

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТ-НЕОБХОДИМЫХ ПАТЕНТОВ (FRAND-ЛИЦЕНЗИИ) LICENSE AGREEMENTS FOR STANDARD-REQUIRED PATENTS (FRAND-LICENSES)

Владислав Владимирович РЕЧКИН

Российский университет дружбы народов (РУДН),
Москва, Российская Федерация,
rvladislavv@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-3967-3774

Информация об авторе

В.В. Речкин — аспирант

Аннотация. В статье рассмотрены лицензионные соглашения, предметом которых являются стандарт-необходимые патенты на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (*fair, reasonable and non-discriminatory*), именуемые FRAND-лицензии. Правовые институты стандарт-необходимых патентов и FRAND-лицензий являются средствами разрешения существующего в патентном праве конфликта интересов правообладателей и пользователей инновационных разработок и достаточно активно используются в коммерческих отношениях между крупными инновационными компаниями в зарубежных правовых системах. Указанные правовые институты также затрагивают важнейший и актуальный вопрос о границах применения патентного и антимонопольного (конкурентного) права при регулировании инновационной сферы. Сегодня не существует единого подхода к правовому регулированию и применению FRAND-лицензий и их условий, нет единого понимания правовой природы FRAND-лицензий и в юридической науке.

Целью настоящего исследования является раскрытие сущности требований разумности, справедливости и обеспечения недискриминационного доступа во FRAND-лицензиях. Для достижения этой цели автор поставил задачу выявить сложившиеся в зарубежных правовых системах подходы к определению условий FRAND-лицензий. Автор провел сравнительно-правовой анализ зарубежной научной доктрины, судебной практики, а также политик стандарт-устанавливающих организаций. По результатам исследования автор при-

- шел к выводу, что FRAND-лицензии являются в патентном праве лицензионными соглашениями особого рода, которые направлены на обеспечение баланса интересов правообладателей и пользователей стандарт-необходимых патентов при производстве комплексных инновационных продуктов. Особенность FRAND-лицензий заключается в специальных требованиях, предъявляемых к условиям лицензирования.

- Автор изучил практику применения патентного, обязательственного и конкурентного законодательства к FRAND-лицензиям, выявил существующие проблемы в определении их условий и разрешении споров.

- Ключевые слова:** исключительное право; FRAND-обязательства; FRAND-лицензия; лицензионное соглашение; правообладатель; патентообладатель; роялти; стандарт-необходимый патент; стандарт-устанавливающая организация; комплексный инновационный продукт

- Для цитирования:** Речкин В.В. Лицензионные соглашения в отношении стандарт-необходимых патентов (FRAND-лицензии) // Труды по интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property). 2022. Т. 42, № 3. С. 69–78; [http:// dx.doi.org.....](http://dx.doi.org/.....)

Vladislav Vladimirovich RECHKIN

- Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation,
rvladislavv@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-3967-3774

Information about the author

- V.V. Rechkin — PhD student

- Abstract.** This article concerns to license agreements, the subject of which are standard-essential patents, on fair,

reasonable and non-discriminatory terms (FRAND-licenses). The legal institutions of standard-essential patents and FRAND-licenses are the remedies of the existing in patent law conflict of interests between right holders and users of innovations, FRAND-licenses are quite actively used in commercial relations between innovative companies in foreign legal orders. These legal institutions also concern the actual and important issue of the boundaries of patent and antimonopoly (competitive) law in regulating the innovation sphere. Today, there is no single approach to the legal regulation and enforcement of the FRAND licenses and its conditions, there is no single interpretation of the nature of the FRAND license in the legal science. The purpose of this research is to understand the meaning of requirements of fairness, reasonableness, and non-discrimination in FRAND licenses. To achieve this purpose the author poses the task to identify the existing approaches to define the terms in FRAND licenses in foreign legal orders. The author carried out a legal comparative analysis of foreign legal doctrine, judicial practice, and the policies of standard-setting organizations. Based on the results of the research, the author made a conclusion that FRAND license is a sui generis type of licenses in patent law, which is aimed at balancing the interests of right holders and users of standard-required patents in the production of complex innovative products. The peculiarity of the FRAND license is the special requirements for the conditions of patent licensing. The author studied the application of patent, contract, and competition law to FRAND licenses and set out problems related to the definition of their conditions and resolution of disputes.

Keywords: exclusive right; FRAND commitment; FRAND license; license agreement; right-owner; patent holder; royalty; standard essential patent; standard-setting organization; complex innovative product

For citation: Rechkin V.V. License Agreements for Standard-Required Patents (FRAND-licenses) // Труды по Интеллектуальной Собственности (Works on Intellectual Property). 2022. Vol. 42 (3). P. 69–78; <https://doi.org/>

Кризис в современном патентном праве требует переосмысления существующих моделей правового регулирования инновационной сферы и создания новых механизмов обеспечения баланса интересов правообладателей и пользователей технологий. Особенностью текущего кризиса является то, что создание комплексных (многокомпонентных) инновационных продуктов требует соединения запатентованных технологий нескольких правообладателей на самом разном уровне производстве, в связи с чем действия одного из патентообладателей могут серьезным образом повлиять на текущую экономическую ситуацию. Патентное взаимодействие и необходимость соединения нескольких технологий для создания одного товара (конечного продукта) в большинстве случаев происходит в телекоммуникационной, цифровой и машиностроительной сферах производства.

Для наиболее эффективного взаимодействия инноваторов, повышения качества инновационных продуктов и стимулирования создания новых коммерчески привлекательных товаров в США, государствах Европейского союза, Японии, а также в развивающихся азиатских странах (Китай, Индия, Республика Корея) достаточно широко применяются такие правовые институты, как стандарт-необходимые патенты (*standard essential patents*) и обязательства по предоставлению лицензий в отношении указанных патентов на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (далее — FRAND-обязательства, FRAND-лицензии). В указанных правовых порядках неуклонно растет количество споров, связанных с исполнением FRAND-обязательств и FRAND-лицензий.

Стандарт-необходимые патенты представляют собой технические решения, включенные в стандарт производства для соответствующей отрасли. Стандарты как набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или процессы, разрабатываются стандарт-устанавливающими организациями. Принятие патента в стандарт влечет за собой его широкое применение производителями и добровольное заявление правообладателя о готовности предоставить FRAND-лицензию [1].

Признание патента в качестве стандарт-необходимого и заявление правообладателя о готовности предо-

ставить FRAND-лицензию оказывают существенное влияние на исключительное право патентообладателя как при его реализации в обязательственных правоотношениях, так и при осуществлении действий по его защите в случае неправомерного использования. Отметим, что FRAND-обязательства действуют на преддоговорной стадии, включая в себя обязанность правообладателя добросовестно вести переговоры и заключить соглашение с любым лицом, желающим использовать патент, а также устанавливают специальные требования к условиям лицензионного соглашения (FRAND-лицензии).

По мнению А.С. Ворожевич, «обязательства FRAND нацелены на то, чтобы предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии или установление в договоре чрезмерных роялти или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения. В связи с этим FRAND-обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры со всеми компаниями, желающими применять стандарт в своей деятельности, о заключении лицензионного договора» [2, с. 115–151].

В зарубежной доктрине нет единого понимания правовой сущности указанных институтов. Правовой институт FRAND-обязательств не закреплен законодательно, а выработан в правоприменительной практике и научной доктрине. Разница в подходах к пониманию FRAND-обязательств во многом обусловлена различием в правовых системах государств, в которых существует указанный правовой институт.

В настоящий момент в правовых системах США, Великобритании и Франции наиболее распространено рассмотрение указанных обязательств в качестве договорных обязательств в пользу третьих лиц (*binding contracts for the benefit of third parties*) [3, с. 311–363]. В соответствии с указанным подходом правообладатель стандарт-необходимого патента обязуется перед стандарт-устанавливающей организацией предоставлять в отношении своего патента лицензию на условиях FRAND любому лицу, внедряющему стандарт в своем производстве.

FRAND-обязательства автоматически не создают лицензионное соглашение между правообладателем и пользователем стандарта — потенциальным лицензиатом. Конкретные условия лицензионного соглашения должны быть определены путем переговоров, по результатам которых заключается лицензионный договор. По сути, FRAND-обязательства являются формой «неполного/незавершенного договора», условия которого должны быть определены сторонами либо установлены судом в случае спора.

Последние судебные споры в США, Великобритании и Франции подтверждают, что публичные заявления правообладателя о готовности предоставить

FRAND-лицензию влекут возникновение между патентообладателем и стандарт-устанавливающими организациями договорных отношений, предметом которых является предоставление любым третьим лицам безотзывного лицензионного соглашения на условиях FRAND. В случае отказа патентообладателя в предоставлении лицензии либо в случае определения ее условий не в соответствии с критериями FRAND предполагаемый лицензиат вправе через суд потребовать предоставления лицензии и/или определить ее условия [4–6].

В Германии действует несколько иной подход, согласно которому FRAND-обязательства представляют собой предложение третьим лицам направлять оферты для заключения лицензионного соглашения на стандарт-необходимые патенты. Правообладатель при получении оферты обязан рассмотреть ее и при несогласии с предложенными условиями направить контрoferту [3, с. 318; 7; 8]. В связи с изложенным в Германии FRAND-обязательства не признаются в качестве договорных и сами по себе подлежат судебной защите. Соблюдение исполнения FRAND-обязательств в германском правовом порядке обеспечивается посредством применения конкурентного (антимонопольного) законодательства.

Таким образом, наличие принятых правообладателем на себя FRAND-обязательств обуславливает применение требований справедливости, разумности и обеспечения недискриминационного доступа к условиям лицензионного соглашения, в связи с чем автор считает необходимым раскрыть сущность условий FRAND-лицензий и проанализировать практику их соблюдения.

УСЛОВИЯ FRAND-ЛИЦЕНЗИИ

При анализе условий FRAND-лицензий следует выделить их общие особенности.

Во-первых, из иностранной судебной практики следует, что конкретные критерии, на основании которых устанавливается соблюдение FRAND-условий, часто вырабатываются судами в делах о нарушении исключительного права на стандарт-необходимый патент либо о нарушении антимонопольного законодательства. Разумные и справедливые роялти нередко выступают в качестве минимального размера убытков в делах о неправомерном использовании патента [9]. Условия о недискриминационном доступе тесно связаны с пресечением злоупотребления правообладателем доминирующим положением или осуществления недобросовестной конкуренции в делах о нарушении антимонопольного (конкурентного) законодательства.

Вместе с тем правовые позиции, выработанные в делах по указанным категориям споров, не являются

ся жесткими, а больше направлены на установление ориентиров, которыми могут руководствоваться суд и стороны в спорах, касающихся FRAND-лицензий.

Во-вторых, на сегодняшний день не существует какого-либо универсального механизма определения FRAND-условий. При ведении переговоров о заключении FRAND-лицензии правообладатель и потенциальный лицензиат свободны в определении условий использования патента. Суды при разрешении споров, касающихся FRAND-лицензий, стараются не пересматривать коммерческую составляющую сделки, а проверяют добросовестность сторон и соответствие условий использования патента FRAND-условиям, которые будут раскрыты далее. Для указанных целей суды пытаются конструировать гипотетические переговоры между сторонами и учитывают ранее предоставленные правообладателем лицензии.

На уровне стандарт-устанавливающих организаций устанавливаются общие принципы лицензирования, но не конкретные условия FRAND-лицензий. Например, в Руководстве по правам интеллектуальной собственности Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) указано: «Конкретные условия лицензирования являются коммерческими вопросами между компаниями и не подлежат рассмотрению в рамках ETSI» [10]. В уставе Совета по стандартам Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) указано: «IEEE не несет ответственности за определение того, являются ли какие-либо условия лицензии, предусмотренные в связи с представлением правообладателем гарантийного письма, если таковые имеются, или в каких-либо лицензионных соглашениях, разумными или недискриминационными» [11].

Кроме того, конкретные ставки роялти и иные условия использования не могут устанавливаться стандарт-устанавливающими организациями из-за риска нарушения конкурентного законодательства. Из разъяснений, данных Министерством юстиции и Федеральной торговой комиссией США, следует, что установление правообладателями под видом условий лицензирования ставок роялти может рассматриваться как картельный сговор в целях поддержания цен на товарном рынке [12]. Вместе с тем политика стандарт-устанавливающих организаций может учитываться в качестве руководящих принципов при согласовании условий лицензионного соглашения между сторонами, а также при рассмотрении судебного спора [13].

ТРЕБОВАНИЯ РАЗУМНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Основными условиями FRAND-лицензии, в которых выражаются требования справедливости, разумности

и недискриминационного доступа, являются условия о роялти за использование патента. Большинство судебных споров в зарубежных правовых системах касаются установления ставок и размера роялти в лицензионных соглашениях.

Определение размера роялти для FRAND-лицензии — достаточно сложная задача с юридической и экономической точек зрения. Раскрывая принципы определения FRAND-роялти, А.С. Ворожечин ссылается на работы Н. Сибрасса и Т. Коттера:

- при установлении роялти за использование конкретной технологии судам следует учитывать общую сумму всех роялти, которые должен выплатить производитель конкретного инновационного продукта;
- FRAND-роялти должны соответствовать приростной ценности технологии в сравнении с альтернативами;
- роялти должны быть пропорциональны: а) значимости технологии для стандарта; б) значимости технологии для пользователей стандарта; в) ценности стандарта для пользователей («принцип пропорциональности»);
- при установлении размера роялти не должна учитываться «ценность, добавленная технологией включением ее в стандарт» (иными словами, ценность, добавленная «сетевым эффектом»);
- роялти должны представлять собой адекватный стимул для изобретательской деятельности и участия в стандартах [1, 14].

Указанные принципы коррелируют с распространенным в зарубежной науке подходом, согласно которому стоимость патента должна основываться на цене, которая существовала до признания патента стандарт-необходимым (*ex ante value*). В деле «Microsoft v. Motorola» судья Джеймс Робартс выразил мнение, что в RAND-обязательствах разумные роялти основаны на экономической стоимости самой запатентованной технологии отдельно от стоимости, связанной с включением патента в стандарт, и стороны в рамках гипотетических переговоров должны учитывать альтернативные технологии, которые могли бы быть включены в стандарт [15].

Максимальный размер роялти может быть определен методом приростной стоимости в сравнении с лучшей альтернативной технологией (*ex ante incremental value approach*). Данный подход основывается на тесте, разработанном судом в деле «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp» [16]. Тест, состоящий из 15 пунктов, применяется для определения размера разумных роялти в делах о нарушениях исключительного права. Однако для применения метода приростной стоимости самыми значимыми являются

9-й и 15-й пункты: полезность и преимущества запатентованного объекта над старыми способами или устройствами, которые использовались для получения схожих результатов (9-й пункт); сумма, которую на момент нарушения лицензиат был бы готов заплатить лицензиару за использование патента и которая была бы приемлема для лицензиара, если бы стороны разумно и добровольно вели переговоры (15-й пункт).

Схожие принципы также изложены в сообщении Европейской комиссии об определении подходов в Европейском союзе к стандарт-необходимым патентам [17].

Принцип *ex ante incremental value approach* заключается в том, что патентообладатели получают выгоду от включения патента в стандарт исключительно за счет увеличения количества предоставляемых лицензий, основные преимущества от процесса стандартизации получают производители продукции, внедряющие стандарт и запатентованную технологию. Патентообладатель вправе увеличить цену лицензии только в пределах той ценности, которую получает лицензиат в сравнении с альтернативной технологией. Безусловно, такой подход является наиболее благоприятным для потенциальных лицензиатов (производителей) и конечных потребителей, однако он имеет ряд существенных недостатков [18, с. 91–99].

Во-первых, применение метода приростной стоимости возможно, когда уже существует какая-то рыночная стоимость стандарт-необходимого патента. Вместе с тем FRAND-лицензии предоставляются, как правило, уже после включения патента в стандарт, до указанного момента какие-либо рыночные данные, на основании которых возможно определение ставки роялти на соответствие критериям FRAND, отсутствуют.

Во-вторых, применение указанного подхода предполагает наличие альтернативных технологий, включенных в стандарт, однако ряд технологий могут являться «прорывными» и не иметь аналогов вовсе.

В-третьих, инноваторы нередко разрабатывают технологии именно для последующего включения патента в стандарт, неся колоссальные затраты на проведение научно-исследовательских работ. Если запатентованная технология является «прорывной» и существенно увеличивает ценность конечного продукта, то определение роялти методом приростной стоимости может недостаточно покрывать расходы инноватора и подрывать стимулы для создания новых технологий и их последующего включения в стандарт. По сути, правообладателю станет выгоднее предоставлять лицензии на свой патент вне стандарта.

В-четвертых, выделение стоимости отдельно взятого патента или группы патентов из стандарта затруднительно, поскольку ценность запатентованной

технологии, включенной в стандарт, определяется ее функциональной совместимостью с иными технологиями. Одной из основных функций включения патентов в стандарт является расширение совместимости и взаимодействия различных технологий.

По результатам анализа можно сделать вывод, что отдельные принципы подхода к приростной стоимости американскими и европейскими судами учитывались при разрешении споров, однако в чистом виде указанный подход судам практически так и не удалось применить. В настоящий момент на практике существует два подхода к определению разумной и справедливой ставки роялти:

1) *bottom-up approach* — согласно указанному подходу ставка роялти определяется исходя из сопоставимых лицензий или иных рыночных показателей, однако без учета общей суммы роялти за применяемый производителем стандарт;

2) *top-down approach* — в рамках данного подхода определяется общая сумма для стандарта с последующим определением доли за каждый патент.

Первый подход характеризуется установлением FRAND-роялти посредством применения метода сопоставимых лицензий (*comparable licenses*); указанный подход достаточно часто применяется американскими судами. В частности, в деле «HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson» компания HTC предъявила иск к компании Ericsson о нарушении последней FRAND-обязательств при ведении переговоров о заключении соглашения о «перекрестном» лицензировании в 2016 г. Однако окружной суд Восточного округа Техаса установил, что предлагаемые ответчиком ставки роялти соответствовали ранее выданным лицензиям, в связи с чем сделал вывод об отсутствии нарушения FRAND-обязательств и отказал в удовлетворении иска [19].

В упомянутом выше деле «Microsoft v. Motorola» суд отказался применять подход приростной стоимости по причине его неприменимости в реальных коммерческих отношениях. Суд попытался определить ставку роялти посредством сопоставимых лицензий, однако посчитал, что ранее выданные Motorola лицензии не могут приниматься во внимание в качестве сравнения, в связи с чем применил ставку роялти за использование патентных пулов, которые использовались ответчиком за пределами стандарта. Судья Робертс отметил, что ставка лицензии за патентный пул в данном случае обеспечивает необходимый баланс интересов для сторон, предусматривая ставку роялти, достаточно высокую для правообладателя (создавая стимулы для лицензирования патента через патентные пулы) и достаточно низкую для лицензиата (необходимую для широкого внедрения стандарта).

В Германии суды также достаточно активно применяют метод сопоставимых лицензий. В частности, в делах «Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v. ZTE» и «Tagivan (MPEG-LA) v. Huawei» Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил возражения ответчиков о злоупотреблении истцом доминирующим положением, выразившемся в направлении оферты для заключения лицензионного соглашения не на условиях FRAND. Суды указали, что ранее предоставленные истцом лицензии могут использоваться при проверке соответствия предлагаемой ставки роялти требованиям разумности и справедливости, что в случае, если сопоставимые лицензии были приняты большинством лицензиатов на рынке, точного математического расчета роялти не требуется [20, 21].

Преимущество *bottom-up approach* заключается в том, что ценообразование FRAND-лицензий осуществляется на основании реальных рыночных сделок. В упомянутом выше деле «HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson» указано, что сопоставимые лицензии являются наилучшим рыночным доказательством стоимости стандарт-необходимых патентов и надежным методом установления справедливых и разумных ставок роялти, согласующихся с условиями FRAND.

Указанный подход также позволяет проверить условие о недопустимости дискриминации. Если правообладатель установит ставку роялти, отличную от обычно применяемой при аналогичных обстоятельствах, то потребуются экономическое обоснование изменения ставки.

Недостатком указанного подхода является то, что правообладатели могут устанавливать сверхвысокие ставки роялти, опасаясь недостаточной компенсации убытков, или роялти за использование патента в случае сравнения ранее выданных лицензий [22].

Второй подход — *top-down approach* — был применен в деле «In re Innovatio IP Ventures v. Wireless Network Users». Судья Холдерман произвел расчет ставки роялти исходя из средней прибыли производителей Wi-Fi-чипов за период 2000–2013 гг. (общая сумма вознаграждения за использование стандарта Wi-Fi 802.11 составила 1,80 доллара США за один чип), количества патентов, включенных в стандарт Wi-Fi 802.11 (3 тыс. патентов), а также учел важность патента истца для стандарта. Суд, соглашаясь с мнением специалистов, пришел к выводу, что 84% стоимости стандарта Wi-Fi 802.11 определяется 10% наиболее значимых стандарт-необходимых патентов, к которым относились патенты истца. В результате суд определил ставку роялти в размере 9,56 цента за использование 19 патентов истца, выделив причитающуюся истцу долю в общей сумме вознаграждения за использование стандарта [23].

Недостаток *top-down approach* заключается в том, что для установления общего размера вознаграждения за использование стандарта суду следует установить общее количество стандарт-необходимых патентов, а также проанализировать все совершенные за конкретный период сделки, предметом которых являлись патенты, включенные в конкретный стандарт. Однако значительное количество сделок являются конфиденциальными, и суд ограничен только теми доказательствами, которые предоставляют стороны. Помимо указанного суд, устанавливая стоимость конкретного стандарт-необходимого патента, затрагивает также определение стоимости иных патентов в составе стандарта, которые не являются предметом спора.

Еще одной проблемой в определении разумных и справедливых роялти является установление базы для их расчета. В настоящий момент существует два подхода для установления базы роялти: от стоимости конечного продукта (*the entire market value rule / EVMR*) и от стоимости отдельного компонента в комплексном инновационном продукте (*smallest salable patent-practicing unit / SSPPU*).

Согласно правилу SSPPU, расчет ставки роялти должен осуществляться от стоимости компонента (наименьшей продаваемой единицы), в котором воплощен патентоохраняемый объект. Например, в деле «Cornell University v. Hewlett-Packard Company» спор касался буфера переупорядочивания команд (IRB), являвшегося составной частью процессоров (CPU), которые в совокупности составляли процессорный блок компьютера (CPU brick). Суд отклонил требования ответчика о расчете роялти исходя из стоимости конечного продукта — компьютерных серверов и рабочих станций. В качестве мотива суд указал, что компьютеры в данном случае включают в себя огромное количество компонентов, которые не охватываются патентом истца, в связи с чем расчет роялти от стоимости конечного продукта привел бы к получению патентообладателем необоснованной прибыли. В итоге суд присудил истцу убытки в виде упущенной выгоды, применив ставку роялти 0,8% стоимости процессоров (CPU) в компьютере (6,7 млрд долларов США). В данном случае суд посчитал, что именно процессоры являются наименьшей продаваемой единицей, в которой выражен патент [24].

Вместе с тем применение правила SSPPU не является абсолютным. В тех случаях, когда спрос на комплексный продукт напрямую зависит от патентоохраняемого объекта и запатентованные и непатентованные компоненты продукта составляют единую функциональную единицу, в качестве базы для расчета роялти может применяться конечная стоимость продукта в целом (EVMR).

Как указал Апелляционный суд США по федеральному округу по делу «Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.», правило расчета роялти от стоимости конечного продукта (EVMR) является исключением из общего правила, и, если будет доказано, что запатентованный элемент стимулирует спрос на весь многокомпонентный продукт, то патентообладателю могут быть присуждены убытки в виде процента от стоимости конечной продукции [25].

Помимо указанного применение правила SSPPU не требуется в случаях, когда существуют сопоставимые лицензии. Тогда установление стоимости патента и размера роялти возможно на основании ранее предоставленных правообладателем лицензий, что является (на основании решений американских судов) наиболее эффективным средством доказывания и соответствует сложившейся мировой судебной практике [26, 27].

В Германии применение правила SSPPU также не является абсолютным. В деле «Nokia v. Daimler» суд сделал вывод, что правообладатели в принципе должны получать долю в прибыли от реализации конечного продукта, который основан на запатентованной технологии [28].

НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Особенностью недискриминационных условий во FRAND-лицензиях является их тесная связь с антимонопольным регулированием. В научной доктрине и судебной практике существует несколько позиций о возможности применения к FRAND-лицензиям антимонопольных (конкурентных) механизмов.

В англо-американской судебной практике и доктрине преобладает подход, согласно которому FRAND-обязательства/лицензии предоставляют более широкие гарантии по использованию патента, сверх тех пределов осуществления исключительного права, которые определяются антимонопольными требованиями. В случае нарушения правообладателем недискриминационных условий FRAND-лицензии не требуется применения антимонопольных мер воздействия, в данном случае имеют место нарушение договорного обязательства и необходимость применения договорных способов защиты. Применение антимонопольного (конкурентного) законодательства требует установления более сложной совокупности обстоятельств: наличие конкурентных отношений на товарном рынке, осуществление патентообладателем незаконных или недобросовестных действий с антиконкурентной целью, причинение вреда конкуренции на товарном рынке в качестве последствия таких действий [18, с. 123–125].

В частности, в делах «TCL v. Ericsson» и «Unwired Planet v. Huawei» Окружной суд Центрального округа Калифорнии и Верховный суд Соединенного Королевства посчитали, что условие о недискриминационном доступе не должно проверяться посредством антимонопольных запретов. Суды разграничили ущерб конкуренции, причиняемый в результате нарушения антимонопольного законодательства, и ущерб, который может быть причинен контрагенту в результате нарушения условия о недискриминационном доступе во FRAND-лицензии [5, 29].

Другим подходом для определения наличия дискриминационных условий в лицензионном соглашении является установление факта причинения ущерба конкуренции. Указанный подход был применен германскими судами в деле «Sisvel v. Haier». Суть спора заключалась в том, что Sisvel предложил лицензию Haier по более высокой ставке роялти, чем конкурентам лицензиата. Sisvel утверждал, что был вынужден предложить низкие ставки роялти для конкурентов контрагента из-за давления китайских органов власти, однако Высший земельный суд Дюссельдорфа посчитал, что в данном случае Sisvel злоупотребил доминирующим положением путем нарушения запрета на ценовую дискриминацию, установленного ст. 102 Договора о функционировании Европейского союза. Верховный суд ФРГ согласился позицией нижестоящего суда о недопустимости злоупотребления доминирующим положением, однако пришел к выводу, что отсутствие эффективной судебной защиты и давление китайских государственных органов стали объективной и оправдывающей причиной установления разных ставок роялти, в связи с чем требование о недискриминационном лицензировании нарушено не было [7].

Вместе с тем в указанных выше подходах имеется и общее: недискриминационные условия во FRAND-лицензиях толкуются как запрет на неоправданное установление разных условий использования патента. Отметим, что запрет на дискриминацию касается не только условий о роялти, но также и иных условий в лицензионном соглашении: территория, в пределах которой предоставляется право использования, способы и объем использования. Для проверки соблюдения условия о недискриминационном доступе все указанные факторы должны оцениваться в совокупности. Основная цель FRAND-лицензий состоит не в том, чтобы правообладатель установил одинаковые условия использования патента для всех лицензиатов, а в том, чтобы условия использования патента были экономически оправданы и не приводили к получению патентообладателем неоправданных преимуществ и/или не наносили ущерб конкуренции.

Большинство судебных споров касалось установления дискриминационных условий именно в отношении роялти. С экономической точки зрения установление идентичных роялти для всех потенциальных лицензиатов, занимающих разное место в структуре производства, нецелесообразно и может привести к неблагоприятным экономическим последствиям. Позиция об отсутствии обязанности устанавливать одинаковый размер роялти для всех лицензиатов нашла свое отражение также в судебной практике [7, 29]. Факторами, которые могут оказывать влияние на ставку/размер роялти, являются географический охват лицензии, объем продаж, продукт (конечный или комплектующий), в котором воплощается запатентованное техническое решение, в связи с чем лицензии даже с разными ставками роялти могут признаваться равными, и дискриминация будет отсутствовать.

Можно сделать вывод, что общепринятой интерпретацией условия о недискриминационном доступе является то, что лицензиатам, находящимся в одинаковом положении на товарном рынке, должны быть предложены аналогичные условия использования патента. В данном случае учитывается место лицензиата в структуре производства (производитель компонента либо конечного продукта), территориальный характер деятельности (транснациональный либо локальный), а также условия использования патента, которые запрашивает контрагент.

Важным аспектом в обеспечении недискриминационного доступа является рынок, на котором патентообладатель принял решение предоставлять FRAND-лицензии. Например, если патентообладатель принял решение о предоставлении FRAND-лицензии только производителям конечного продукта, то FRAND-обязательства будут действовать лишь в отношении указанных производителей — пользователей стандарта. В данном случае у патентообладателя отсутствует обязанность предоставить FRAND-лицензию на аналогичных условиях производителям компонентов.

Как и в случае с проверкой соблюдения справедливых и разумных условий лицензий, большое значение имеет применение метода сопоставимых лицензий. Однако существует ряд проблем. Во-первых, проверка соблюдения условия о недискриминационном доступе требует оценки иных лицензий, выданных правообладателем или заключаемых в рамках внедрения стандарта, многие из этих лицензий являются конфиденциальными. Во-вторых, указанный метод приводит к возникновению «наиболее благоприятной лицензии», что может привести к общему повышению цен на лицензии и конечные продукты, поскольку правообладатели будут опасаться установления низких ставок роялти для последующих лицензий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследования можно сделать вывод о комплексном взаимодействии патентного, обязательственного и конкурентного права при регулировании FRAND-лицензий, что позволяет обеспечить инновационное и конкурентное развитие в отраслях производства, где требуется соединение нескольких технологий для создания комплексного инновационного продукта.

FRAND-лицензии представляют собой лицензионные соглашения особого вида, предметом которых является предоставление права использования стандарт-необходимых патентов. К особенностям FRAND-лицензий относится то, что для них предъявляются специальные требования к условиям лицензирования, исключающие дискриминацию в отношении пользователей, находящихся на одном уровне производства. Применительно к условиям о роялти основной смысл FRAND-лицензий заключается в том, что ставка/размер роялти должна обоснованно отражать стоимость запатентованной технологии в комплексном инновационном продукте. Указанный механизм позволяет исключить установление неоправданного размера роялти или иных условий использования патента.

Заключению FRAND-лицензии предшествует принятие правообладателем на себя FRAND-обязательств перед стандарт-устанавливающей организацией. Конкретные условия FRAND-лицензии устанавливаются сторонами добровольно в ходе переговоров, в случае несогласия потенциального лицензиата с условиями лицензирования спор может быть передан на рассмотрение суда. При рассмотрении споров о нарушении FRAND-обязательства суд должен оценить добросовестность поведения сторон, предложенные правообладателем условия лицензии, характер и сферы деятельности правообладателя и пользователя стандарта, место в структуре производства, ранее предоставленные патентообладателем в рамках соответствующего стандарта лицензии.

Нарушение условий FRAND-лицензий в англо-американском и французском правовых порядках рассматривается как нарушение договорных обязательств в патентном праве. В германском правовом порядке к спорам, возникающим из FRAND-обязательств/лицензий, в наибольшей степени применяется антимонопольное (конкурентное) законодательство.

Отметим, что правовая конструкция FRAND-лицензий не лишена недостатков. Проверка соблюдения FRAND-условий является достаточно сложной задачей, требующей анализа значительного количества ранее предоставленных в рамках стандарта лицензий для оценки их сопоставимости, а также для оценки

ряда иных обстоятельств. Кроме того, актуален вопрос об определении FRAND-условий для мировых и региональных лицензий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ворожевич А.С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт — необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 11–26.
2. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020.
3. Thomas F. Cotter Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties // Texas Intellectual Property Law Journal. 2014. Vol 22. P. 311–363.
4. Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012).
5. Unwired Planet v Huawei & Conversant v Huawei and ZTE, [2020] UKSC 37.
6. TCL / Philips — ETSI, Paris Court of First Instance (Tribunal Judiciaire), 6 February 2020, RG 19/02085.
7. Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) 5 May 2020 — Case No KZR 36/17.
8. Unwired Planet v Huawei. 22 March 2019. Case No I-2 U 31/16. Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Düsseldorf.
9. § 284 United States Code Title 35 — Patents. — URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (дата обращения: 16.04.2022).
10. ETSI DIRECTIVES, 21 December 2021. Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) Version adopted by Board#133 (10 June 2021). Clause 4.1. P. 72. — URL: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf> (дата обращения: 31.03.2022).
11. IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors: February 2022. Clause 6.2. P. 18. — URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf (дата обращения: 31.03.2022).
12. U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007). P. 54-55. — URL: www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf (дата обращения: 30.03.2022).
13. Bekkers R., Updegrave A. A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide (September 17, 2012). — URL: <https://ssrn.com/abstract=2333445> (дата обращения: 29.03.2022).
14. Siebrasse N., T. Cotter T. Judicially Determined FRAND Royalties // University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper No 16-01. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712837 (дата обращения: 27.03.2022).
15. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., CASE NO. C10-1823JLR (W.D. Wash. Nov. 29, 2012).
16. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).
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) 712 final). Brussels, 29.11.2017. — URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN> (дата обращения: 27.03.2022).
18. Nikolic Igor. Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things. Bloomsbury Publishing, Great Britain, 2021.
19. HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 407 F. Supp. 3d 631 (E.D. Tex. 2019).
20. Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v ZTE, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf. 9 November 2018 — Case No. 4a O 15/17.
21. Tagivan (MPEG-LA) v Huawei, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf 15 November 2018 - Case No. 4a O 17/17.
22. Hovenkamp Erik, Masur, Jonathan S. How Patent Damages Skew Licensing Markets (August 17, 2016). Review of Litigation, 2017 Forthcoming, University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No 774, U of Chicago, Public Law Working Paper No 592. — URL: <https://ssrn.com/abstract=2825236> (дата обращения: 28.03.2022).
23. In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 956 F. Supp. 2d 925 (N.D. Ill. 2013).
24. Cornell University v. Hewlett-Packard Company, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).
25. Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).
26. Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (Fed. Cir. 2014).
27. Scientific v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015).
28. Nokia v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 18 August 2020 — Case No 2 O 34/19.
29. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CASE NO: SACV 14-341 JVS(DFMx) (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

REFERENCES

1. Vorozhevich A.S. The limits of realization of exclusive rights on the standard essential patents and software.

- FRAND terms // Journal of the Intellectual Property Rights Court. 2018. No 20. S. 11–26.
2. Vorozhevich A.S. Protection of exclusive rights to patented objects: monograph. Moscow: Statute, 2020
3. Thomas F., Cotter. Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties // Texas Intellectual Property Law Journal. 2014. Vol. 22. P. 311–363.
4. Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012).
5. Unwired Planet v Huawei & Conversant v Huawei and ZTE [2020] UKSC 37.
6. TCL / Philips — ETSI, Paris Court of First Instance (Tribunal Judiciaire), 6 February 2020, RG 19/02085.
7. Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) 5 May 2020 — Case No KZR 36/17.
8. Unwired Planet v Huawei. 22 March 2019. Case No I-2 U 31/16. Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Düsseldorf.
9. § 284 United States Code Title 35 — Patents. — URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (data obrascheniya: 16.04.2022).
10. ETSI DIRECTIVES, 21 December 2021. Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) Version adopted by Board №133 (10 June 2021). Clause 4.1. P.72. — URL: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf> (data obrascheniya: 31.03.2022).
11. IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors: February 2022. Clause 6.2. P.18. — URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf (data obrascheniya: 31.03.2022).
12. U.S. DEP'T of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007). P. 54-55. — URL: www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf (data obrascheniya: 30.03.2022).
13. Bekkers R., Updegrove A. A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide (September 17, 2012). — URL: <https://ssrn.com/abstract=2333445> (data obrascheniya: 29.03.2022).
14. Siebrasse N., Cotter T. Judicially Determined FRAND Royalties // University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper No 16-01. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712837 (data obrascheniya: 27.03.2022).
15. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., CASE NO. C10-1823JLR (W.D. Wash. Nov. 29, 2012).
16. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).
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) 712 final). Brussels, 29.11.2017. — URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN> (data obrascheniya: 27.03.2022).
18. Nikolic Igor. Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things. Bloomsbury Publishing, Great Britain (November 18, 2021).
19. HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 407 F. Supp. 3d 631 (E.D. Tex. 2019).
20. Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v ZTE, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf. 9 November 2018 — Case No 4a O 15/17.
21. Tagivan (MPEG-LA) v Huawei, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf 15 November 2018 — Case No 4a O 17/17.
22. Hovenkamp Erik, Masur, Jonathan S. How Patent Damages Skew Licensing Markets (August 17, 2016) // Review of Litigation, 2017 Forthcoming, University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No 774, U of Chicago, Public Law Working Paper No 592. — URL: <https://ssrn.com/abstract=2825236> (data obrascheniya: 28.03.2022).
23. In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 956 F. Supp. 2d 925 (N.D. Ill. 2013).
24. Cornell University v. Hewlett-Packard Company, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).
25. Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).
26. Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (Fed. Cir. 2014).
27. Scientific v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015).
28. Nokia v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 18 August 2020 — Case No 2 O 34/19.
29. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CASE NO: SACV 14-341 JVS (DFMx) (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).