

Wstęp

W polskiej literaturze funkcjonowaniu zasobów patentowych poświęcono bardzo niewiele uwagi. Tymczasem w literaturze europejskiej problematyka zasobów patentowych doczekała się już wielu pogłębionych opracowań. Jeszcze większe zainteresowanie działalnością zasobów patentowych obserwujemy w literaturze amerykańskiej. Trudno się temu dziwić, bowiem instytucja zasobów patentowych była znana w Stanach Zjednoczonych już w drugiej połowie XIX w. W pierwszej połowie XX w. w wielu dziedzinach przemysłu działało szereg zasobów patentowych, a przed sądami toczyło się dużo postępowań dotyczących naruszeń prawa antymonopolowego przez podmioty je tworzące.

Współcześnie popularność zasobów patentowych wynika m.in. ze znacznej liczby udzielanych patentów. Na ten stan rzeczy wpływa kilka czynników. Po pierwsze, obecnie uzyskanie patentu jest coraz łatwiejsze, a urzędy patentowe w wielu przypadkach liberalnie interpretują przesłanki uzyskania ochrony patentowej. Po drugie, przedsiębiorcy dążą do uzyskania możliwie największej ilości patentów, by w przypadku gdy inni uprawnieni wystąpią przeciwko nim z roszczeniami o naruszenie, mogli również skierować przeciwko nim roszczenia o ochronę własnych patentów.

Trzeba również pamiętać o tym, że współczesne technologie mają zwykle bardzo złożony charakter, a poszczególne ich fragmenty chronione są często bardzo wieloma patentami, udzielanymi na rzecz wielu niezależnych podmiotów. Możliwość korzystania z szeregu technologii wymaga zatem stosowania wielu rozwiązań technicznych, chronionych na rzecz różnych podmiotów uprawnionych. W wielu wypadkach stosowanie danej technologii wymagałoby zawarcia umów licencyjnych upoważniających do stosowania takich rozwiązań technicznych z dużą grupą licencjodawców.

Powstanie zasobu patentowego znacznie usprawnia proces uzyskiwania licencji, gdyż pozwala na uzyskanie upoważnienia do korzystania ze wszystkich rozwiązań niezbędnych do stosowania danej technologii dzięki zawarciu jednej umowy licencyjnej z zarządzającym zasobem pa-

tentowym. W ten sposób nie tylko zmniejszają się tzw. koszty transakcyjne, ale także łączna kwota opłat licencyjnych, jaką trzeba uiścić, by uzyskać prawo do korzystania z całego pakietu rozwiązań. Powyższe względy zadecydowały o tym, że zasoby patentowe stały się bardzo wygodnym narzędziem służącym do rozpowszechniania technologii.

Renesans zasobów patentowych, z którym mamy do czynienia od końca XX w., w dużej mierze związany jest z procesami standaryzacji zachodzącymi przede wszystkim w dziedzinach takich jak elektronika, technologie internetowe czy telekomunikacja. Współczesne standardy techniczne zwykle chronione są bardzo wieloma patentami, dlatego też ich skuteczne rozpowszechnianie uzależnione jest od możliwości zawarcia licencji na korzystanie z rozwiązań tworzących dany standard techniczny. Stworzenie zasobu patentowego jest często warunkiem rozpowszechniania standardu, a niektóre instytucje standaryzacyjne wręcz wymagają od swoich członków, by jeszcze przed ostatecznym wyborem standardu, zobowiązali się oni do udziału w zasobie patentowym i udostępniania swoich rozwiązań każdemu potencjalnemu użytkownikowi.

Powrót do instytucji zasobów patentowych w końcu XX w. wiązał się z wieloma obawami. Pamiętano o tym, że wiele zasobów patentowych działających w końcu XIX w. oraz w pierwszej połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych było jedynie zasłoną dla karteli cenowych oraz porozumień o podziale rynków. Kwestią zupełnie kluczową dla możliwości działania zasobów patentowych była zatem ocena ich funkcjonowania z punktu widzenia prawa konkurencji. Patrząc na działalność zasobów patentowych z perspektywy prawa konkurencji należy stwierdzić, że zasoby patentowe mają duży potencjał, zarówno pro- jak i antykonkurencyjny. Ten pro- i antykonkurencyjny potencjał jest przedmiotem analizy w pierwszym rozdziale.

W drugim rozdziale przedstawiłem ewolucję podejścia do zasobów patentowych w amerykańskim prawie antymonopolowym. Doświadczenia amerykańskie są niewątpliwie najbogatsze. Analiza tych doświadczeń na przykładzie najważniejszych orzeczeń sądów amerykańskich pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania współczesnych zasobów, gdyż rozwiązania przyjmowane współcześnie są w dużej mierze reakcją na złe doświadczenia związane z funkcjonowaniem zasobów patentowych w pierwszej połowie XX w. Oprócz orzecznictwa przedstawiam tu także stanowisko organów odpowiedzialnych za stosowanie prawa antymonopolowego prezentowane w różnego rodzaju wytycznych.

Mimo że niniejsza praca dotyczy oceny funkcjonowania zasobów patentowych w świetle unijnego prawa konkurencji, analiza rozwiązań amerykańskich jest w pełni uzasadniona, gdyż rozwiązania europejskie są w dużym stopniu wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich. Niestety, recepcji rozwiązań amerykańskich nie towarzyszy zwykle pogłębiona refleksja. Ponadto często przy przyjmowaniu wzorców amerykańskich abstrahuje się od specyfiki unijnego prawa konkurencji.

W rozdziałach od trzeciego do siódmego szczegółowo analizuję poszczególne aspekty funkcjonowania zasobów patentowych w świetle unijnego prawa konkurencji. Rozdział trzeci ma za zadanie przybliżenie podstawowych pojęć, które są niezbędne przy ocenie działalności przedsiębiorców na gruncie prawa konkurencji. Dlatego też znalazły się w nim uwagi na temat pojęcia rynku, siły rynkowej czy pozycji dominującej. Przybliżając podstawowe pojęcia prawa konkurencji odnoszę się w możliwie najszerszym zakresie do kontekstu związanego z funkcjonowaniem zasobów patentowych. Na końcu rozdziału zawarto uwagi dotyczące systemu jednolitej ochrony patentowej Unii Europejskiej i wpływu tego systemu na funkcjonowanie zasobów patentowych.

Rozdział czwarty poświęcony jest gromadzeniu rozwiązań w zasobie patentowym. Decyzja o włączeniu bądź pozostawieniu poza zasobem patentowym może mieć duże znaczenie dla konkurencji, przede wszystkim na rynku technologii. W rozdziale piątym znalazły się rozważania na temat wybranych elementów struktury organizacyjnej zarządzającego zasobem patentowym. Niewątpliwie bowiem konkretne rozwiązania organizacyjne mogą sprzyjać lub utrudniać podejmowanie praktyk antykonkurencyjnych. Znalazły się tu przede wszystkim rozważania dotyczące wymiany informacji pomiędzy podmiotami tworzącymi zasób patentowy oraz innymi użytkownikami technologii znajdującej się w zasobie patentowym, a także na temat roli niezależnych ekspertów.

Rozdziały szósty i siódmy dotyczą oceny udostępniania technologii licencjobiorcom. W rozdziale szóstym zajmuję się oceną udostępniania w świetle art. 102 TFUE. Wskazuję w nim, że dysponenci rozwiązań składających się na technologię udostępnianą przez zarządzającego zasobem patentowym bardzo często zajmują pozycję dominującą na rynku technologii. Zwykle bowiem technologie znajdujące się w zasobach są jednocześnie standardami technicznymi w danej dziedzinie. Z faktu zajmowania pozycji dominującej na rynku wypływają określone konsekwencje dla sposobu udostępniania technologii.

Natomiast w rozdziale siódmym ocena udostępniania technologii zgromadzonej w zasobie dokonywana jest z perspektywy art. 101 TFUE. Ocenie poddano klauzule występujące w umowach licencyjnych, na podstawie których licencjodawcy udostępniają technologię użytkownikom, w szczególności klauzule typu *grant-back*, klauzule zobowiązujące do niepodważania ważności patentów chroniących rozwiązania zgromadzone w zasobie oraz klauzule zobowiązujące do nierozwijania lub niestosowania rozwiązań konkurencyjnych w stosunku do tych zgromadzonych w zasobie.

Taki wybór zagadnień umożliwia kompleksową analizę funkcjonowania zasobów patentowych w świetle postanowień unijnego prawa konkurencji. Pozwala na ocenę etapu tworzenia zasobu patentowego oraz udostępniania technologii, a także funkcjonowania podmiotu, który zarządza zasobem. Jednocześnie umożliwia on poruszenie wielu problemów, jakie pojawiają się na styku prawa konkurencji i praw własności intelektualnej.

dr Rafał Sikorski

Poznań, 18 grudnia 2012 r.

Rozdział I. Pojęcie zasobu patentowego. Pro- i antykonkurencyjne skutki funkcjonowania zasobów patentowych

§ 1. Wprowadzenie

Pierwsze zasoby patentowe zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych. Instytucja zasobu patentowego stała się niezwykle popularna pod koniec XIX w. oraz na początku XX w.¹. Powstawanie zasobów patentowych zwykle wiązało się z chęcią zakończenia sporów patentowych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w tej samej dziedzinie.

Pierwszym zasobem patentowym był zasób stworzony w 1856 r. przez pięciu producentów maszyn do szycia². Producentom tym przysługiwały patenty na rozwiązania wykorzystywane w maszynach do szycia. Ponieważ wytwarzanie produktu wiązało się z koniecznością zastosowania rozwiązań chronionych patentami wszystkich pięciu producentów, dlatego też pomiędzy producentami – wobec niemożliwości uzyskania porozumienia w kwestii zawarcia umów

¹ Na temat działalności zasobów patentowych w końcu XIX w. i na początku XX w. patrz m.in.: *R.P. Merges*, Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools, w: *R.C. Dreyfuss, D.L. Zimmerman, H. First* (red.), Expanding the Boundaries of Intellectual Property, Oxford University Press 2001, s. 133–146; *J.A. Newberg*, Antitrust, Patent Pools, and the Management of Uncertainty, 3 Atlantic LJ. (2000), s. 6–18; *R.J. Gilbert*, Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution, Stanford Technology Law Review 2004; *S.C. Carlson*, Patent Pools and the Antitrust Dilemma, 16 Yale J. on Reg. 1999, s. 373–376.

² *R. Lampe, P. Moser*, Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from 19th Century Sewing Machine Industry, NBER Working Paper No. 15061 (8.6.2010 r.), tekst dostępny na stronie: <http://ssrn.com/abstract=1308997>; *R. Lampe, P. Moser*, Patent Pools and the Direction of Innovation – Evidence from 19th Century Sewing Machine Industry (30.10.2011 r.), tekst dostępny na stronie: <http://ssrn.com/abstract=1468062>; *A. Mossof*, The Rise and Fall of the First American Patent Thicket: The Sewing Machine Wars of the 1850's, 53 Arizona Law Review (2011), s. 165–211.

licencyjnych - dochodziło do sporów sądowych o naruszenie patentów. Ostatecznie w 1856 r. jeden z producentów zaproponował stworzenie zasobu patentowego, w którym zgromadzone zostałyby wszystkie patenty przysługujące poszczególnym przedsiębiorcom. Powstanie zasobu patentowego zakończyły spory patentowe pomiędzy poszczególnymi uprawnionymi.

Geneza wielu innych zasobów patentowych, które powstały w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. była bardzo podobna. W większości przypadków przyczyną powstania zasobów patentowych było występowanie tzw. gąszczy patentowych. W takiej sytuacji prowadzenie działalności w określonej dziedzinie wiąże się z koniecznością wkroczenia w zakres wyłączności często bardzo wielu patentów przysługujących różnym uprawnionym. Szybko okazało się, że istnienie tzw. gąszczy patentowych może, w braku porozumienia poszczególnych uprawnionych odnośnie kwestii wzajemnego licencjonowania, utrudniać, a nawet uniemożliwiać, rozwój określonych dziedzin przemysłu.

W niektórych przypadkach okazywało się nawet, że taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dobrym przykładem jest tu przypadek istnienia gąszczy patentowego w przemyśle lotniczym w Stanach Zjednoczonych w czasie I Wojny Światowej. W pewnym momencie znacznie utrudniał on rozwój przemysłu lotniczego dla potrzeb wojskowych. Problem został rozwiązany dopiero poprzez stworzenie zasobu patentowego. Zasób ten powstał jednak dopiero pod wpływem istotnego nacisku, jaki na uprawnionych z patentów wywarł rząd amerykański³.

Oprócz niewątpliwie pozytywnych skutków związanych z powstaniem zasobów patentowych w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w., działalności zasobów patentowych towarzyszyło również szereg zjawisk negatywnych. W wielu wypadkach podmioty tworzące zasoby, oprócz rozwiązania problemu związanego z wielością patentów, porozumiewały się również w kwestii określenia cen na produkty, ustalenia wielkości sprzedaży czy podziału rynków. W niektórych przypadkach to właśnie chęć ograniczenia konkurencji stała się podstawowym motywem tworzenia zasobu patentowego. Antykonkurencyjny charakter wielu zasobów patentowych działają

³ G. Bittlingmeyer, Property Rights, Progress and the Aircraft Patent Agreement, 31 Journal of Law and Economics 1988, s. 227-248.

cych na początku XX w. spowodował dużą podejrzliwość organów konkurencji wobec tej formy współpracy przedsiębiorców.

Doświadczenia amerykańskie związane z działalnością zasobów patentowych w drugiej połowie XIX w. oraz początku XX w. wskazują na dwie kwestie. Po pierwsze, w zakresie w jakim powstanie i działalność zasobów patentowych przyczynia się do rozwiązania problemu gąszczy patentowych, funkcjonowanie zasobów patentowych jest zwykle korzystne z punktu widzenia konkurencji. Po drugie jednak, jeśli przedsiębiorcy tworzący zasób patentowy podejmują działania zmierzające do „uporządkowania” sytuacji na rynku, wtedy współpraca przedsiębiorców może prowadzić do ograniczenia bądź wręcz wyeliminowania konkurencji. To w dużej mierze obawy przed naruszeniem prawa konkurencji spowodowały, że w okresie od lat 20-tych do początku lat 90-tych XX w. nie powstał żaden nowy zasób patentowy.

Renesans instytucji zasobów patentowych, z jakim mamy do czynienia od początku lat 90-tych XX w., związany jest przede wszystkim ze zjawiskiem standaryzacji. Powiązanie z procesami standaryzacyjnymi to jedna z cech wyróżniających współczesne zasoby patentowe. W ramach procesów standaryzacyjnych dochodzi do ustalenia parametrów technicznych, jakie powinny spełniać produkty czy określone procesy. Zjawisko standaryzacji jest powszechnym zjawiskiem w elektronice czy telekomunikacji. Bardzo często jednakże rozwiązania techniczne, które składają się na dany standard chronione są patentami. Ponadto, w praktyce patenty na poszczególne rozwiązania techniczne tworzące standard przysługują różnym uprawnionym, przy czym często grupa uprawnionych podmiotów jest liczna. Mamy tu również do czynienia ze zjawiskiem gąszczy patentowych.

Obecnie najbardziej znane zasoby patentowe funkcjonują w przemyśle elektronicznym (obejmując takie standardowe technologie jak technologia DVD, MPEG-2, MPEG-4, WiFi, DBV-T), w telekomunikacji (technologia telefonii komórkowej 3G)⁴. Wskazuje się również, że za-

⁴ R. Bekkers, E. Ivensen, K. Blind, Patent pools and non-assertion agreements: coordination mechanisms for multi-party IPR holders in standardization, Paper for the EASST 2006 Conference, Lausanne, Switzerland, August 23–26, s. 13; C. Shapiro, Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion?, w: R. C. Dreyfuss, D. L. Zimmerman, H. First, Expanding the Boundaries of Intellectual Property, Oxford University Press 2001, s. 83–84.

soby patentowe mogą odgrywać istotną rolę w przemyśle biotechnologicznym oraz farmaceutycznym⁵.

Powiązanie współczesnych zasobów patentowych z procesami standaryzacyjnymi nie zmienia jednakże zasadniczo faktu, że także w tym przypadku mogą one służyć tworzącym je podmiotom do ograniczenia bądź całkowitego wyeliminowania konkurencji. W istocie w ramach zasobów patentowych, które powstają w wyniku ustanowienia standardu, niebezpieczeństwo podejmowania działań antykonkurencyjnych jedynie się zwiększa, skoro na ogół te same podmioty uczestniczą w procesie standaryzacji oraz w procesie tworzenia zasobu patentowego⁶.

Cechą charakterystyczną współczesnych zasobów patentowych jest również ich globalny zasięg. Niewątpliwie w tym względzie różnią się one od zasobów patentowych działających w drugiej połowie XIX w. i w pierwszej połowie XX w. We współczesnych zasobach patentowych gromadzone są patenty skuteczne na terenie bardzo wielu państw praktycznie całego świata. Jest to nieunikniony efekt procesów globalizacyjnych w światowej gospodarce. Przedsiębiorcy działający w Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych bardzo często przecież produkują obecnie w państwach azjatyckich, np. w Chinach. Jeśli rozwiązania, które wykorzystane są w produkcji, chronione są patentami skutecznymi na terenie państw europejskich lub w Stanach Zjednoczonych, a także w państwach azjatyckich, gdzie odbywa się produkcja, wtedy konieczne jest uzyskanie licencji obejmującej wytwarzanie produktu na terenie jednego państwa oraz wprowadzanie do obrotu na terenie innych państw. W tej sytuacji w zasobie patentowym powinny być zgromadzone, np. patenty chińskie, amerykańskie oraz te skuteczne w państwach Unii Europejskiej.

⁵ J.A. Goldstein, Biotechnology patent pools and standards setting, w: T. Takenaka, Patent Law and Theory, Edward Elgar 2008, s. 712–721; T.J. Ebersole, M.C. Guthrie, J.A. Goldstein, Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostics Genetics, 17 IP&TLJ 2005, Nr 1, s. 6–13; A.K. Rai, Fostering Cumulative Innovation in Biotechnological Research: The Role of Patents and Antitrust, 16 BTLJ Spring 2001, s. 845; J. Lerner, J. Tirole, Public Policy toward Patent Pools, s. 158; B. Verbeure, Patent-Pooling for gene-based diagnostic testing, w: G. Van Overwalle, Gene Patents and Collaborative Licensing Models, Cambridge University Press 2009, s. 10; C.E. Correa, Case 2. The SARS case. IP fragmentation and patent pools, w: G. Van Overwalle, Gene Patents and Collaborative Licensing Models, Cambridge University Press 2009, s. 42–49.

⁶ D.A. Crane, Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination, Cardozo Legal Studies research Paper No. 232, tekst dostępny na stronie: <http://ssrn.com/abstract=1120071>, s. 6.

W zasobach patentowych gromadzone są zatem patenty skuteczne na terenie różnych państw. Ochrona patentowa danego wynalazku w różnych państwach uzależniona jest bowiem od zgłoszenia takiego wynalazku w celu uzyskania ochrony w poszczególnych państwach. We współczesnych zasobach patentowych znajdują się patenty zgłaszane w krajowych urzędach patentowych, oraz takie, które zgłaszane są w trybie przewidzianym w porozumieniach o zasięgu regionalnym (np. Konwencji monachijskiej z 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, Konwencji moskiewskiej z 1994 r. o udzielaniu patentów euroazjatyckich, Porozumienia zawartego w 1977 r. w Bangui o powołaniu Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej, Porozumienia zawartego w Lusace w 1976 r. o powołaniu Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Przemysłowej) oraz międzynarodowym [Układ waszyngtoński z 1970 r. o współpracy patentowej (PCT)]⁷.

Bardzo często dzieje się tak, że dane rozwiązanie chronione jest patentem w pewnej grupie państw, a w innych państwach pozbawione jest takiej ochrony. Ponadto, często dzieje się tak, że w niektórych państwach żaden z fragmentów technologii zgromadzonej w zasobie nie korzysta z ochrony patentowej. Podmiot, który działa w kraju lub w krajach, gdzie żaden z fragmentów technologii nie korzysta z ochrony patentowej, nie musi zawierać umowy licencyjnej. Z kolei, gdy w danym państwie jest jeden lub kilka patentów, wtedy potencjalny użytkownik powinien rozważyć możliwość zawierania umowy licencyjnej z konkretnym uprawnionym.

Również obecnie ocena działalności zasobów patentowych dokonywana właśnie pod kątem zgodności z prawem konkurencji jest szczególnie istotna. Współpraca w ramach współcześnie działających zasobów patentowych, w tym tych, które powstają w konsekwencji procesów standaryzacyjnych, może przynosić ewidentne korzyści z jednej strony, z drugiej jednak także znacznie ułatwiać działania zmierzające do ograniczenia konkurencji⁸.

Analizując działalność zasobów patentowych w świetle prawa konkurencji i dokonując zarazem oceny rozwiązań przyjętych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, należy pamiętać o tym, że pra-

⁷ Omówienie podstawowych założeń, na których oparto wskazane powyżej porozumienia znajduje się w pracy: *M. du Vall*, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 74–77, 84–88, 92–95, 96–100.

⁸ *D.A. Crane*, Patent Pools, RAND Commitments, s. 6.

wo konkurencji nie powinno być stosowane w taki sposób, by uniemożliwić uzyskanie ewidentnych korzyści związanych z połączenia i wspólnego udostępniania w zasobie rozwiązań chronionych patentami, a jednocześnie by było stosowane tak, by współpraca przedsiębiorców w ramach zasobu nie prowadziła do ograniczenia lub eliminacji konkurencji.

§ 2. Zasoby patentowe. Definicja pojęcia. Typy zasobów patentowych

Zasób patentowy (ang. *patent pool*, niem. *Patentgemeinschaft*) to zbiór co najmniej dwóch patentów powstający w wyniku zawarcia umowy lub umów przez co najmniej dwa podmioty będące uprawnionymi z tytułu tychże patentów, w których podmioty tworzące zasób postanawiają o udostępnianiu zgromadzonych patentów sobie nawzajem oraz podmiotom trzecim⁹.

Warto tu zauważyć, że w wytycznych wydawanych przez organy konkurencji często zamiast terminu zasób patentowy używa się terminu zasób technologiczny (ang. *technology pool*)¹⁰. W zasadzie dopiero w wytycznych amerykańskich wydanych w 2007 r. wyraźnie mówi się o zasobach patentowych¹¹. Bez wątplenia termin zasób technologii jest pojęciem szerszym i wskazuje na zasoby, w których

⁹ Wytyczne, § 210; podobnie: Intellectual Property and Antitrust Handbook, American Bar Association 2007, s. 236; C. 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, vol. 1, MIT Press 2001, s. 134; R.P. Merges, Institutions for Intellectual Property Transactions, s. 10–11; J. Lerner, M. Strojwas, J. Tirole, Cooperative Marketing Agreements Between Competitors, Harvard Negotiation, Organization and Markets Research Paper No. 03-25, s. 1; J. Lerner, J. Tirole, Public Policy toward Patent Pools, w: A.B. Jaffe, J. Lerner, S. Sterns, Innovation Policy and the Economy, vol. 8, Chicago University Press 2008, s. 169; F.L. Fine, The EC Competition Law on Technology Licensing, London 2006, s. 109; B. Verbeure, Patent Pooling, s. 5.

¹⁰ Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do porozumień o transferze technologii”, Dz.Urz. C 101 z 27.4.2004 r. (dalej: Wytyczne), pkt 210–235; Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property wydane przez Department Sprawiedliwości oraz Federalną Komisję Handlu 6.6.1995 r., (dalej: Wytyczne DoJ/FTC), § 5.5. W wytycznych amerykańskich mowa jest o zasobach gromadzących różne prawa własności intelektualnej, nie tylko patenty.

¹¹ Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007), raport opracowany przez Department Sprawiedliwości oraz Federalną Komisję Handlu (dalej: Raport DoJ/FTC), tekst dostępny na stronie: www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf oraz www.ftc.gov/reports/index.shtml, s. 64–84.

gromadzi się nie tylko patenty, ale także inne prawa własności intelektualnej. W praktyce jednak zasoby, w których zgromadzone byłyby inne prawa własności intelektualnej niż patenty, nie odgrywają żadnej roli. W istocie zatem Wytyczne Komisji Europejskiej odnoszące się do działania zasobów technologicznych w rzeczywistości znajdują zastosowanie do zasobów patentowych.

Terminologia zaproponowana w Wytycznych utrudnia zrozumienie kluczowych zagadnień dla funkcjonowania zasobów patentowych. Widać to wyraźnie w sytuacji, gdy w Wytycznych mowa jest o gromadzeniu w zasobie technologii istotnych czy technologii substytucyjnych (konkurencyjnych)¹². Z punktu widzenia konkurencji zupełnie inne są zagrożenia wynikające z umieszczenia w zasobie dwóch patentów chroniących rozwiązania substytucyjne będące zaledwie fragmentem całej technologii np. technologii DVD, a zupełnie inne w sytuacji, gdy w zasobie znajdują się dwie całkowicie niezależne i substytucyjne względem siebie technologie, na które składa się wiele rozwiązań chronionych patentami. Na gruncie Wytycznych w obu sytuacjach mówi się o technologiach substytucyjnych. Dużo lepiej byłoby jednak o technologiach substytucyjnych mówić w pierwszym przypadku, a substytucyjnych patentach, które przysługują w stosunku do substytucyjnych (konkurencyjnych) względem siebie rozwiązań, mówić w drugim wypadku.

W praktyce można wskazać na trzy podstawowe modele funkcjonowania zasobów patentowych. W pierwszym modelu dysponenti patentów wybierają jeden z podmiotów spośród siebie i powierzają mu zarządzanie zasobem patentowym¹³. Podmiot wybrany przez pozostałych dysponentów patentów udziela licencji na korzystanie z patentów użytkownikom, pobiera opłaty licencyjne i następnie rozdziela je pomiędzy poszczególnych uczestników zasobu patentowego. Zarządzający zasobem patentowym udzielając licencji na korzystanie z patentów, może występować przy zawieraniu umów z użytkownikami bądź jako pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz pozostałych dysponentów, bądź jako licencjobiorca udzielający dalszej licencji (sublicencji). Ten model funkcjonowania zasobów patentowych

¹² Wytyczne, pkt 214–222.

¹³ Intellectual Property and Antitrust Handbook, s. 236; *R.P. Merges*, Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Organizations, Cal. L. Rev., 1996, s. 1340; *C. Shapiro*, Competition Policy and Innovation, STI Working Papers 2002, Nr 11, s. 32.

sprawdza się w przypadku, gdy grupa dysponentów patentów jest stosunkowo niewielka.

Drugi z modeli przewiduje powstanie odrębnego podmiotu w celu zarządzania zasobem patentowym. Podmiotem zarządzającym w tym modelu będzie najczęściej spółka, której udziałowcami są poszczególni dysponenti patentów. Na spółkę powołaną w celu zarządzania zasobem patentowym mogą zostać przeniesione patenty lub dysponenti patentów mogą udzielić jej licencji¹⁴. Tym samym spółka zawierając umowy z użytkownikami będzie zawierać umowy licencyjne lub będzie udzielać sublicencji. Ten model funkcjonowania zasobu patentowego znajduje zastosowanie w przypadku większej liczby dysponentów patentów.

Według trzeciego modelu tworzący zasób patentowy powierzają zarządzanie nim niezależnej od dysponentów patentów organizacji zajmującej się zarządzaniem takimi zasobami¹⁵. Takie wyspecjalizowane podmioty zajmują się często zarządzaniem większą liczbą zasobów patentowych. Inicjatywa stworzenia zasobu patentowego często wychodzi właśnie ze strony takich podmiotów i jest często powiązana z faktem uzgodnienia standardu technicznego w ramach organizacji standaryzacyjnej. Podmiot zajmujący się zarządzaniem zasobami patentowymi, już po ustaleniu standardu technicznego, ogłasza o zamiarze stworzenia zasobu patentowego gromadzącego patenty niezbędne dla stosowania danego standardu.

Bez względu na to, który model funkcjonowania zasobu patentowego zostanie ostatecznie przyjęty przez dysponentów patentów, w wyniku powstania zasobu patentowego potencjalny użytkownik technologii zgromadzonej w zasobie może uzyskać prawa do korzystania z wszystkich patentów zgromadzonych w zasobie w wyniku zawarcia jednej umowy licencyjnej. Nie musi zatem prowadzić odrębnych negocjacji z poszczególnymi uprawnionymi i zawierać odrębnych umów z każdym dysponentem patentu niezbędnego do korzystania z danej technologii.

Warto zaznaczyć, że w szczególności w końcu XIX w. i w pierwszej połowie XX w. funkcjonowały takie zasoby, które były tworzone przez dysponentów patentów wyłącznie w celu udzielania sobie

¹⁴ *H. Hovenkamp, M.D. Janis, M.A. Lemley, Ch. R. Leslie, IP and Antitrust. An Analysis of IP Principles applied to Intellectual Property Law, Aspen Publishers 2010, § 34-5.*

¹⁵ *B. Verbeure, Patent Pooling, s. 8.*