that standard setting organisations SSOs in particular have to play in establishing technical standards, including ensuring that patent pool cover complementary technologies and do not have negative market effects, was shown. It was agreed that it is crucial to seek to establish principles of fair and non-discriminatory terms and conditions – FRAND of licensing agreements, allowing interested parties to use the technology covered by the patent resource and standard. It is reasonable to try to make them sectorally specific.

Key words: Technology standard, standard essential patent (SEP), fair and non-discriminative agreement (FRAND), restrictions of competition