

Standaryzacja nowych technologii – jej wpływ na zakres swobody wykonywania uprawnień z patentu

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Wstęp

Od początku istnienia systemu ochrony patentowej towarzyszą mu dyskusje dotyczące tego, jak zapewnić ochronę interesów uprawnionych z patentów tak, aby umożliwiała ona realizację przez ten system celów i funkcji, dla jakich został stworzony. Kontrowersje dotyczą w szczególności tego, w jaki sposób zagwarantować twórcom możliwość czerpania korzyści z tytułu wysiłku podjętego w celu stworzenia wynalazków, w tym zwłaszcza z tytułu poniesionych w tym celu nakładów finansowych, a z drugiej strony zapewnić dostępność tych rozwiązań dla osób trzecich, która jest pożądana z punktu widzenia np. interesu publicznego i pozwala na rozwój m.in. przemysłu cyfrowego. Przysługująca uprawnionemu z patentu wyłączność korzystania z opatentowanego rozwiązania niewątpliwie stoi bowiem na przeszkodzie jego dostępności, która jest szczególnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego m.in. w przypadku patentów niezbędnych do wdrożenia tzw. standardów, inaczej określanych jako normy.

Mianem standardów określa się zestawy wymagań technicznych, dotyczących produktów lub usług, mających na celu zapewnienie współdziałania i zgodności urządzeń produkowanych przez różne, niekiedy konkurujące ze sobą na rynku podmioty. Początki standaryzacji sięgają czasów starożytnego Egiptu, kiedy to zastosowano standardy miar i wag, a także stworzono standardy związane z budownictwem, w tym z konstrukcją piramid¹. Ich upowszechnienie nastąpiło jednak dopiero na przełomie XVIII i XIX w. wraz z rozwojem przemysłu i handlu², a tym samym usług, w których standardy zaczęły odgrywać coraz bardziej istotną rolę ze względu na ich szeroki zasięg, np. w dziedzinie telekomunikacji. Standardy odgrywają obecnie kluczową rolę w życiu codziennym społeczeństw. Znajdują bowiem zastosowanie w bardzo wielu produktach dostępnych na rynku, a produkowanych przez różne podmioty, w szczególności z zakresu nowych technologii, zdrowia czy bezpieczeństwa. Przykładowo, aby telewizor mógł odbierać nadawane programy, odtwarzacz DVD mógł odtworzyć płytę lub aby telefon komórkowy mógł odbierać sygnał i łączyć się z urządzeniami różnych producentów (sieć urządzeń), muszą spełniać określone parametry, które są najczęściej określone właśnie standardami. Standaryzacja odgrywa zatem coraz większą rolę w rozwoju globalnej ekonomii oraz innowacji, jako że pomaga zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ułatwiając w szczególności swobodny przepływ towarów i usług, funkcjonowanie środków komunikacji, czy rozwój technologiczny. Standardy ułatwiają handel, pozwalają na oszczędność kosztów dla firm i przyczyniają się w istotny sposób do wzro-

¹ R. Bekkers *i in.*, Understanding patents, s. 14–15.

² R. Wenzlhuemer, The History.

stu gospodarczego. Rosnące znaczenie standaryzacji jest dostrzegane m.in. przez ustawodawcę europejskiego, który inwestuje w rozwój procesów standaryzacyjnych i wskazał na standardy i interoperacyjność jako drugi filar agendy cyfrowej dla Europy³.

W konsekwencji postępujących procesów standaryzacyjnych i ich znaczenia zaczęły powstawać tzw. organizacje standaryzacyjne, czyli organizacje zrzeszające najczęściej uczestników rynku, którzy współdziałają w celu opracowania specyfikacji technicznych produktów czy usług, które następnie są publikowane jako standardy tworzone w ramach danej organizacji. Jest to jednak tylko jeden sposób powstawania standardów, mogą one bowiem być również tworzone poprzez działanie rynku w sytuacjach, kiedy to konsumenci skłaniają się ku jednemu produktowi, odrzucając jego konkurentów, a nie w związku z działalnością organizacji standaryzacyjnych (tzw. standardy *de facto*).

Niezależnie od sposobu powstawania standardów, niejednokrotnie (a szczególnie często np. w sektorze telekomunikacyjnym, zwłaszcza w związku z zastosowaniem technologii Internetu Rzeczy⁴) wdrożenie standardów wymaga zastosowania rozwiązań technicznych chronionych patentami. Tworzenie standardów wiąże się z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, odpowiadających najlepiej potrzebom rynkowym, a te często są przedmiotem patentów. Uprawnieni z patentów są zazwyczaj zainteresowani tym, aby stworzone przez nich wynalazki znalazły zastosowanie w standardach. Powoduje to bowiem wzrost wartości danego prawa, gdyż jego przedmiotem jest rozwiązanie, które może znaleźć szerokie zastosowanie rynkowe z uwagi na zwiększenie popytu na rozwiązania objęte standardami. Zarazem jednak, jeśli dla wdrożenia standardu niezbędne jest zastosowanie opatentowanego wynalazku, to wytworzenie przez podmiot inny niż uprawniony z patentu, produktu lub usługi zgodnej ze standardem, wymaga uzyskania zgody uprawnionego z patentu, a więc zawarcia umowy licencyjnej. Istnienie patentów chroniących rozwiązania niezbędne dla wdrożenia standardu (tzw. SEP – ang. *standard essential patents*) powoduje więc ryzyko, iż cele standaryzacji dotyczące stworzenia technologii, która może mieć zastosowanie w jak najszerszym zakresie, przez jak największą grupę podmiotów, nie zostaną osiągnięte, a co najmniej ich realizacja będzie utrudniona. Uprawniony z patentu może bowiem zablokować implementację standardu, odmawiając udzielenia licencji lub żądając zbyt wysokich opłat licencyjnych.

Dostrzegając ryzyko takich zjawisk, organizacje standaryzacyjne opracowały procedury mające na celu przeciwdziałanie im. W przypadku gdy dla wdrożenia standardu

³ Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 19.5.2010 r., KOM(2010) 245, wersja ostateczna.

⁴ Ang. *Internet of Things*. To technologia, która pozwala na współpracę wielu „inteligentnych” urządzeń znajdujących się w domach, biurach, miastach, w ramach jednej sieci, które wzajemnie przekazują sobie dane i mają ogromną wartość ekonomiczną, jednocześnie bezpośrednio wpływając na poprawę jakości życia ludzi. Bez zastosowania bardzo wielu patentów niezbędnych do wdrożenia standardów, które pozwalają m.in. na połączenie tych urządzeń, korzyści związane z ich zastosowaniem np. w tzw. inteligentnych miastach, nie będą mogły zostać osiągnięte.

przyjmowanego przez daną organizację niezbędne byłoby zastosowanie opatentowanego rozwiązania, organizacje te wymagają złożenia przez uprawnionego z patentu SEP tzw. deklaracji FRAND, czyli deklaracji, w której uprawniony oświadcza, iż będzie udzielał licencji na korzystanie z opatentowanego rozwiązania niezbędnego do wdrożenia standardu na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących (ang. *fair, reasonable and non-discriminatory* – FRAND), podmiotom, które będą stosowały opatentowany wynalazek w celu wdrożenia standardu („deklaracja FRAND”). Jeśli deklaracja FRAND nie zostanie złożona, organizacje standaryzacyjne podejmują określone działania mające na celu modyfikację rozwiązania proponowanego jako standard w taki sposób, aby dla jego wdrożenia nie było niezbędne korzystanie z opatentowanego wynalazku. Co do zasady, nie jest możliwe przyjęcie standardu przez organizację standaryzacyjną, jeśli istnieje patent niezbędny do jego wdrożenia, a nie została złożona deklaracja FRAND. W praktyce jednak, dopiero po przyjęciu danego standardu przez organizację standaryzacyjną, może się okazać, iż istnieją patenty niezbędne do jego wdrożenia. Wówczas, jeśli nie zostanie złożona deklaracja FRAND, organizacja podejmuje działania mające na celu zmianę tego standardu, mogą one jednak ostatecznie nie odnieść skutku lub mogą być bardzo czasochłonne. Co więcej, patenty SEP, które nie są przedmiotem deklaracji FRAND mogą istnieć w szczególności w sytuacjach, gdy standard powstaje na skutek działania rynku – standard *de facto*, a nie w ramach działalności organizacji standaryzacyjnych.

Jednakże okazało się, że nawet złożenie deklaracji FRAND nie eliminuje sporów pomiędzy uprawnionymi z patentów a podmiotami, które chcą implementować standard w swoich urządzeniach wprowadzanych na rynek. Wynikają one m.in. z utrzymujących się wątpliwości co do skutków prawnych złożenia takiej deklaracji, a w szczególności związanych ze swobodą uprawnionych z patentu w dochodzeniu roszczeń zakazowych przeciwko podmiotom, które korzystają z wynalazku objętego patentem SEP, bez zawarcia umowy licencyjnej. Problem stał się wyraźnie widoczny w ostatnich latach, zwłaszcza w sektorze mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, a także w sektorze motoryzacyjnym w związku z rozwojem autonomicznych samochodów, gdyż w tych urządzeniach znajduje zastosowanie bardzo wiele standardów objętych patentami SEP. Uprawnieni z patentów niezbędnych do wdrożenia standardów, zwłaszcza tych, które są przedmiotem deklaracji FRAND (w szczególności globalne korporacje o silnej pozycji rynkowej), coraz częściej występują z zarzutami ich naruszenia przeciwko podmiotom wdrażającym standardy, które również mają istotną pozycję rynkową, z uwagi na popularność oferowanych produktów i tym samym wartość ich sprzedaży. Zjawisko to nazywane jest już nawet powszechnie „wojnami patentowymi”. Producenci urządzeń zgodnych ze standardami uważają bowiem, że złożenie deklaracji FRAND i niezbędność patentu do wdrożenia standardu tworzą po ich stronie uprawnienie do korzystania z opatentowanego wynalazku, podczas gdy uprawnieni z patentów SEP stoją na stanowisku, że w związku z brakiem zawarcia umowy licencyjnej związanym np. z tym, iż strony nie mogą dojść do porozumienia co do warunków FRAND przysługującej umowy, mogą swobodnie dochodzić roszczeń zakazowych przeciwko podmiotom

korzystającym z opatentowanego wynalazku na potrzeby wdrażania standardu. Choć, jak wskazywano powyżej, istnieją patenty SEP, które nie są przedmiotem deklaracji FRAND, to jednak spory i wątpliwości związane z egzekwowaniem i licencjonowaniem patentów SEP najczęściej dotyczą sytuacji, gdy deklaracja FRAND zostanie złożona, gdyż osoby trzecie, które chcą implementować standard, powołują się właśnie na tę okoliczność jako kreującą ich uprawnienie do zawarcia umowy licencyjnej na odpowiednich warunkach. Z kolei sądy rozpatrujące te spory uznają złożenie deklaracji FRAND oraz niezbędność zastosowania patentu do wdrożenia standardu łącznie, za okoliczności istotne dla ustalenia czy roszczenia zakazowe uprawnionych z tych patentów, przeciwko osobom trzecim, które korzystają z opatentowanego wynalazku na potrzeby wdrażania standardu, zasługują na uwzględnienie.

Na tle takich sporów powstają pytania o zakres swobody wykonywania uprawnień wynikających z patentów SEP, które są przedmiotem deklaracji FRAND. W szczególności czy swoboda ta jest ograniczona w porównaniu do tej, jaka przysługuje uprawnionemu z patentu, który nie jest niezbędny dla wdrożenia standardu i który nie jest przedmiotem deklaracji FRAND. Dyskusyjne jest w szczególności, czy z deklaracji FRAND wynikają jakieś zobowiązania uprawnionego z patentu, np. do udzielenia licencji, a jeśli tak, to wobec kogo. Z tych przyczyn rozważania w niniejszej monografii koncentrują się na patentach SEP, co do których została złożona deklaracja FRAND. Podkreślić przy tym należy, że postrzeganie skutków prawnych takiej deklaracji nie jest jednolite i nadal jest przedmiotem kontrowersji⁵, stąd szczególnie interesujące jest analizowanie rozwoju i tendencji poglądów w tym zakresie.

Ponadto, przedmiotem dyskusji jest to, czy uprawnieni z patentów SEP mogą dochodzić roszczeń zakazowych przeciwko podmiotom korzystającym z opatentowanego wynalazku w celu implementacji standardu. Dochodzenie roszczeń zakazowych w takiej sytuacji budzi wątpliwości m.in. z punktu widzenia prawa konkurencji, co staje się jednym z elementów nie do końca rozstrzygniętej dyskusji na temat tego, w jakim zakresie i w jakich sytuacjach prawo konkurencji może ingerować w wykonywanie praw własności intelektualnej.

Wynikająca z powyżej przedstawionych zjawisk i wątpliwości **istota problemu badawczego** niniejszej monografii sprowadza się do pytania, czy okoliczność, że dany patent jest niezbędny do wdrożenia standardu, przy czym uprawniony z patentu złożył wobec organizacji standaryzacyjnej deklarację FRAND, wpływa na jego prawną sytuację w zakresie możliwości wykonywania uprawnień wynikających z patentu, tj. czy, a jeśli tak, to w jaki sposób: 1) ogranicza swobodę uprawnionego w zakresie decydowania o tym, komu i na jakich warunkach udzieli licencji oraz 2) ogranicza możliwość przeciwstawiania się takim zachowaniom osób trzecich, które wkraczają w zakres wyłączności wynikającej z patentu, którego dotyczy deklaracja FRAND. Odpowiedź na te pytania ma istotne znaczenie zarówno na płaszczyźnie rozważań teoretycznoprawnych, jak i dla praktyki, zwłaszcza działalności gospodarczej. Wpływa ona na rzeczywistość

⁵ Na co zwraca uwagę m.in. *D. Geradin*, SEP Licensing.

możliwość rozwoju procesów standaryzacyjnych, których znaczenie we współczesnej gospodarce jest oczywiste i bezsporne, oraz na faktyczną możliwość wykorzystania w standardach opatentowanych rozwiązań. Problem ten i jego złożoność znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanych poglądach doktryny i orzecznictwa w kwestii zasygnalizowanych wyżej zagadnień. Możliwe jest przy tym wyodrębnienie dwóch płaszczyzn rozważań dotyczących tych zagadnień, a mianowicie oceny charakteru prawnego deklaracji FRAND i jej skutków w świetle obowiązujących obecnie przepisów oraz *de lege ferenda*. W niniejszej monografii koncentruję się na pierwszej płaszczyźnie, a więc analizie wyżej wymienionych aspektów związanych ze standaryzacją nowych technologii *de lege lata* z ograniczonymi wnioskami *de lege ferenda*. Pożądane jest przy tym, aby z jednej strony uprawnieni z patentów byli zainteresowani tym, aby prowadzić działalność innowacyjną, brać udział w procesach standaryzacyjnych, w toku których będą proponować technologię stworzoną w ramach prowadzonej przez siebie działalności jako standard, a w zamian za korzystanie z niej przez osoby trzecie otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie. Z drugiej strony, istotne jest również, aby osoby trzecie mogły korzystać ze standardów poprzez wdrażanie ich w urządzeniach oferowanych na rynku, za zapłatą odpowiedniego wynagrodzenia na rzecz uprawnionych z patentów, ale bez ryzyka, iż dostęp do technologii, będącej przedmiotem patentu SEP, zostanie im uniemożliwiony.

Analiza postawionego problemu badawczego doprowadziła do sformułowania tezy, zgodnie z którą okoliczność, iż dany patent jest niezbędny do wdrożenia standardu oraz jest przedmiotem deklaracji FRAND w świetle obecnie obowiązujących przepisów, ogranicza swobodę decyzji uprawnionego z patentu nie tylko w kwestii tego, czy w ogóle udzieli komukolwiek licencji, ale także i w kwestii osoby licencjodawcy oraz warunków umowy licencyjnej. W konsekwencji, prawne możliwości dochodzenia roszczeń zakazowych przez uprawnionych z patentów SEP, którzy złożyli deklaracje FRAND, są ograniczone w stosunku do tych, które mają uprawnieni z patentów, które nie są niezbędne do wdrożenia standardu i niebędących przedmiotem deklaracji FRAND.

Celem badawczym niniejszej monografii jest weryfikacja trafności powyższej tezy, a w razie potwierdzenia jej zasadności – identyfikacja przesłanek, a także wskazanie podstaw prawnych ograniczenia swobody realizacji uprawnień wynikających z patentów SEP objętych deklaracją FRAND, przede wszystkim poprzez decydowanie o tym komu i na jakich warunkach zostanie udzielona licencja oraz poprzez dochodzenie roszczeń zakazowych kierowanych wobec osób wdrażających standard bez zawarcia umowy licencyjnej.

Celowi temu została podporządkowana konstrukcja monografii. Rozdział I poświęcony jest ogólnemu przedstawieniu zjawiska standaryzacji. W jego pierwszej części omówiono pojęcie standardów i ich rodzaje, znaczenie standaryzacji we współczesnej gospodarce, korzyści i ryzyka wynikające z procesów standaryzacyjnych, a także konsekwencje prawne wykorzystywania opatentowanych rozwiązań w przyjmowanych standardach. W dalszej części tego rozdziału omówiono reguły obowiązujące w wybranych

organizacjach standaryzacyjnych w przypadku, gdy dla wdrożenia przyjętego w nich standardu niezbędne jest (lub co najmniej może być) zastosowanie opatentowanego wynalazku. Jakkolwiek powszechnie w takich przypadkach wymagane jest złożenie tzw. deklaracji FRAND, to ich treść i sposób składania w poszczególnych organizacjach nie są jednakowe. Organizacje, których reguły postępowania zostały omówione w tym rozdziale, to zarówno krajowe, regionalne (np. europejskie), jak i międzynarodowe organizacje. Taki wybór organizacji miał na celu analizę reguł obowiązujących w organizacjach o różnym zasięgu działania. Analizę przeprowadzono na przykładzie organizacji, które tworzą standardy w sektorze telekomunikacyjnym. Jak bowiem wskazywano powyżej, w tym właśnie sektorze wdrożenie standardów bardzo często wymaga zastosowania rozwiązań technicznych chronionych patentami i jest przedmiotem sporów pomiędzy uprawnionymi z patentu a podmiotami, które chcą korzystać z opatentowanego rozwiązania na potrzeby wdrażania standardu. W tej części skoncentrowano się na treści deklaracji, jakie są w poszczególnych organizacjach wymagane od uprawnionych z patentów, aby możliwe było uwzględnienie ich opatentowanych (lub zgłoszonych do opatentowania) wynalazków w przyjmowanych (ustalanych) w danej organizacji standardach. Następnie wskazano podobieństwa i różnice w sposobie działania organizacji standaryzacyjnych w omawianym zakresie oraz przedstawiono rozważania dotyczące charakteru prawnego aktów wewnętrznych organizacji standaryzacyjnych dotyczących praw własności intelektualnej.

Ustalenia odnoszące się do treści i trybu składania deklaracji FRAND przeprowadzone w rozdziale I stanowią podstawę dla dalszych rozważań, które podzielone są na dwa główne bloki. Pierwszy obejmuje zagadnienia dotyczące charakteru prawnego i znaczenia przypisywanych deklaracji FRAND na gruncie prawa unijnego, prawa wybranych państw (Niemiec, USA oraz Japonii) oraz prawa polskiego (rozdziały II i III). Rozważania w nim zawarte pozwalają na potwierdzenie trafności pierwszej części tezy sformułowanej w niniejszej monografii, a mianowicie, iż złożenie deklaracji FRAND ogranicza swobodę uprawnionego z patentu SEP w zakresie decydowania o tym, komu i na jakich warunkach udzieli licencji. Z kolei drugi blok zagadnień (rozdziały IV i V) dotyczy ograniczeń w wykonywaniu uprawnień zakazowych z patentów SEP, które są przedmiotem deklaracji FRAND i ich podstaw prawnych, które w zależności od jurysdykcji mogą wynikać z prawa konkurencji lub z prawa prywatnego. Rozważania prowadzone są (podobnie jak w przypadku pierwszego bloku zagadnień) na gruncie prawa unijnego, prawa wybranych państw (Niemiec, USA, Japonii oraz dodatkowo Holandii) i prawa polskiego. Analiza tych kwestii pozwala z kolei na weryfikację zasadności oraz podstaw prawnych drugiej części tezy niniejszej monografii, zgodnie z którą możliwości dochodzenia roszczeń zakazowych przez uprawnionych z patentów SEP, którzy złożyli deklaracje FRAND, są ograniczone w stosunku do tych, jakie mają uprawnieni z patentów, które nie są niezbędne do wdrożenia standardu i które nie są przedmiotem deklaracji FRAND.

Jakkolwiek przyjęta konstrukcja monografii powoduje pewne powtórzenia wynikające ze wzajemnego powiązania zagadnień analizowanych w obu blokach (w formie na-

wiązania do wcześniejszych rozważań), jednak wydaje się ona uzasadniona ze względu na to, że zakres swobody dochodzenia roszczeń zakazowych przez uprawnionego z patentu SEP jest w znacznym stopniu determinowany (jak zostanie wykazane w niniejszej monografii) charakterem prawnym przypisywanym deklaracji FRAND. Taki podział w pełni odpowiada też dwóm częściom tezy monografii, pozwalając na właściwą analizę jej trafności, poprzez uwzględnienie wniosków wynikających z analizy zawartej w pierwszym bloku zagadnień i na ich tle omawianiu kwestii związanych z ograniczeniem swobody uprawnionych z patentów SEP w dochodzeniu roszczeń zakazowych.

W związku z powyższym, celem rozważań dotyczących pierwszej z wyżej wskazanych kwestii jest odpowiedź na pytanie, czy złożenie deklaracji FRAND jest traktowane jako oświadczenie woli, będące elementem umowy (czynności prawnej), na podstawie której osoby zainteresowane korzystaniem z wynalazku mogą domagać się (egzekwować) zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND. Tym aspektem poświęcone są dwa rozdziały – II i III. W rozdziale II (Charakter prawny i znaczenie deklaracji FRAND na gruncie prawa UE oraz wybranych, obcych porządków prawnych) przedstawiono to zagadnienie na tle orzecznictwa i poglądów doktryny prezentowanych na gruncie prawa amerykańskiego, niemieckiego, japońskiego, a także w świetle orzecznictwa TSUE oraz decyzji KE. Dobór porządków prawnych, których dotyczy analiza, ma na celu przedstawienie charakteru prawnego i znaczenia deklaracji FRAND przypisywanym zarówno na gruncie prawa kontynentalnego, jak i systemu *common law*, dlatego zdecydowano się uwzględnić Niemcy i USA jako państwa, które, co należy podkreślić, są często wybierane jako miejsce prowadzenia sporów sądowych dotyczących patentów SEP. Dodatkowo w rozważaniach przywołano także stanowisko sądów japońskich, w celu ukazania innego niż w Niemczech i USA sposobu interpretacji deklaracji FRAND, czyli wywodzenia jej skutków prawnych nie z prawa regulującego stosunki umowne, ani też z prawa konkurencji, ale na podstawie stosowania konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego. Dokonany wybór uwzględnionych systemów prawnych ma na celu ukazanie różnego rodzaju koncepcji i podstaw prawnych, które mogą być przyjmowane dla ustalenia charakteru prawnego deklaracji FRAND.

W rozdziale III zawarto rozważania dotyczące charakteru prawnego i skutków prawnych deklaracji FRAND analizowanych na gruncie cywilnego prawa polskiego. Skoncentrowano się na pytaniu, czy złożenie deklaracji FRAND rodzi po stronie uprawnionego z patentu jakiegokolwiek zobowiązanie, a jeśli tak, to jaki jest jego charakter, wobec kogo jest to zobowiązanie i co jest jego przedmiotem.

Przeprowadzona analiza dotycząca charakteru prawnego deklaracji FRAND zawarta w tych dwóch rozdziałach stanowi niezbędną podstawę dla rozważań zawartych w kolejnych rozdziałach, które dotyczą drugiego ze wskazanych powyżej bloków zagadnień, a mianowicie mają na celu odpowiedź na pytanie o zakres swobody uprawnionych z patentów SEP, będących przedmiotem deklaracji FRAND w dochodzeniu roszczeń zakazowych wobec osób wkraczających w zakres przysługującej im wyłączności patentowej, w związku z wdrażaniem standardu. Przyjmowany charakter prawny deklaracji FRAND (tj. czy wynika z niej egzekwowalne na gruncie prawa cywilnego

zobowiązanie do zawarcia umowy licencyjnej) wpływa bowiem na istnienie ograniczeń w możliwości dochodzenia roszczeń zakazowych przez uprawnionego z SEP i na ich podstawę prawną. W tej części uwzględniono zarówno konsekwencje zastosowania mechanizmów wynikających z prawa konkurencji (prawa ochrony konkurencji), jak też z prawa prywatnego. Dla uniknięcia wątpliwości podkreślić należy, że postawienie tezy, iż swoboda uprawnionego z patentu w zakresie dochodzenia roszczeń zakazowych jest ograniczona, nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż osoby trzecie mogą korzystać z wynalazku objętego patentem SEP bez zawarcia jakiejkolwiek umowy licencyjnej. Ograniczenia te związane są każdorazowo z określonymi zachowaniami zarówno uprawnionych z patentów (którzy np. nie składają oferty zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND przed wystąpieniem z roszczeniami zakazowymi), jak i osób zainteresowanych korzystaniem z wynalazku na potrzeby wdrażania standardu (które np. rzeczywiście nie chcą zawrzeć umowy licencyjnej na warunkach FRAND) podejmowanych najczęściej w związku z konfliktem, co do określenia warunków takiej umowy.

W rozdziale IV (Ograniczenie swobody wykonywania uprawnień zakazowych dotyczących patentów SEP na gruncie prawa konkurencji) zagadnienie to poddano analizie na gruncie prawa konkurencji (ochrony konkurencji), uwzględniając prawo unijne, niemieckie oraz polskie. W tych porządkach prawnych to właśnie w prawie konkurencji poszukuje się bowiem podstaw dla ograniczenia uprawnionych z patentów SEP w dochodzeniu roszczeń zakazowych. W celu weryfikacji, czy możliwe jest ograniczenie swobody uprawnionych z patentów SEP będących przedmiotem deklaracji FRAND w dochodzeniu roszczeń zakazowych z uwagi na zasady prawa konkurencji, w pierwszej kolejności przedstawiono zagadnienie dopuszczalności ingerencji prawa konkurencji w wykonywanie praw własności intelektualnej. Następnie, w celu ustalenia, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby doszło do ograniczenia swobody uprawnionych z patentów SEP w dochodzeniu roszczeń zakazowych z uwagi na reguły prawa konkurencji przedstawiono stanowisko dominujące w sądach niemieckich oraz prezentowane przez TSUE oraz KE, a także w polskim orzecznictwie i doktrynie.

W ostatnim – V rozdziale (Ograniczenie swobody wykonywania uprawnień zakazowych dotyczących patentów SEP na gruncie prawa prywatnego) zaprezentowano możliwe ograniczenia w skutecznym przeciwstawianiu się przez uprawnionych z patentów SEP takim zachowaniom osób trzecich, które wkraczają w zakres ich wyłączności, wynikające z prawa prywatnego. Rozważania te obejmują analizę orzecznictwa w krajach, w których prawo prywatne stanowi podstawę ww. ograniczeń, tj. sądów amerykańskich, japońskich oraz holenderskich. Pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków dotyczących możliwych podstaw prawnych, innych niż publiczne prawo konkurencji, prowadzących do ograniczenia swobody uprawnionych z patentów SEP w dochodzeniu roszczeń zakazowych, przeciwko podmiotom implementującym standard. W analizie zawartej w rozdziałach IV i V uwzględniono te same obce porządki prawne, które były brane pod uwagę przy ocenie charakteru prawnego deklaracji FRAND w rozdziałach II i III ze względów tam wskazanych, z uwzględnieniem dodatkowo Holandii – jako interesującego przykładu jurysdykcji, w której to zarzut naduży-

cia prawa i dobrej wiary powołuje się w celu skutecznej obrony przed roszczeniami o zakazanie naruszeń patentu SEP.

Przy czym, jeśli w danym obcym porządku prawnym podstawę dla ograniczeń w dochodzeniu roszczeń zakazowych z patentów SEP znajduje się w prawie konkurencji – to są one omówione wyłącznie w rozdziale IV i nie są już przedmiotem analizy w rozdziale V, który dotyczy wyłącznie obcych porządków prawnych, gdzie taką podstawę znajduje się w prawie prywatnym. Dokonany wybór obcych porządków prawnych, poddanych analizie ma na celu ukazanie różnego rodzaju ograniczeń, wynikających z prawa prywatnego, które wpływają na swobodę uprawnionego z patentu w dochodzeniu roszczeń zakazowych. Ograniczenia te mogą wynikać m.in. z prawa zobowiązań (co może mieć miejsce, jeśli w danej jurysdykcji przyjmuje się, że złożenie deklaracji FRAND prowadzi do powstania egzekwowalnego zobowiązania do zawarcia umowy licencyjnej), z prawa patentowego, czy z ogólnych zasad prawa cywilnego dotyczących nadużycia prawa i przedstawione są w świetle różnego rodzaju systemów prawnych (tj. zarówno prawa kontynentalnego, jak i systemu *common law*).

Zbadano również, czy występowanie z roszczeniami zakazowymi przez uprawnionych z patentów SEP, którzy złożyli deklarację FRAND może zostać uznane m.in. za nadużycie patentu lub naruszenie zobowiązania na gruncie prawa prywatnego polskiego. Rozważania zawarte w tym rozdziale dotyczą więc możliwości zastosowania istniejących w polskim prawie rozwiązań wynikających z prawa prywatnego, a nie z prawa konkurencji, w sytuacjach konfliktu pomiędzy uprawnionym z patentu SEP, który złożył deklarację FRAND, a podmiotem trzecim, który chciałby zastosować rozwiązanie chronione patentem, a także zawierają w tym zakresie postulaty *de lege ferenda*. Ostatnią częścią monografii jest Zakończenie, w którym zawarto podsumowanie uwag wynikających z przeprowadzonych rozważań i przedstawiono wnioski co do trafności postawionej tezy badawczej.

Niniejsza monografia zawiera tekst pracy doktorskiej obronionej w grudniu 2020 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Promotorem pracy była dr hab. *Helena Żakowska-Henzler*, prof. INP PAN.

[Przejdź do księgarni →](#)



ksiegarnia.beck.pl