

ICS 03.140

Wersja polskojęzyczna

## Podstawowe zasady i podejścia do licencjonowania patentów niezbędnych do wdrożenia standardu

Niniejsze Porozumienie Robocze CEN/CENELEC zostało opracowane i zatwierdzone przez Grupę Roboczą, złożoną z przedstawicieli zainteresowanych stron, wskazanych we wstępie do niniejszego porozumienia roboczego.

Formalny proces zastosowany przez Grupę Roboczą podczas opracowywania niniejszego Porozumienia Roboczego został zatwierdzony przez krajowych członków CEN i CENELEC, ale ani krajowi członkowie CEN i CENELEC, ani Centrum Zarządzania CEN-CENELEC nie mogą odpowiadać za zawartość techniczną niniejszego Porozumienia Roboczego CEN/CENELEC ani za ewentualne kolizje ze standardami lub przepisami.

Niniejsze Porozumienie Robocze CEN/CENELEC nie może być w żadnym wypadku uznawane za oficjalną normę opracowaną przez CEN i CENELEC oraz ich członków.

Niniejsze Porozumienie Robocze CEN/CENELEC jest publicznie dostępne jako dokument referencyjny krajowych organów normalizacyjnych będących członkami CEN oraz krajowych komitetów elektrotechnicznych CENELEC.

Członkami CEN i CENELEC są krajowe organy normalizacyjne i krajowe komitety elektrotechniczne Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii.



EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**Centrum Zarządzania CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruksela**

**Spis treści**

Strona

Przedmowa europejska.....	3
Wprowadzenie .....	6
1 Zakres .....	9
2 Streszczenie dokumentu i podstawowe zasady licencjonowania patentów SEP .....	9
3 Podsumowanie procesów licencjonowania i najlepszych praktyk.....	10
3.1 Strony .....	11
3.2 Umowy o zachowaniu poufności (NDA) w negocjacjach licencyjnych patentów SEP.....	13
3.3 Podstawy umowy licencyjnej na warunkach FRAND .....	14
3.4 Metodologie wyceny licencji na patenty SEP .....	14
3.5 Odmowa wydania licencji .....	17
3.6 Portfele patentów SEP i licencjonowanie portfeli.....	17
3.7 Spory.....	18
3.8 Nakazy sądowe.....	18
3.9 Organizacje SDO i możliwe ulepszenia tych organizacji .....	19
3.10 Licencjonowanie za pośrednictwem konsorcjów patentowych.....	19
4 Licencjonowanie na warunkach FRAND: tło rynkowe .....	20
4.1 Tło rynkowe .....	20
4.2 Kontekst, aspekt prawa konkurencji i funkcja zobowiązań FRAND w odniesieniu do interesu publicznego .....	21
4.3 Uwzględnienie interesów MŚP .....	28
5 Podstawowe zasady rozwiązywania kluczowych problemów zobowiązań FRAND i licencjonowania patentów SEP: Kontekst prawny i faktyczny .....	29
5.1 Stosowanie i nadużywanie nakazów sądowych oraz groźby ich zastosowania w negocjacjach dotyczących patentów SEP.....	29
5.2 Licencje dla każdego wyrażającego wolę licencjobiorcy.....	34
5.3 Metodologie wyceny FRAND.....	36
5.4 Licencjonowanie portfela i postępowanie w przypadku spornych patentów .....	38
5.5 Przejrzystość i przewidywalność.....	42
5.6 Transfer patentów i dezagregacja.....	44
6 Zakończenie .....	45
Załącznik A – Często zadawane pytania (FAQ) .....	47
Załącznik B – Dokumentacja dotycząca negocjacji licencyjnych.....	52

## Przedmowa europejska

CWA 95000:2019 zostało opracowane zgodnie z Przewodnikiem 29 CEN-CENELEC „Porozumienia Robocze CEN/CENELEC” oraz z odpowiednimi postanowieniami Przepisów Wewnętrznych CEN/CENELEC - Część 2.

Porozumienie Robocze CEN/CENELEC (CWA) to porozumienie opracowane i zatwierdzone przez Grupę Roboczą CEN/CENELEC i będące własnością CEN/CENELEC jako publikacja, która odzwierciedla konsensus zidentyfikowanych osób i organizacji odpowiedzialnych za jej treść. Porozumienie CWA jest przeznaczone do dobrowolnego wykorzystania przez te strony, które chcą wdrożyć jego treść. Porozumienie CWA nie powinno być interpretowane jako porada prawna autorytatywnie zatwierdzona przez CEN/CENELEC.

Niniejsze Porozumienie Robocze, w tym jego załączniki (CWA), zostało sporządzone i zatwierdzone przez Grupę Roboczą złożoną z przedstawicieli zainteresowanych stron w dniu 16 czerwca 2019 r., której utworzenie zostało poparte przez CEN i CENELEC w następstwie publicznego zaproszenia do udziału. Spotkanie inauguracyjne Grupy Roboczej odbyło się 12 lutego 2018 r.

Organizacje, które poparły konsensus reprezentowany przez to CWA, pochodzą z następujących sektorów gospodarki: Półprzewodniki; Motoryzacja; Telekomunikacja; Internet Rzeczy; Technologie bezprzewodowe; Sprzęt technologiczny; Prawo; Oprogramowanie; Technologia MŚP i Produkcja.

Formalny proces zastosowany przez Grupę Roboczą podczas opracowywania niniejszego CWA został zatwierdzony przez krajowych członków CEN/CENELEC, ale ani krajowi członkowie CEN/CENELEC, ani Centrum Zarządzania CEN- CENELEC nie mogą być obarczani odpowiedzialnością za treść CWA.

Konsultacje społeczne dotyczące niniejszego CWA rozpoczęły się 29 stycznia 2019 r. i zakończyły 28 marca 2019 r.

Ostateczny przegląd tego CWA przed publikacją rozpoczął się 24 kwietnia 2019 r. i zakończył się pomyślnie 2 maja 2019 r.. Ostateczny tekst niniejszego CWA został przesłany do CEN w celu publikacji 3 maja 2019 r..

Poniżej znajduje się lista firm/organizacji, które opracowały i zatwierdziły niniejsze CWA:

- **ACT The App Association**
- **AirTies Wireless Network**
- **Apple Inc.**
- **Bayerische Motoren Werke AG**
- **Cisco Systems, Inc.**
- **Creo Group**
- **Denso International Europe**
- **Deutsche Telekom AG**
- **Fair Standards Alliance**
- **Groupe Renault**
- **Honda Motor Co., Ltd.**

- **Juniper Networks**
- **Multispectral Limited**
- **N&M Consultancy**
- **Nordic Semiconductor ASA**
- **Ponti & Partners SLP**
- **Sequans Communications**
- **SolidQ**
- **TapTap**
- **Telit Communications SpA**
- **Volkswagen AG**
- **Wyres SAS**

Ponadto, chociaż następujące firmy/organizacje nie brały udziału w opracowywaniu niniejszego dokumentu, wyrażają swoje ogólne poparcie dla jego treści:

- **ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów)**
- **Andaman7**
- **BadVR**
- **Barefoot & Co.**
- **Blue Badge Insights**
- **Bullitt Group**
- **Concentric Sky**
- **Crosscall**
- **Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG**
- **EDMI Limited**
- **Egylis**
- **emporia**
- **Eucomreg**
- **Fairphone**
- **Ford**
- **High Tech inventors Alliance**

- **Hitachi ltd.**
- **HP Inc.**
- **IP2Innowacja**
- **Kamstrup A/S**
- **Lenovo**
- **MotionMobs**
- **Nationsorg**
- **Nouss**
- **PSA Groupe**
- **Sagemcom**
- **Sierra Wireless**
- **Sigao Studios**
- **Sky**
- **Southern DNA**
- **Synesthesia**
- **Toyota Motor Corporation**
- **U-Blox**
- **Valeo**

Strony uczestniczące w CWA zachęcają wszystkich zainteresowanych interesariuszy do przekazywania informacji zwrotnych i komentarzy do CWA w oczekiwaniu, że takie informacje zwrotne, jak również przyszłe zmiany prawne i handlowe, mogą prowadzić do przyszłych aktualizacji CWA. Strony uczestniczące zachęcają, aby wszelkie sugestie dotyczące dodatkowej lub zaktualizowanej treści były składane za pośrednictwem Sekretariatu CWA (DIN).

Niniejsze Porozumienie Robocze jest publicznie dostępne jako dokument referencyjny dla krajowych członków CEN/CENELEC: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

## Wprowadzenie

Standardy techniczne pomagają napędzać nowoczesną gospodarkę światową. Wraz z rozwojem i ewolucją przemysłu w Europie i na świecie, nowe standardy są adresowane do tak zwanego "Internetu rzeczy" (IoT), pakietu norm "5G" i innych standaryzowanych technologii nowej generacji. Oczekuje się, że coraz więcej gałęzi przemysłu będzie wykorzystywać tego typu ujednolicone technologie i zapewnianą przez nie interoperacyjność.

Standaryzowane technologie są zwykle opracowywane przez organizacje ds. rozwoju standardów (SDO)<sup>1</sup>, w których przedstawiciele branży i inne zainteresowane strony współpracują w celu opracowania i uzgodnienia specyfikacji technicznych. Chociaż istnieją setki znaczących organizacji SDO, kilka wyróżniających się europejskich i międzynarodowych organizacji SDO obejmuje:

- Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI), który koncentruje się na standardach telekomunikacyjnych;
- Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), który jest największą na świecie instytucją techniczną i koncentruje się zarówno na komunikacji bezprzewodowej, jak i przewodowej, a także innych rozwiązaniach branżowych;
- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), będący agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zajmującą się standaryzacją w zakresie technologii telekomunikacyjnych, wideo i audio, współpracującą z dwoma innymi kluczowymi organizacjami SDO, Międzynarodową Organizacją Standaryzacyjną (ISO) i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC);
- Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), który jest odpowiedzialny za standaryzację europejską w obszarze elektrotechniki, oraz Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), który jest odpowiedzialny za standaryzację europejską w innych obszarach; i
- Różne krajowe organizacje standaryzacyjne, takie jak Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung lub DIN), który jest niemiecką krajową organizacją standaryzacyjną i delegatem do udziału w ISO.

Opracowując standardy techniczne, SDO mogą opracowywać specyfikacje obejmujące technologie, które w wielu sytuacjach mogą być przedmiotem patentów (lub oczekujących wniosków patentowych) będących w posiadaniu autora specyfikacji lub innych stron trzecich. Patenty które są niezbędne do wdrożenia standardu, nazywane są patentami niezbędnymi do spełnienia standardu (SEP).<sup>2</sup> W organizacjach SDO często zdarza się, że firmy uczestniczą zarówno jako podmioty przyczyniające się do opracowywania standardów, jak i uczestnicy rynku, którzy zamierzają wprowadzać na rynek produkty wdrażające standard po jego sfinalizowaniu. Wysiłki zmierzające do stworzenia ostrych podziałów na tak zwanych „współtworzących” i „wdrażających” są generalnie niepoprawne i mają tendencję do błędnego opisywania interesów uczestników organizacji SDO w opracowywaniu silnych, użytecznych i skutecznych standardów. Co więcej, istnieje wiele firm, które są zarówno podmiotami „współtworzącymi”, jak i „wdrażającymi” standardy.

---

<sup>1</sup> Organizacje SDO mogą być również określane jako „organizacje ustanawiające standardy” lub SSO. W niniejszym dokumencie terminy te należy stosować zamiennie.

<sup>2</sup> Polityki patentowe organizacji SDO mogą zapewniać większą szczegółowość lub dostarczyć więcej informacji przy definiowaniu patentów SEP objętych daną polityką. Co więcej, należy zauważyć, że patent nie jest patentem SEP tylko dlatego, że właściciel patentu tak deklaruje. W przypadku sporów dotyczących niezbędności, naruszeń, ważności itp., sądy krajowe są zazwyczaj właściwym organem do ustalenia czy patent jest lub nie jest patentem SEP.

Patenty sprzyjają innowacjom i ważne jest, aby organizacje SDO miały możliwość wdrażania nowych, innowacyjnych technologii. Wyzwaniem jest ochrona przed potencjalnym nadużyciem efektu uzależnienia (lock-in), gdy konkurenci wybierają opatentowaną technologię do standaryzacji, powodując tym samym niemożność projektowania z pominięciem takiej technologii.

Aby rozwiązać te problemy związane ze standaryzacją, organizacje SDO, takie jak te wymienione powyżej, zwykle przyjmują polityki patentowe przewidujące licencjonowanie patentów SEP na określonych, uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach (FRAND).

Organizacje SDO różnią się w pewnym stopniu pod względem polityki licencjonowania patentów SEP, a warunki licencjonowania mogą być czynnikiem brany pod uwagę przy podejmowaniu przez interesariuszy decyzji o uczestnictwie w danym przedsięwzięciu standaryzacyjnym. Na przykład niektóre organizacje SDO zapewniają bezpłatne licencjonowanie FRAND (FRAND-RF lub FRAND-Zero) dla patentów SEP mających zastosowanie do ich standardów. Inne organizacje SDO przyjęły politykę przewidującą udzielanie licencji na warunkach FRAND, które mogą obejmować opłaty licencyjne. Niniejsze porozumienie CWA będzie koncentrować się na tych organizacjach SDO, które działają w ramach polityki obejmującej zobowiązania licencyjne FRAND, mogące obejmować opłaty licencyjne<sup>3</sup>.

W ramach polityki FRAND uczestnicy standardów dobrowolnie deklarują udzielanie licencji na swoje patenty na uczciwych i rozsądnych warunkach. Gwarantuje to posiadaczom patentów możliwość uzyskania rozsądnej i niedyskryminującej wartości patentów wniesionych do organizacji SDO, jednocześnie uwzględniając - pod warunkiem utrzymania zobowiązania FRAND - interesy organizacji SDO i uczestników organizacji SDO w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wstrzymania patentu SEP.

W ostatnich latach odbyło się wiele debat, sporów, postępowań sądowych, a ostatnio także dochodzeń rządowych i regulacyjnych dotyczących nieporozumień wokół zobowiązań wynikających z dobrowolnego przestrzegania zasad FRAND (lub „zobowiązań FRAND”). Zagadnienia te nabierają coraz większego znaczenia w miarę, jak standaryzowane technologie, w tym technologie komunikacji bezprzewodowej, wkraczają do nowych branż, takich jak motoryzacja, przemysł, energetyka, finanse, transport, magazynowanie, infrastruktura i bezpieczeństwo.

Niniejsze porozumienie CWA ma na celu (a) dostarczenie informacji edukacyjnych i kontekstowych dotyczących licencjonowania patentów SEP i stosowania zobowiązań FRAND, (b) zidentyfikowanie i zilustrowanie niektórych pytań, które mogą napotkać negocjujące strony oraz (c) przedstawienie niektórych kluczowych zachowań i „najlepszych praktyk”, które strony mogą zdecydować się przyjąć, aby rozwiązać wszelkie problemy licencyjne patentów SEP w sposób polubowny i zgodnie z zobowiązaniami FRAND. Mamy nadzieję, że niniejsze porozumienie CWA pomoże zarówno doświadczonym, jak i niedoświadczonym negocjatorom patentów SEP oraz dostarczy informacji innym zainteresowanym stronom, jak skuteczniej osiągać sprawiedliwe porozumienia i lepiej promować cele i interesy przemysłu, standaryzacji i, docelowo, konsumentów.

Aby opracować niniejsze porozumienie CWA, które zostało utworzone pod auspicjami CEN-CENELEC i przy pomocy Sekretariatu DIN, CEN-CENELEC opublikowało publiczne zaproszenie do udziału. Ponad

---

<sup>3</sup> Niniejsze porozumienie CWA często odnosi się ogólnie do „standardu”, ale należy zauważyć, że w zależności od kontekstu, różne terminy mogą być użyte w odniesieniu do standaryzowanych technologii. Na przykład rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej definiuje znaczenie terminów „standard” i „specyfikacja techniczna”, z czego oba są istotne dla tego dokumentu. Podobnie niektóre organizacje SDO mogą używać terminów takich jak „elementy dostawy”, „wyniki techniczne”, „rekomendacje” lub inne terminy. W niniejszym porozumieniu CWA termin „standard” jest ogólnie używany w odniesieniu do różnych typów standaryzowanych technologii, niezależnie od formalnej nazwy, która może mieć zastosowanie w konkretnym kontekście lub organizacji. Jak wspomniano, niniejsze porozumienie CWA koncentruje się na organizacjach SDO i standardach obejmujących zobowiązania licencyjne FRAND, które mogą obejmować opłaty licencyjne.

pięćdziesiąt stron wzięło udział w spotkaniu inauguracyjnym w siedzibie DIN w Berlinie, aby rozpocząć proces tworzenia dokumentu. Uczestnicy wymienili się wieloma wersjami roboczymi, z których każdy był komentowany i redagowany przez całą grupę uczestników. Ostatecznie opracowano uzgodnione porozumienie CWA.

Chociaż niniejsze porozumienie CWA odzwierciedla praktyczne podejście i poglądy polityczne zatwierdzone na zasadzie ogólnego konsensusu przez sygnatariuszy, należy zauważyć, że szczegółowe stanowiska korporacyjne każdego z uczestników mogą nie zostać odzwierciedlone w każdym aspekcie projektu, i uznaje się, że takie stanowiska korporacyjne mogą obejmować dodatkowe lub inne najlepsze praktyki. Podobnie, podczas gdy porozumienie CWA oferuje wytyczne i praktyki, które negocjujące strony mogą zdecydować się wspierać w swoich własnych działaniach, podkreśla się, że wszyscy uczestnicy tego porozumienia CWA, a także wszyscy inni, mają swobodę prowadzenia własnych indywidualnych negocjacji licencyjnych na podstawie indywidualnych przypadków, niezależnie od tego, czy stosowane są podejścia określone w niniejszym dokumencie. Podczas gdy sądy i inni decydenci mogą brać pod uwagę kwestie dotyczące polityk, podejść i praktyk omówione w niniejszym dokumencie, i podczas gdy porozumienie CWA identyfikuje szereg wspierających decyzji prawnych, podejścia prawne mogą często różnić się w zależności od kraju i nic w niniejszym dokumencie nie ma na celu sugerowania, że konkretny sąd lub inny decydent poprze każdą z przedstawionych kwestii, podejść lub praktyk.

***Niniejsze porozumienie CWA nie stanowi porady prawnej.*** Strony powinny zawsze konsultować się ze swoimi własnymi doradcami i prawnikami, jeśli jest to konieczne, w związku z ich konkretnymi działaniami, indywidualnie dla każdego przypadku.



## 1 Zakres

Niniejsze porozumienie CWA odnosi się do niektórych kluczowych zachowań i "najlepszych praktyk", które strony mogą przyjąć w celu polubownego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z licencjonowaniem patentów SEP, zgodnie ze zobowiązaniem FRAND oraz w sposób, który może być korzystny dla innowacji, przemysłu, standaryzacji i docelowo dla konsumentów. Porozumienie CWA dotyczy praktyk licencyjnych patentów SEP w branżach 5G i IoT, a także w innych obszarach, w których obowiązują patenty SEP. Porozumienie CWA zapewnia również informacje edukacyjne i kontekstowe dotyczące licencjonowania patentów SEP i stosowania zobowiązań FRAND.

## 2 Streszczenie dokumentu i podstawowe zasady licencjonowania patentów SEP

Niniejsze porozumienie CWA zawiera wprowadzenie, sześć sekcji i dwa załączniki, jak poniżej:

- **Wprowadzenie** zawiera krótki przegląd poruszanych zagadnień branżowych oraz ważny wpływ gospodarczy i biznesowy, jaki standardy i patenty SEP wywierają na gospodarkę europejską i międzynarodową.
- **Sekcja 1** określa zakres dokumentu i identyfikuje obszary, których dotyczy porozumienie CWA.
- Niniejsza **Sekcja 2** podsumowuje porozumienie CWA i zawiera listę Podstawowych zasad licencjonowania patentów SEP, które zostały zidentyfikowane i uzgodnione przez Uczestników porozumienia CWA.
- **Sekcja 3** zawiera praktyczne podsumowanie "najlepszych praktyk" w zakresie licencjonowania patentów SEP, które ucieleśniają i wspierają Podstawowe Zasady i które mogą pomóc we wdrożeniu zobowiązań FRAND oraz w prowadzeniu dwustronnych negocjacji.
- **Sekcja 4** przedstawia tło rynkowe, a także podsumowanie odpowiednich rozważań z zakresu prawa konkurencji ważnych dla zrozumienia i stosowania zobowiązań FRAND.
- **Sekcja 5** zawiera bardziej szczegółowy przegląd prawny i analizę zobowiązań FRAND, w tym obszernie cytaty z obowiązującego prawa, jako wyjaśnienie i wsparcie dla sześciu Podstawowych Zasad licencjonowania patentów SEP określonych w tym dokumencie.
- **Sekcja 6** zawiera krótkie podsumowanie porozumienia CWA.
- **Załącznik A** zawiera listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ) i oferuje odpowiedzi, które mogą być pomocne dla stron zaangażowanych w licencjonowanie patentów SEP.
- Na zakończenie, **Załącznik B** zawiera wykaz materiałów, które powinny być łatwo dostępne dla stron negocjacji, w celu zapewnienia przejrzystości i ułatwienia licencjonowania patentów SEP w oparciu o wspólną bazę informacji i faktów.

Podczas gdy negocjujące strony mogą w niektórych przypadkach skupić się na praktycznych kwestiach omówionych w podsumowaniu "najlepszych praktyk" w Sekcji 3, należy również mieć na uwadze, że sześć Podstawowych Zasad podsumowanych poniżej - oraz podstawy prawne przedstawione w Sekcji 5 - pomagają wdrażać praktykami licencjonowania FRAND i ugruntować je w procesach i podejściach, które ułatwiają realizację zobowiązań FRAND. Sześć Podstawowych zasad to:

**Zasada podstawowa nr 1:** Posiadacz patentu SEP objętego zobowiązaniami FRAND nie może grozić, dążyć ani egzekwować nakazu sądowego (lub podobnych procesów faktycznego wykluczenia), z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności i tylko wtedy, gdy rekompensata z tytułu zobowiązań objętych FRAND nie może zostać przyznana w drodze postępowania sądowego, np. w przypadku braku jurysdykcji lub upadłości. Strony powinny dążyć do wynegocjowania warunków FRAND bez wykorzystywania nieuczciwej przewagi związanej z nakazami sądowymi lub innymi procesami faktycznego wykluczenia z rynku.

**Podstawowa zasada nr. 2:** Licencja na warunkach zobowiązań FRAND powinna być udostępniona

każdemu, kto chce wdrożyć określony standard. Odmowa udzielenia licencji niektórym realizatorom jest zaprzeczeniem obietnicy zobowiązań FRAND. W wielu przypadkach licencjonowanie wyższego szczebla może zapewnić znaczną poprawę efektywności, z której korzystają posiadacz patentu, licencjobiorca i przemysł.

**Podstawowa zasada nr 3:** Patenty SEP powinny być wyceniane w oparciu o ich własne zalety techniczne i zakres, a nie w oparciu o wartości zbytowe lub zastosowania. W wielu przypadkach będzie to wymagało zwrócenia uwagi na najmniejszy komponent, który bezpośrednio lub pośrednio narusza patent SEP, a nie na produkt końcowy zawierający dodatkowe technologie. Jak zauważyła Komisja Europejska, wyceny patentów SEP "nie powinny zawierać żadnych elementów wynikających z decyzji o włączeniu technologii do standardu". Co więcej, „definiując wartość zobowiązań FRAND, strony muszą wziąć pod uwagę rozsądną zagregowaną stawkę za standard”.

**Podstawowa zasada nr. 4:** Chociaż w niektórych przypadkach strony mogą wzajemnie i dobrowolnie zgodzić się na licencję portfelową (nawet obejmującą niektóre patenty będące przedmiotem sporów), żadna ze stron nie powinna odmawiać licencji na warunkach zobowiązań FRAND na patenty, które zostały uznane za niezbędne w oparciu o spory dotyczące innych patentów w ramach portfela. Takie podejście może pozwolić stronom zidentyfikować obszary porozumienia w ramach portfela patentów pomimo innych obszarów sporu. W przypadku patentów, co do których nie osiągnięto porozumienia, żadna ze stron nie powinna być zmuszana do przyjęcia licencji portfelowej, a jeśli istnieje spór dotyczący niektórych patentów, posiadacz patentu SEP ma musi sprostać obowiązkowi przedstawienia dowodów co do istoty sprawy (np. w celu ustalenia, że domniemany patent SEP został naruszony i wymaga zapłaty oraz w celu ustalenia stawki na warunkach FRAND).

**Podstawowa zasada nr. 5:** Żadna ze stron negocjacji na warunkach FRAND nie powinna próbować narzucać drugiej stronie ustaleń dotyczących zachowania nadmiernej poufności. Niektóre informacje, takie jak wykazy patentów, tabele zastrzeżeń identyfikujące odpowiednie produkty, warunki licencjonowania na warunkach FRAND, aspekty wcześniejszej historii licencjonowania i tym podobne, są ważne dla oceny potencjalnych warunków FRAND, a publiczna dostępność tych materiałów może wspierać interes publiczny w spójnym i uczciwym stosowaniu zobowiązań FRAND. Właściciel patentu nie powinien starać się wykorzystywać swojej przewagi informacyjnej dotyczącej patentów lub wcześniejszych licencji do zakłócania zdolności potencjalnego licencjobiorcy do skutecznych negocjacji.

**Podstawowa zasada nr. 6:** Zobowiązania FRAND pozostają nienaruszone pomimo przeniesienia patentu, a transakcje sprzedaży patentów powinny zawierać wyraźne sformułowanie w tym zakresie. Przeniesienia patentów również nie powinny zmieniać wartości oczekiwanej lub uzyskanej dla poszczególnych patentów. W przypadku, gdy portfele patentów SEP są podzielone, łączne opłaty licencyjne pobierane za podzielone części (i pozostałą część portfela) nie powinny przekraczać opłat licencyjnych, które byłyby uznane za zgodne z warunkami FRAND, gdyby portfel został zachowany przez jednego właściciela, lub które były naliczone przez pierwotnego właściciela. Przeniesienie patentu nie powinno być wykorzystywane do obejścia prawa potencjalnego licencjobiorcy do „kompensaty” opłat licencyjnych lub podobnych praw wzajemności.

Przestrzegając tych sześciu Podstawowych zasad, zarówno licencjodawcy, jak i licencjobiorcy mogą zmaksymalizować korzyści płynące ze standaryzacji, zachować godziwe wynagrodzenie za opatentowany wkład oraz wspierać interesy publiczne i prywatne w zdrowym, sprawiedliwym i dostatnim ekosystemie standardów.

### 3 Podsumowanie procesów licencjonowania i najlepszych praktyk

Niniejsza sekcja 3 ma na celu dostarczenie czytelnikowi, w tym osobom o ograniczonym doświadczeniu w negocjacjach dotyczących licencji patentów SEP, praktycznych wskazówek na temat, przygotowania i sposobu podejścia do negocjacji patentów SEP (np. „najlepszych praktyk”). Kontekstem dla niniejszej sekcji są dwustronne negocjacje dotyczące licencji patentów SEP na standaryzowaną technologię, która podlega zobowiązaniu licencyjnemu na warunkach FRAND i gdzie to zobowiązanie licencyjne na warunkach FRAND nie podlega ograniczeniu nieodpłatności. Należy pamiętać, że zobowiązanie licencyjne na warunkach FRAND wiąże się z przyjęciem przez licencjodawcę dodatkowych wymogów i obowiązków dotyczących takiego zobowiązania. W związku z tym należy zauważyć, że niniejsze

wskazówki praktyczne mogą nie mieć zastosowania do bardziej ogólnych (lub szerszych) okoliczności związanych z ogólnym licencjonowaniem patentów w przypadku, gdy nie istnieją obowiązki licencyjne na warunkach FRAND.

W sekcjach 4–5 niniejsze porozumienie CWA przedstawia kontekst biznesowy, prawny i interes publiczny dotyczący praktyk i procesów określonych w niniejszej sekcji 3. W tych sekcjach bardziej szczegółowo uwzględniono i omówiono kwestie rynkowe, przypadki, oświadczenia agencji i polityki wspierające praktyki i procesy opisane poniżej.

**Zastrzeżenie:** Ani niniejszy dokument, ani niniejsza sekcja nie stanowią porady prawnej i nie mają na celu zastąpienia kompetentnego doradcy prawnego. Niniejsza sekcja ma na celu jedynie pomóc czytelnikowi w zapoznaniu się z kwestiami, które należy rozważyć i na które należy się przygotować w kontekście negocjacji licencyjnych na warunkach FRAND - rozumie się, że obie strony takiej transakcji będą współpracować z kompetentnym doradcą prawnym i korzystać z jego porad. Nie jest to wyczerpująca lista „najlepszych praktyk”; mogą istnieć inne, nieopisane tutaj praktyki, które również stanowiłyby „najlepsze praktyki”.

### 3.1 Strony

- a) Strony wszelkich negocjacji licencyjnych nazywane są licencjodawcą i licencjobiorcą. Licencjodawca jest właścicielem (lub pełnomocnikiem) patentów, które mają być licencjonowane, które w tym przypadku są konkretnymi patentami SEP podlegającymi zobowiązaniu FRAND. I odwrotnie, potencjalny licencjobiorca (lub w skrócie „licencjobiorca”) to strona, która ubiega się o licencję lub która według licencjodawcy potrzebuje licencji na patent SEP licencjodawcy w celu wdrożenia standardu w produkcie lub usłudze licencjobiorcy ze względu na potencjalne naruszenie patentu SEP licencjodawcy. W kontekście negocjacji licencyjnych na warunkach FRAND, każda ze stron powinna działać rozsądnie, jako wyrażający wolę licencjodawcy i wyrażający wolę licencjobiorcy. W niniejszej podsekcji 3.1 opisano, w jaki sposób można wyrazić tę wolę w trakcie negocjacji.
- b) Wyrażający wolę licencjodawcy patentów SEP objętych zobowiązaniami FRAND:
  - 1) Licencjodawca powinien postępować w sposób rozsądny oraz być uczciwy i szczerzy w swoich kontaktach z licencjobiorcą podczas negocjacji licencyjnych patentów SEP. Bez wyrażającego wolę licencjodawcy nie może być mowy o „niewyrażającym woli licencjobiorcy”.
    - i) Licencjodawcy powinni używać przystępnego, prostego i jednoznacznego języka. Wszelkie opóźnienia w zakończeniu negocjacji spowodowane źle sporządzonymi, niejednoznacznymi umowami dostarczonymi przez licencjodawcę powinny obciążać licencjodawcę, a nie licencjobiorcę zabiegającego o taką przejrzystość.
    - ii) Nieuzasadnione jest, aby licencjodawca na przykład: (a) dochodził roszczeń, o których wie lub uważa, że nie są już istotne dla standardu; (b) ukrywał znane informacje o nieważności lub braku istotności przedmiotowych patentów; (c) ukrywał posiadane informacje, które są zasadnie potrzebne licencjobiorcy do oceny, czy proponowane warunki licencji są zgodne z warunkami FRAND, lub (d) uzależniał udzielenie licencji na patent SEP od wymogu, aby licencjobiorca nabył również licencję na inne patenty, takie jak patenty, które nie są niezbędne dla standardu.
  - 2) Licencjodawcy powinni być przygotowani, na żądanie licencjobiorcy, do negocjowania licencji obejmującej wszystkie patenty SEP objęte zobowiązaniem FRAND, mające zastosowanie do wdrożenia danego standardu przez licencjobiorcę. Dlatego w ofercie licencjodawcy powinny znaleźć się wszystkie patenty SEP spełniające wymóg niezbędności względem standardu, będące własnością właściciela patentu lub przez niego kontrolowane przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej i mające zastosowanie do produktu lub usługi licencjobiorcy.

- i) Licencjodawcy powinni być przygotowani, na żądanie licencjodawcy, do negocjowania licencji obejmującej wyłącznie patenty SEP mające zastosowanie do wdrożenia przez licencjodawcę danego standardu oraz produktu lub usługi licencjodawcy.
  - ii) Patenty niespełniające wymogów SEP: Chociaż strony mogą dobrowolnie i wzajemnie uzgodnić licencję obejmującą zarówno patenty SEP, jak i nie-SEP, niewłaściwe jest, aby licencjodawca „wiązał” lub w inny sposób warunkował udzielenie licencji na patenty SEP z wymogiem, aby licencjodawca zaakceptował i zapłacił za licencję na inną część portfela patentowego licencjodawcy (nie-SEP), nawet jeśli uważa się, że te inne patenty mają zastosowanie do produktu licencjodawcy lub do wdrożenia standardu.
  - iii) Patenty SEP mające zastosowanie do innych standardów: Chociaż strony mogą dobrowolnie i wzajemnie uzgodnić licencję obejmującą patenty SEP dla różnych standardów, niewłaściwe jest, aby licencjodawca „wiązał” lub w inny sposób uzależniał udzielenie licencji na swój odpowiedni portfel patentów SEP od wymogu, aby licencjodawca zaakceptował i zapłacił za licencję na patenty SEP mające zastosowanie do innych standardów.
  - iv) Sporne patenty SEP w ramach danego standardu: Jeśli potencjalny licencjodawca zasadnie kwestionuje istotność, ważność i/lub naruszenie patentów z portfela patentów SEP oferowanego do licencjonowania, niewłaściwe jest, aby licencjodawca "wiązał" lub w inny sposób warunkował udzielenie licencji na części swojego odpowiedniego portfela patentów SEP od wymogu, aby licencjodawca zaakceptował i zapłacił za licencję na pozostałą część swojego rzekomego portfela patentów SEP. Na przykład, jeśli strony nie zgadzają się co do tego, czy niektóre patenty w ramach przedmiotowego portfela patentów SEP są faktycznymi, ważnymi patentami SEP, licencjodawca powinien mieć możliwość uzyskania licencji na warunkach FRAND na patenty w ramach portfela, których status SEP nie jest przedmiotem sporu, podczas gdy obie strony zachowują prawo do dochodzenia roszczeń i zarzutów w odniesieniu do pozostałej części patentów, które posiadacz patentu uważa za patenty SEP.
- 3) Niezbędność: Jeśli argument licencjodawcy dotyczący naruszenia opiera się wyłącznie na twierdzeniu, że jego patenty są patentami SEP, a produkt docelowy wdraża powiązany standard, licencjodawca musi być przygotowany na wykazanie, że jego patenty są w rzeczywistości niezbędne do stosowania standardu, a produkt docelowy narusza patent SEP. Należy zauważyć, że niektóre patenty SEP mogą odnosić się do opcjonalnych części standardu, które nie mają zastosowania do licencjodawcy.
  - 4) Obowiązki dotyczące ujawniania informacji: Licencjodawcy powinni ujawnić wszelkie informacje wymagane przez licencjodawcę, które są w uzasadniony sposób potrzebne do oceny, czy zaproponowane przez licencjodawcę warunki licencji na patenty SEP są zgodne z zobowiązaniami FRAND. Informacje takie mogą obejmować: (a) szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych patentów; b) jasność w odniesieniu do docelowych produktów; (c) tabele zastrzeżeń identyfikujące odpowiednie części standardu i mapowanie stwierdzonych zastrzeżeń standardu; d) tabele zastrzeżeń identyfikujące odpowiednie części docelowych produktów; (e) informacje historyczne (porównywalne) dotyczące odpowiednich wcześniejszych licencji na patenty SEP; oraz f) wszelkie inne informacje wykorzystane przez licencjodawcę lub w uzasadniony sposób potrzebne licencjodawcy przy ocenie stawki tantiem na warunkach FRAND za dane patenty.
  - 5) Wycena: Licencjodawca powinien zapewnić wystarczającą ilość szczegółów, aby wyjaśnić proponowane przez siebie warunki licencyjne, w tym w szczególności metodę wyceny zastosowaną do określenia oferowanej stawki opłat licencyjnych na warunkach FRAND oraz sposób, w jaki stawka ta jest zgodna z istniejącymi wytycznymi z orzecznictwa i odpowiednich organów ds. prawa konkurencji.

- 6) Ciężar licencyjny: Na licencjodawcy spoczywa ciężar wykazania, że jego patenty są rzeczywiście patentami SEP i że docelowy produkt narusza patenty SEP w sposób wymagający uiszczenia opłaty. Licencjodawca musi dostarczyć te informacje w celu ustalenia, że jest licencjodawcą wyrażającym wolę.
- c) Wyrażający wolę licencjobiorcy patentów SEP objętych warunkami FRAND:
- 1) Potencjalny licencjobiorca powinien postępować w sposób rozsądny oraz postępować uczciwie i bezpośrednio w kontaktach z licencjodawcą.
  - 2) Wyrażenie woli: W przypadku prośby o udzielenie licencji na patent SEP dobrą praktyką jest, aby potencjalny licencjobiorca wyraził gotowość do nabycia licencji na odpowiednie patenty SEP na wynegocjowanych warunkach FRAND, jeżeli licencjodawca stwierdzi, że licencja jest faktycznie potrzebna.
  - 3) Zaangażowanie łańcucha dostaw: Potencjalny licencjobiorca, który wdraża standaryzowaną technologię wyłącznie dzięki komponentom nabytym od swojego łańcucha dostaw, powinien być w stanie zaangażować swój łańcuch dostaw we wsparcie negocjacji i/lub skontaktować dostawcę z licencjodawcą, aby umożliwić licencjodawcy udzielenie licencji bezpośrednio dostawcy.
    - i) Zwrócenie się do dostawców o wzięcie udziału w negocjacjach na warunkach FRAND dotyczących produktów dostawcy powinno mieć zapewnioną uczciwą i rozsądną szansę na ich przebieg. Zaangażowanie łańcucha dostaw w ten sposób nie czyni potencjalnego licencjobiorcy ani jego dostawcy(-ów), licencjobiorcami niewyrażającymi woli.
    - ii) W przypadku, gdy dostawca potencjalnego licencjobiorcy jest licencjobiorcą wyrażającym wolę, właściwe może być stwierdzenie, że każdy odbiorca odpowiednich produktów dostawcy powinien być postrzegany jako licencjobiorca wyrażający wolę. Z drugiej strony, zachowanie dostawcy nie powinno być przypisywane potencjalnemu licencjobiorcy, a ewentualny brak woli ze strony dostawcy potencjalnego licencjobiorcy nie powinien być przypisywany potencjalnemu licencjobiorcy.
  - 4) Odpowiedź dotycząca licencjonowania: Złożenie przez licencjobiorcę kontr-oferty na warunkach FRAND byłoby trudne lub niemożliwe, chyba że i dopóki licencjodawca co najmniej: (a) racjonalnie ustalił niezbędność swoich patentów SEP i racjonalnie ustalił, że licencjobiorca rzeczywiście naruszył patent SEP licencjodawcy; (b) złożył ofertę na warunkach FRAND; (c) dostarczył licencjobiorcy wystarczających informacji, aby ocenić „zgodność z warunkami FRAND” oferty licencjodawcy i sposób jej obliczenia; oraz (d) zapewnił licencjobiorcy wystarczająco dużo czasu na ocenę i rozważenie wszystkich powyższych kwestii.
  - 5) Zakwestionowanie zasadności lub egzekwowalności dowolnego zastrzeżonego patentu SEP, żądanie uzasadnionych informacji uzupełniających dotyczących oferty licencyjnej na warunkach FRAND i/lub złożenie kontroferty na warunkach FRAND nie powinno powodować, że strona stanie się licencjobiorcą niewyrażającym woli.

### 3.2 Umowy o zachowaniu poufności (NDA) w negocjacjach licencyjnych patentów SEP

- a) Strony mogą dobrowolnie i wspólnie zgodzić się na szeroką poufność negocjacji licencyjnych, chroniąc dowolny lub wszystkie aspekty swoich rozmów. Zasadniczo jednak żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia umowy NDA w celu negocjacji licencji patentowej i żadna ze stron nie powinna być karana za rezygnację z zawarcia umowy NDA. Decyzja o nieprzystąpieniu do NDA nie oznacza, że którakolwiek ze stron staje się stroną „niewyrażającą woli”.
- b) Przejrzystość w negocjacjach licencyjnych na warunkach FRAND jest zaletą, ponieważ zgodność ze zobowiązaniami FRAND służy zarówno interesom publicznym, jak i prywatnym. Poufność nie

powinna być nadużywana do ukrywania zachowań niezgodnych ze zobowiązaniami FRAND, a licencjodawca nie powinien jednostronnie wymagać zachowania poufności.

- c) W przypadku, gdy licencjodawca dąży do rozpoczęcia negocjacji, powinien on być przygotowany na dostarczenie podstawowego poziomu informacji dotyczących patentu SEP wnioskującym licencjobiorcom bez konieczności zawierania umowy NDA. Ten podstawowy poziom informacji obejmowałby informacje umożliwiające domniemanemu licencjobiorcy (i jego łańcuchowi dostaw) zrozumienie patentu SEP, wystarczająco szczegółową specyfikację (np. tabele zastrzeżeń) opisującą, w jaki sposób patenty są rzekomo naruszane przez produkty wdrażające standard, oraz inne istotne informacje potrzebne licencjobiorcy do oceny roszczeń dotyczących naruszenia, ważności i niezbędności. Dodatkowe przykłady materiałów, które powinny być dostępne bez zobowiązania do zawarcia umowy NDA, znajdują się w załączniku B do niniejszego porozumienia CWA.
- d) Aby zagwarantować, że opłaty licencyjne za licencje na patenty SEP nie będą płacone wielokrotnie za to samo urządzenie, ponieważ patenty SEP są już licencjonowane w ramach łańcucha dostaw (tzw. nieuprawnione wyciąganie podwójnych korzyści - ang. „double-dipping”), licencjodawca powinien ujawnić potencjalnemu licencjobiorcy istnienie wcześniejszych licencji i ich warunki.
- e) W przypadku wymiany informacji, które w uzasadniony sposób kwalifikują się jako poufne informacje biznesowe lub techniczne lub informacje osób trzecich podlegające obowiązkowi zachowania poufności, strony mogą zdecydować się na zawarcie wąskiej umowy o zachowaniu poufności w celu ochrony tylko tych materiałów (np. danych dotyczących sprzedaży, poufnych projektów produktów lub niektórych warunków licencji osób trzecich). Such an NDA should enable a potential licensee to share a licensor's confidential information with the licensee's supply chain. Podobnie, strony mogą zdecydować się na anonimizację lub w inny sposób zapewnić poufność informacji stron trzecich (np. wcześniejszych umów licencyjnych lub informacji o dostawcach) w celu ochrony uzasadnionych interesów stron trzecich w zakresie poufności.

### **3.3 Podstawy umowy licencyjnej na warunkach FRAND**

- a) Oświadczenia składane w trakcie negocjacji powinny być zgodne z prawdą i uczciwe oraz możliwe do weryfikacji.
- b) Umowa licencyjna nie powinna ograniczać prawa licencjobiorcy do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia, niespełnienia wymogów niezbędności lub unieważnienia licencjonowanego patentu. Aby zaradzić takim późniejszym zmianom, strony mogą zdecydować się na włączenie "klauzuli korekcyjnej", która przewiduje odpowiednie obniżenie wartości portfela patentowego licencjodawcy, np. z powodu późniejszego postępowania w sprawie unieważnienia, stwierdzenia braku naruszenia, wygaśnięcia, procedury ponownego badania lub innych podobnych zdarzeń.
- c) Licencjobiorca nie powinien być zmuszany do nabycia (i płacenia za) „portfel” patentów, które według licencjobiorcy nie mają zastosowania.
- d) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie licencji na patenty SEP nie powinno być uzależnione od uiszczenia określonych opłat, administracyjnych lub innych. Każda strona powinna zazwyczaj ponieść własne koszty związane z negocjacjami.
- e) Korzystanie z formalnej gwarancji lub procesu depozytowego w ramach negocjacji licencji na patenty SEP nie powinno być konieczne, chyba że licencjobiorca rzeczywiście ma problemy z płynnością.
- f) Negocjacje na warunkach FRAND wymagają czasu i nie ma jednego uniwersalnego harmonogramu wydawania licencji. Negocjujące strony powinny przestrzegać rozsądnych terminów w negocjacjach. Dopóki strony zachowują się rozsądnie, harmonogram negocjacji nie powinien być przedmiotem sporu.

### **3.4 Metodologie wyceny licencji na patenty SEP**

- a) Rozsądne opłaty licencyjne: Niniejsza sekcja dotyczy metodologii opłat licencyjnych określonych w

sekcji 5.3 porozumienie CWA i popartych przez różne organy krajowe, które są w nim cytowane. Nic nie ogranicza możliwości stron do dobrowolnego uzgodnienia alternatywnych podejść lub metodologii, ani nie odnosi się do konkretnych warunków licencyjnych, które mogą być negocjowane w danej sytuacji. Niemniej jednak, w organach prawnych oceniających warunki licencyjne na warunkach FRAND wykorzystano i poparto następujące podejścia metodologiczne. Podkreśla się jednak, że strony powinny zawsze korzystać z własnego niezależnego osądu (w porozumieniu z własnymi prawnikami i innymi doradcami) przy ocenie kwestii wyceny, a podejścia określone w niniejszym porozumieniu CWA mają charakter informacyjny i bazują na organach prawnych i agencyjnych cytowanych w sekcji 5.3 poniżej.

- 1) Strony mogą zgodzić się na metody opłat licencyjnych lub alternatywne metodologie dla wygody lub w niektórych przypadkach z powodu braku doświadczenia, z powodu zastosowania nieuczciwej dźwigni (np. w oparciu o obawy dotyczące potencjalnego wykorzystania nakazów sądowych) lub z innych powodów. Jednakże fakt, że strony w danej sytuacji zgadzają się na określone warunki, nie oznacza, że warunki te muszą być konieczne zgodne z warunkami FRAND. Wiele sądów uznało, że wcześniej podpisane licencje na patenty SEP nie były w rzeczywistości zgodne z warunkami FRAND.
- 2) Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą przez odpowiednie organy, opłaty licencyjne na warunkach FRAND powinny odzwierciedlać tylko i wyłącznie wartość opatentowanego wynalazku.
- 3) Zgodnie z inną ogólną zasadą, wyróżnioną przez odpowiednie organy, opłata licencyjna na warunkach FRAND powinna być obliczana na podstawie proporcjonalnej wartości, jaką opatentowany wynalazek wnosi do najmniejszego komponentu wchodzącego do obrotu handlowego, który w znacznym stopniu wdraża odpowiednią część standardu. Zwykle najmniejszy komponent wprowadzany do obrotu to komponent, który można później zintegrować z produktami wyższego poziomu. Raz ustalona wartość powinna pozostać niezmienna niezależnie od złożoności produktu końcowego (np. ze względu na dodanie dodatkowych wynalazków i technologii innych osób do produktu końcowego) - ponieważ posiadacz patentu nie jest uprawniony do wartości stworzonej przez wynalazki lub technologie innych osób. W orzecznictwie Stanów Zjednoczonych ta zasada obliczania opłaty licencyjnej jest powszechnie określana jako „najmniejsza możliwa do sprzedaży jednostka patentowa”. Jak określono w dokumencie porozumienia CWA (podstawowa zasada 2), w podobny sposób patenty SEP są wyceniane w innych jurysdykcjach międzynarodowych.
  - i) Oznacza to, że opłaty licencyjne na warunkach FRAND nie powinny obejmować rekompensaty za innowacje lub cechy, które nie są nieodłącznie związane z podstawowym zastrzeżeniem patentowym. Innymi słowy, opłata licencyjna za patenty SEP powinna opierać się na wartości najmniejszego komponentu, który w znacznym stopniu ucieleśnia opatentowany wynalazek, z uwzględnieniem dalszego podziału w przypadku nadmiernego włączenia. Skupiając się na wartości najmniejszego komponentu, który w znacznym stopniu ucieleśnia patent SEP, strony mogą zapewnić, że opłaty licencyjne odzwierciedlają wartość patentu SEP, a nie wartość innych innowacji lub wartość samej standaryzacji.
    - I) Odejście od wartości dodanej wynikającej z zastrzeżenia patentowego jest podstawowym problemem związanym z tak zwanym „licencjonowaniem opartym na przypadkach użycia” patentów SEP. Takie praktyki mają na celu obliczenie opłaty licencyjnej opartej nie tylko na wartości opatentowanego wynalazku, ale także na wszystkich innych innowacjach, które składają się na produkt dla użytkownika końcowego.
    - II) W ten sposób licencjonowanie oparte na przypadkach użycia ma na celu pobieranie opłat licencyjnych nie tylko za standaryzowane innowacje, ale także za inne cechy stanowiące wartość dodaną odzwierciedloną w cenie produktu. Takie podejście może w nieuczciwy sposób wykorzystać siłę rynkową patentów SEP w celu pobierania opłat licencyjnych od innowacji innych podmiotów.

- ii) Zgodnie z inną ogólną zasadą, wyróżnioną przez odpowiednie organy, opłata licencyjna na warunkach FRAND nie powinna przekraczać kosztu ex ante zaprojektowania rozwiązania z pominięciem zastrzeżonego wynalazku. Wzgląd ten jest „narzędziem” wykorzystywanym przez niektórych do określenia uczciwego i rozsądnego kosztu zastrzeżonego wynalazku.
  - iii) Zgodnie z inną ogólną zasadą, wyróżnioną przez odpowiednie organy, opłata licencyjna na warunkach FRAND nie powinna obejmować wartości dodanej standaryzacji i powinna być ustalana na zasadzie ex ante (przed włączeniem do standardu). W ten sposób opłaty licencyjne FRAND mogą dążyć do wykluczenia przyrostowej wartości związanej z „uzależnieniem” opatentowanej technologii od standardu.
- 4) Proporcjonalny udział patentów SEP: Opłaty licencyjne na warunkach FRAND powinny odzwierciedlać proporcjonalny udział właściciela patentu SEP we wszystkich patentach istotnych dla danej standaryzowanej technologii. Nie oznacza to, że stawki muszą zawsze odzwierciedlać ścisłą proporcjonalność pod względem liczenia patentów, choć często jest to dobre przybliżenie pierwszego rzędu. Stawka może zostać skorygowana w górę lub w dół w oparciu o ustalenie przez licencjodawcę innych uzasadnionych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu stawki opłat licencyjnych.
- i) Strony negocjacji powinny uznać i wziąć pod uwagę, że w oparciu o badania ogłoszone przez Komisję Europejską (cytowane poniżej w sekcji 5.3 porozumienia CWA), estymuje się, że od 50% aż do 90% wszystkich zadeklarowanych patentów SEP, w rzeczywistości nie jest faktycznymi, ważnymi patentami SEP.
  - ii) Żaden potencjalny licencjobiorca nie jest zobowiązany do uzyskania licencji na każdy patent, co do którego posiadacz patentu twierdzi, że jest patentem SEP, w przypadku gdy istnieje spór co do tego, czy jest on niezbędny, ważny lub czy został naruszony. Firma, która decyduje się nie nabywać licencji portfelowej w oparciu o nieporozumienia w dobrej wierze co do tego, czy określone patenty rzeczywiście mają do niej zastosowanie, nie jest tym samym stroną „niewyrażającą woli”.
- 5) Łączna, zagregowana stawka opłat licencyjnych dla standardu: Aby ustalić, czy propozycja stawki opłat licencyjnych jest zgodna z warunkami FRAND, stawkę należy rozpatrywać w kontekście skumulowanej, zagregowanej stawki opłat licencyjnych dla standardu (w tym kompatybilności wstecznej dla wcześniejszych wersji standardu, w zakresie, w jakim takie wcześniejsze wersje zostały wdrożone).
- 6) Licencjonowanie patentów SEP oparte na przypadkach użycia: Licencjonowanie patentów SEP oparte na przypadkach użycia jest generalnie niezgodne z zasadami licencjonowania na warunkach FRAND. Licencjonowanie oparte na przypadkach użycia nierozzerwalnie wiąże wartość standaryzowanej technologii z inną technologią/innowacją odzwierciedloną w produkcie użytkownika końcowego, nawet jeśli taka technologia/innowacja znajduje się poza zakresem właściwych patentów SEP. W rezultacie model licencjonowania oparty na przypadkach użycia jest niezgodny z podejściem opartym na warunkach FRAND, polegającym na obliczaniu opłaty licencyjnej związanej wyłącznie z wartością standaryzowanej technologii.
- b) Zachowanie niedyskryminacyjne
- 1) Kluczowym celem koncepcji licencjonowania na warunkach FRAND może być pomoc w utrzymaniu "równych szans" dla konkurencji między różnymi podmiotami wdrażającymi standard. Pobieranie od niektórych przedsiębiorstw (lub kategorii przedsiębiorstw) dyskryminacyjnych opłat licencyjnych może osłabić ich zdolność do konkurowania. Podczas gdy w danych dwustronnych negocjacjach licencyjnych można wziąć pod uwagę wiele czynników, podejście do ustalania stawki na warunkach FRAND nie powinno wykorzystywać różnych podejść, powodując dyskryminację wpływającą na niektóre umowy licencyjne patentów SEP.



- 2) Każda firma, która ubiega się o licencję na patenty SEP w celu wdrożenia standaryzowanej technologii w swoim produkcie, powinna mieć prawo do uzyskania licencji. Odmowa udzielenia licencji na patent SEP składającemu wniosek licencjodawcy ma charakter dyskryminacyjny i dlatego jest niezgodna z zasadami licencjonowania na warunkach FRAND.
- 3) Dyskryminacja wśród licencjodawców stanowi naruszenie zasad licencjonowania na warunkach FRAND. Nie oznacza to, że każda licencja będzie identyczna. To, czy spółka jest „w podobnej sytuacji” do innej spółki, może potencjalnie być pomocne w ocenie, czy dyskryminacja ma miejsce, ale błędne jest sugerowanie, że dyskryminacja jest dozwolona, o ile spółka nie jest „w podobnej sytuacji” do innej. Na przykład, nie byłoby właściwe, aby mały wchodzący na rynek podmiot stawiał czoła dyskryminującym wymaganiom licencyjnym w porównaniu z większymi, istniejącymi konkurentami, ponieważ takie podejście ograniczałoby konkurencję i dostęp do rynku.

### 3.5 Odmowa wydania licencji

- a) Każda firma wdrażająca standard ma prawo do licencji od posiadaczy patentów SEP, którzy zobowiązali się do zaoferowania licencji na warunkach FRAND.
- b) Niewłaściwe jest, aby wielu posiadaczy patentów SEP w ramach danego ekosystemu standardów działało w zмовie i ustalało, że każdy z nich będzie udzielał licencji wyłącznie firmom na danym poziomie (poziomach) łańcucha dostaw.

### 3.6 Portfele patentów SEP i licencjonowanie portfeli

- a) Licencjodawca powinien być uprawniony, na prośbę, do uzyskania licencji na wszystkie patenty z odpowiedniego portfela patentów SEP.
- b) In negotiations, no licensee should be required to pay for a license to patents that it does not agree are relevant to its products (e.g., because the patent is believed to be invalid or not infringed). Niechęć licencjodawcy do zapłaty za licencję na patenty, które w jego przekonaniu nie są rzeczywistymi, ważnymi patentami SEP wymagającymi zapłaty, nie powinna czynić go „niewyrażającym woli licencjodawcą”.
- c) Jeżeli negocjujące strony spierają się, czy część oferowanego portfela obejmuje rzeczywiste, ważne patenty SEP, strony mają różne możliwości rozwiązania sporu. Na przykład strony mogą zgodzić się na negocjowanie licencji portfelowej, ale wprowadzić zmiany w cenach, aby uwzględnić poszczególne sporne patenty. W niektórych przypadkach strony mogą uzgodnić założenia lub szacunki dotyczące jakości portfela i dostosować ceny, aby odzwierciedlić te założenia, bez przeprowadzania bardziej szczegółowego przeglądu technicznego. Alternatywnie strony mogą wspólnie i dobrowolnie zgodzić się na alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) lub zamiast tego zachować prawo do dochodzenia tradycyjnych roszczeń i warunków przed sądami krajowymi. Powyższe przykłady mają charakter ilustracyjny i nie stanowią wyczerpującej listy. W każdych okolicznościach licencjodawca powinien mieć możliwość zażądania i uzyskania licencji na warunkach FRAND na uzgodnioną część portfela, podczas gdy obie strony zachowują prawo do dochodzenia roszczeń i warunków w odniesieniu do wszystkich innych patentów, które posiadacz patentu uważa za patenty SEP.
- d) Brak specjalnych przywilejów: Właściciele patentów SEP nie są uprawnieni do specjalnych przywilejów prawnych innych niż te, które przysługują innym właścicielom patentów niepodlegającym zobowiązaniu FRAND. Przykładowo, właściciele patentów SEP powinni zawsze przestrzegać tradycyjnych zasad i obciążeń prawnych, takich jak obowiązek wykazania zastosowania poszczególnych patentów, które chcą licencjonować, oraz wartości takich patentów, a także odeprzeć wyzwania, takie jak nieważność patentu, jego nieegzekwowalność, licencjonowanie i wyczerpanie, jako warunek uzyskania rekompensaty za patent SEP.

- e) Dezagregacja: Wyceny patentów na warunkach FRAND nie zmieniają się w zależności od właściciela patentu. W przypadku przeniesienia części portfela patentowego, wartość portfela patentowego podmiotu zbywającego jest pomniejszana o wartość przeniesionych patentów, a wartość patentów SEP podmiotu nabywającego stanowi odpowiedni procent wartości pierwotnego portfela. Właściciele patentów dokonujący przeniesienia patentów powinni rozwiązać ten problem, zmieniając warunki licencji, aby odzwierciedlić zmniejszoną wartość portfela.

### **3.7 Spory**

- a) Alternatywne metody rozwiązywania sporów (np. mediacja lub arbitraż) przed wszczęciem postępowania sądowego są dobrowolną opcją, która może być atrakcyjna dla niektórych i może być opcją godną rozważenia w umowach licencyjnych patentów SEP, z zastrzeżeniem następujących kwestii:

- 1) Z wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków (np. mediacji nakazanej przez sąd) ADR nie jest obowiązkowe i nie powinno być narzucane stronom, które nie chcą w nim uczestniczyć.
- 2) Strona, która zdecyduje się nie uczestniczyć w metodach ADR, nie powinna być na tej podstawie uznawana za stronę „niewyrażającą woli”.
- 3) W przypadku wyboru metody ADR strony mają dużą swobodę w zaprojektowaniu odpowiedniego procesu. Jednak w przypadku braku wyraźnego i dobrowolnego zrzeczenia się określonych zasad lub praw, należy przestrzegać tradycyjnych zasad materialnych i proceduralnych oraz ciężaru dowodu, nawet w ADR.
- 4) Metody ADR w sprawie patentów SEP objętych warunkami FRAND powinny być zgodne z zasadami FRAND, a ich struktura powinna umożliwiać osiągnięcie rezultatu zgodnego z warunkami FRAND.

- b) Orzekanie i prawo dostępu do sądów

- 1) Każda spółka ma także prawo do skorzystania z dostępu do ścieżki sądowej.
- 2) Tak jak w przypadku każdego innego sporu, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia na warunkach FRAND, każda ze stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.
- 3) Postępowania na warunkach FRAND, w tym metody ADR, mogą dotyczyć umów, patentów, prawa konkurencji i/lub innych roszczeń prawnych.

- c) Działania konkurencji

- 1) Naruszenie zobowiązań FRAND może stanowić naruszenie prawa konkurencji.
- 2) Oprócz działań sądowych, naruszenia prawa konkurencji mogą być egzekwowane przez krajowe agencje prawa konkurencji. Firmy, które borykają się z naruszeniami zobowiązań FRAND, mogą próbować zgłaszać takie kwestie odpowiednim agencjom.

### **3.8 Nakazy sądowe**

- a) W negocjacjach na warunkach FRAND nie należy stosować gróźb wniesienia o wydanie nakazu sądowego (w tym nakazu o charakterze faktycznym, takiego jak zajęcie celne lub postępowanie karne).

- b) Licencjodawca nie powinien ubiegać się o wydanie nakazu sądowego (o charakterze wstępnym, stałym lub faktycznym) w odniesieniu do patentów SEP objętych zobowiązaniem FRAND, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, takich jak upadłość podmiotu wdrażającego lub pozostawanie poza jurysdykcją sądu.
- c) Posiadacze patentów SEP nie powinni ubiegać się o faktyczne nakazy sądowe bez nadzoru sądu nad kwestiami dotyczącymi naruszenia i ważności patentu (np. jeśli wcześniej wydano prawomocne orzeczenie sądowe w sprawie niezbędności, ważności i naruszenia, które nie zostało wykonane).
- d) Nakazy sądowe (w tym również nakazy faktyczne) dotyczące patentów SEP objętych zobowiązaniem FRAND powinny być rzadko wydawane na rzecz licencjodawców patentów SEP objętych zobowiązaniem FRAND, w szczególności w sytuacji, gdy licencjodawca może uzyskać rekompensatę pieniężną za korzystanie z jego patentów.
- e) W przypadku, gdy sąd uzna licencjobiorcę za "niewyrażającego woli", właściciel patentu może wystąpić do sądu o odszkodowanie pieniężne za szkody spowodowane niewłaściwym zachowaniem licencjobiorcy - takie jak zaległe opłaty licencyjne, odsetki i koszty. Te metody pieniężne są lepiej dostosowane do zasad i podejść zgodnych ze zobowiązaniem FRAND niż dążenie przez licencjodawcę do wykluczenia z rynku w drodze nakazu sądowego. Biorąc pod uwagę obietnicę honorowania warunków FRAND przy licencjonowaniu, rekompensata pieniężna jest zasadniczo odpowiednim środkiem zaradczym w przypadku patentów SEP.

### 3.9 Organizacje SDO i możliwe ulepszenia tych organizacji

- a) Wymogi zobowiązań FRAND nie powinny być nadmiernie niejasne. Dopuszczalne i pomocne jest zapewnianie stronom bardziej wyraźnych wskazówek dotyczących konkretnych praktyk przez organizacje SDO.
- b) Organizacje SDO powinny rozważyć aktualizację swoich polityk dotyczących zobowiązań FRAND w celu zapewnienia większej przejrzystości. Na przykład, IEEE z powodzeniem zaktualizowało tekst swojej polityki patentowej, aby zapewnić wyjaśnienia posiadaczom patentów i potencjalnym licencjobiorcom.

### 3.10 Licencjonowanie za pośrednictwem konsorcjów patentowych

- a) Licencjonowanie za pośrednictwem konsorcjum patentowego może przynieść korzyści zarówno posiadaczom patentów SEP, jak i licencjobiorcom tych patentów. Jednak zarówno licencjodawcy, jak i licencjobiorcy zachowują swobodę decydowania o tym, czy zawrzeć umowę licencyjną w ramach konsorcjum patentowego, czy też w drodze dwustronnych negocjacji. Odmowa przystąpienia przez stronę do konsorcjum patentowego lub przyjęcia licencji z takiego konsorcjum nie powinna być uznawana za przejaw niewyrażania woli do udzielenia lub przyjęcia licencji na patenty SEP.
- b) Jeśli posiadacz patentu SEP zdecyduje się zaoferować licencje na warunkach FRAND za pośrednictwem konsorcjum patentowego, oferta ta powinna być jedynie dodatkową opcją w stosunku do negocjacji i udzielenia dwustronnej licencji SEP FRAND każdemu licencjobiorcy, który zwróci się o taką licencję.
- c) W przypadku konsorcjów patentowych udzielających licencji na patenty SEP na warunkach FRAND, konsorcjum podlega tym samym wymogom i zobowiązaniom do udzielania licencji na warunkach FRAND, jakie istnieją w przypadku licencjodawców patentów SEP udzielających licencji bezpośrednio. Właściciel patentu SEP nie powinien unikać ani obchodzić, ani dążyć do uniknięcia lub obejścia swoich zobowiązań do udzielania licencji na warunkach FRAND poprzez udzielanie licencji za pośrednictwem konsorcjum patentowego.
- d) W przypadku, gdy administrator konsorcjum patentowego działa jako sublicencjodawca lub agent

licencyjny dla wielu licencjodawców patentów SEP, administrator konsorcjum i licencjodawcy SEP należący do konsorcjum powinni współpracować z domniemanym licencjobiorcą konsorcjum w celu ustalenia, jakie licencje mogą już istnieć u bezpośrednich lub pośrednich dostawców domniemanego licencjobiorcy konsorcjum i jego klientów, a następnie odpowiednio dostosować obowiązek uiszczania opłat licencyjnych. W związku z tym, aby uniknąć podwójnego nieuprawnionego wyciągania podwójnych korzyści, administrator konsorcjum patentowego i licencjodawcy SEP uczestniczący w konsorcjum powinni w przejrzysty sposób informować o wszelkich licencjach udzielonych dostawcom lub klientom w łańcuchu dostaw produktu wieloelementowego, a ceny konsorcjum powinny w stosownych przypadkach odzwierciedlać odpowiednie zniżki za takie wcześniejsze licencje.

- e) Ze względu na przejrzystość i interes publiczny zachęca się grupy patentowe do publikowania wszystkich warunków licencji, w tym stawek opłat licencyjnych i innych warunków.

## 4 Licencjonowanie na warunkach FRAND: tło rynkowe

Teraz, gdy w niniejszym CWA przedstawiono podsumowanie procesów licencjonowania i najlepszych praktyk, w kolejnych sekcjach zostaną zidentyfikowane i omówione podstawowe fakty, prawo, wymogi i zasady, które leżą u podstaw tych procesów i praktyk. Niniejsza sekcja 4 zawiera podsumowanie kontekstu i tła zobowiązań FRAND oraz odnosi się do różnych interesów zainteresowanych stron i interesów prawnych. W sekcji 5 przedstawiono następnie sześć podstawowych zasad licencjonowania na warunkach FRAND, z których w naturalny sposób wynikają praktyki omówione powyżej, oraz wskazano odpowiednie organy i inne materiały prezentujące

### 4.1 Tło rynkowe

Standardy sieci bezprzewodowych łączą urządzenia od wielu lat.<sup>4</sup> Standardy sieci bezprzewodowych zostały opracowane głównie przez firmy, które chciały je wykorzystać i wdrożyć w swoich produktach, takie jak firmy produkujące chipy, firmy telekomunikacyjne i operatorzy komórkowi. Pomyślna praca tych firm – zarówno pod względem wkładu w tworzenie standardów, jak i późniejszego opracowywania i komercjalizacji produktów w celu wykorzystania ich współpracy – przyczyniła się do rozprzestrzenienia się technologii bezprzewodowych.

Nadchodzi nowa generacja rozwoju technologicznego wraz rozwojem różnych technologii związanych z przemysłem 4.0 (4IR),<sup>5</sup> 5G,<sup>6</sup> i IoT<sup>7</sup>. Według ostatnich szacunków Europejskiego Urzędu Patentowego, około 25-30 miliardów urządzeń w domu i miejscu pracy będzie wyposażonych w czujniki, procesory i

---

<sup>4</sup> Pierwsze połączenie 2G (GSM) wykonano 28 lat temu w 1991 r., 2,5G (GPRS) uruchomiono w 2000 r., a 3G (UMTS/WCDMA) w 2001 r. Wiele kluczowych patentów związanych z tymi standardami wygasło wiele lat temu i/lub wkrótce wygaśnie.

<sup>5</sup> Cornelius Baur i Dominik Wee, *Manufacturing's next act*, McKinsey & Co. (czerwiec 2015), <https://www.mckinsey.com/business-functions/operatives/our-insights/manufacturings-next-act>.

<sup>6</sup> Chociaż nie ma uniwersalnej definicji sieci komórkowej 5G, termin ten obejmuje przyszłą falę interoperacyjnych sieci komórkowych, które są obecnie napędzane przez różne organy ds. standardów technicznych. Oczekuje się, że sieci 5G będą wykorzystywać szeroki zakres pasm widma, zarówno licencjonowanych, jak i nielicencjonowanych, poprzez nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności widma i jego współdzielenia. Organy standaryzacyjne, takie jak 3rd Generation Partnership Project (3GPP) i Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wśród wielu innych, nadal rozwijają 5G. *Zobacz np.* wydanie 15, 3GPP (16 lipca 2018 r.), <http://www.3gpp.org/release-15>; *zobacz także* bazę danych IEEE 5g and Beyond Standards, IEEE, <https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database>.

<sup>7</sup> Chociaż od czasu ukucia tego terminu pod koniec lat 90. XX wieku zaproponowano wiele definicji Internetu Rzeczy, nie powstała jeszcze uniwersalna definicja. Jednakże Internet Rzeczy jest powszechnie uważany za wszechstronną koncepcję, w ramach której produkty codziennego użytku wykorzystują Internet do przekazywania danych zebranych przez czujniki.

wbudowane oprogramowanie.<sup>8</sup> Połączenie tych urządzeń ze sobą w oparciu o transfer danych i połączenie ich z innymi technologiami, takimi jak przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja, będzie sprzyjać automatyzacji procesów biznesowych.

Częścią tego rozwoju jest wykorzystanie standaryzowanych technologii po raz pierwszy w nowych segmentach rynku, w tym poza tradycyjnymi branżami telekomunikacyjnymi i bezprzewodowymi. W kluczowych segmentach gospodarki światowej, od rolnictwa, przez handel detaliczny, po opiekę zdrowotną, rozwój Internetu Rzeczy wykazuje znaczną efektywność.

W tym względzie, choć licencjonowanie patentów SEP jest ważne w wielu różnych branżach i na różnych rynkach, szczególnie dużo uwagi poświęcono licencjonowaniu patentów SEP na warunkach FRAND w odniesieniu do patentów związanych ze standardami bezprzewodowymi i telekomunikacyjnymi. Zarówno ci, którzy konkurują w ramach zmieniających się pionów (rynków), jak i nowi uczestnicy rynku, będą w coraz większym stopniu napotykać na kwestie związane z patentami SEP w miarę otwierania się nowych obszarów zastosowań i rozwoju wykorzystania standardów bezprzewodowych i telekomunikacyjnych, a także w miarę opracowywania kolejnych standardów w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych w ramach pionów i między nimi.

Zapotrzebowanie na interoperacyjność wzrasta proporcjonalnie, aby osiągnąć cel standaryzacji, jakim jest jak najszersze rozpowszechnienie technologii. Producenci, którzy chcą tworzyć interoperacyjne urządzenia, nie są w stanie ominąć standardów, ponieważ standardy tworzą interfejs do łączenia się i komunikowania z innymi produktami i platformami. Aby zabezpieczyć pełny potencjał IoT, podejścia, które zapewniają podstawowe ramy umożliwiające interoperacyjność, muszą być dostosowane w celu zapewnienia spójności oraz umożliwienia wydajnej i niezawodnej wymiany danych.

Technologie opracowane przez podmioty działające na wcześniejszych etapach łańcucha należy uwzględnić w ocenie pełnego potencjału i pośrednich efektów sieciowych związanych z IoT. Ulepszanie i innowacyjność produktów coraz częściej odbywa się w wirtualnej warstwie oprogramowania w modelach biznesowych skierowanych do konsumentów, a nie w komponentach sprzętowych w modelach biznesowych skierowanych do przemysłu. Niektórzy szacują, że produkcja oprogramowania i usługi stanowią 80% całkowitej wartości dodanej technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).<sup>9</sup> Tendencja ta utrzymuje się w innych sektorach i oczekuje się, że tak będzie również w przyszłości. Licencjonowanie powinno odzwierciedlać fakt, że wartość dodana przez innowacje na wcześniejszych etapach łańcucha różni się od technologii na późniejszych etapach łańcucha, takich jak standardy telekomunikacyjne, a posiadacze patentów SEP na późniejszych etapach łańcucha nie powinni mieć prawa do żądania opłat licencyjnych w oparciu o wartość stworzoną przez innowatorów na wcześniejszych etapach łańcucha.

Standaryzowane rozwiązania w zakresie czujników umożliwiają firmom integrację szerokiej gamy czujników i wdrażanie swoich rozwiązań w dowolnej branży. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie masowych ilości danych z urządzeń wyposażonych w czujniki umożliwia wirtualną konsolidację, współdzielenie pojemności i tworzenie skalowalnych usług danych dla wielu firm i organizacji korzystających ze wspólnych zasobów w celu osiągnięcia efektu skali.

Dla prawidłowego funkcjonowania rynku w miarę rozwoju zintegrowanej gospodarki kluczowe znaczenie dla wszystkich uczestników rynku będzie miało przestrzeganie praktyk licencyjnych na warunkach FRAND i zapobieganie nadużyciom. Rozprzestrzenianie się standaryzowanych technologii poza tradycyjnym sektorem ICT gwarantuje sprawiedliwe i zrównoważone podejście do licencjonowania standaryzowanych technologii, w tym uwzględnienie dynamicznych zainteresowań rynkowych, jakimi są IoT i inne zaawansowane protokoły komunikacyjne. Jak przedstawiono poniżej, wpływ licencjonowania wpływa na różne aspekty gospodarki, w tym na konkurencję i interes publiczny.

## 4.2 Kontekst, aspekt prawa konkurencji i funkcja zobowiązań FRAND w odniesieniu do

<sup>8</sup> Ménière Yann, Ilja Rudyk i Javier Valdes, (2018), Patents and the Fourth Industrial Revolution (Europejski Urząd Patentowy, 2018), str. 10, [epo.org/4IR](http://epo.org/4IR).

<sup>9</sup> Yann, Rudyk i Valdes, *supra* przypis 7, str. 20.

## interesu publicznego

Na najbardziej podstawowym poziomie, dobrowolne zobowiązanie FRAND podjęte przez uczestnika organizacji SDO pociąga za sobą obowiązek udzielenia licencji na patent SEP na warunkach FRAND (co może obejmować opłatę licencyjną) każdej stronie, która chce wdrożyć odpowiednią standard.

Aby zrozumieć szerszy kontekst i cel zobowiązania FRAND, należy wziąć pod uwagę każdy z poniższych aspektów:

- (a) Korzyści podmiotów opracowujących standardy wynikające z powodzenia ich prac;
- (b) Ograniczenia wynikające z prawa konkurencji i polityki; oraz
- (c) Porządek publiczny i interesy konsumentów.

W dalszej części tego podrozdziału omówiony zostanie każdy z tych aspektów w celu zapewnienia kontekstu, informacji i podstaw dla zasad i praktyk określonych w niniejszym porozumieniu CWA.

### a) Korzyści podmiotów opracowujących standardy wynikające z powodzenia ich prac

Niezależnie od tego, czy standard jest opracowywany w celu wspierania regulacji, czy też ma na celu wsparcie nowych lub rozszerzonych rynków poprzez umożliwienie interoperacyjności między różnymi produktami lub usługami, sukces wysiłków związanych z opracowywaniem standardów często zależy od ich przydatności do wdrożenia w branży, do której są skierowane.

Aby wspierać szerokie wdrożenie, powinny mieć zastosowanie co najmniej dwa następujące warunki:<sup>10</sup>

- *Licencje powinny być dostępne na warunkach FRAND dla każdego, kto chce wdrożyć standard w swoim produkcie:* Patenty SEP i niedostępność licencji SEP dla użytkowników standardów mogą stanowić przeszkodę w szerokim rozpowszechnieniu standardu (np. jeśli posiadacz patentu SEP ogranicza lub odmawia takich licencji). Jednak nawet w przypadku, gdy licencje na patenty SEP nie są generalnie odrzucane, szerokie przyjęcie standardu może być nadal poważnie utrudnione, gdy licencje są udostępniane selektywnie lub gdy warunki licencyjne wymagane przez posiadacza patentu SEP są nieracjonalne lub dyskryminujące. W interesie tych, którzy inwestują czas i zasoby w opracowanie standardu, leży zatem zachęcenie posiadaczy patentów SEP do zobowiązania się do udzielenia licencji każdemu podmiotowi wdrażającemu standard, który wystąpi o licencję na warunkach FRAND.
- *Wdrożenie standardu musi być zazwyczaj atrakcyjne dla uczestników rynku, aby mogło zostać przyjęte na szeroką skalę:* Istnieje wiele powodów, dla których warto wdrożyć dany standard. Na przykład, gdy standard może zapewniać możliwość uczestniczenia w rynkowym ekosystemie interoperacyjnych produktów i usług, jej przyjęcie może napędzać tak zwane „efekty sieci”. Oznacza to, że im więcej produktów i usług jest już zgodnych ze standardem, tym bardziej atrakcyjne może stać się dla innych firm wdrożenie tego standardu w swoich produktach lub usługach.

W niektórych dziedzinach oba warunki zostały z powodzeniem spełnione dzięki zachęcaniu i zobowiązaniu posiadaczy patentów SEP do udzielania nieodpłatnych licencji na warunkach FRAND. Na przykład standard Bluetooth jest dobrze znanym i odnoszącym duże sukcesy standardem nieodpłatnym. W takich przypadkach właściciele patentów mogą być zmotywowani do wniesienia wkładu w postaci swoich opatentowanych technologii i rezygnacji z możliwości zarabiania na swoich patentach poprzez zastrzeżenia licencyjne w celu ulepszenia standardu, co z kolei będzie wspierać zwiększoną sprzedaż produktów zgodnych ze standardami; im „lepiej” standard, tym większe jego

---

<sup>10</sup> Z pewnością istnieją inne ważne warunki pomyślnej standaryzacji. Na przykład, zasadniczo preferowane jest, aby standard wynikał z zapotrzebowania rynku i pozostawał ukierunkowany na branżę. Nie jest zaskoczeniem, że firmy zainteresowane konkretnymi obszarami technicznymi i rynkami mają motywację do inwestowania czasu i energii w standaryzację techniczną. W przypadku braku zainteresowania rynku danym obszarem technicznym, standardy mogą nie przyciągać znaczącej uwagi deweloperów, a po ich opracowaniu mogą nie przyciągać inwestycji i działań niezbędnych do ich szerokiego rozpowszechniania.

przyjęcie i większy sukces branży i ekosystemu.

W innych przypadkach właściciele patentów mogą nie chcieć wnosić swoich opatentowanych technologii bez zachowania prawa do wynagrodzenia na warunkach FRAND. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku firm, które nie produkują ani nie sprzedają standaryzowanych produktów, lub w przypadku innych firm, które chcą zarabiać na swoich prawach patentowych poprzez licencjonowanie. W takich przypadkach właściciel patentu może zdecydować się na wniesienie wkładu obejmującego jego opatentowane rozwiązania wraz ze zobowiązaniem na warunkach FRAND, które zezwala na opłaty licencyjne, tym samym dobrowolnie zgadzając się na ograniczenie praw, które właściciel patentu miałby, gdyby nie zobowiązanie FRAND (tj. jego "normalne" prawa patentowe), przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ubiegania się o opłaty licencyjne na warunkach FRAND.<sup>11</sup>

Ale *dlaczego* posiadacz patentu (*np.* taki, który chce zarabiać na swoich patentach SEP poprzez licencjonowanie) dobrowolnie zdecydowałby się ograniczyć swoje własne prawa patentowe? Posiadacz patentu SEP musi wiązać się z tym jakąś korzyścią. I rzeczywiście taka istnieje. Poprzez włączenie opatentowanych rozwiązań do standardu jako „niezbędnych” do zapewnienia zgodności ze standardem, posiadacze patentów SEP zyskują możliwość uzyskania opłat licencyjnych od dużej grupy podmiotów wdrażających standardy - nawet w przypadku patentów, dla których rynek komercyjny mógłby nie istnieć w przypadku braku standardu.

Innymi słowy, posiadacz patentu SEP może radykalnie powiększyć pulę użytkowników, od których mógłby ubiegać się o tantiemy. W zamian posiadacze patentu SEP zgadzają się zrezygnować z korzystania z niektórych praw zwykle związanych z patentami - na przykład prawa do wykluczenia innych z korzystania z opatentowanej technologii oraz prawa do pobierania opłaty licencyjnej odzwierciedlającej brak konkurencyjnych alternatyw dla patentu SEP po przyjęciu standardu. Ten kompromis może być opłacalny, nawet jeśli opłata licencyjna od każdego podmiotu wdrażającego może być niższa niż w przypadku braku zobowiązania FRAND. Rzeczywiście, większość właścicieli patentów dobrowolnie decyduje się na zobowiązania FRAND, ponieważ zyskują znacznie więcej niż tracą.

W rezultacie zobowiązanie FRAND pomaga w umożliwieniu wprowadzenia standardu na rynek, zapewniając uczestnikom rynku pewność, że licencje będą dostępne na rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach. Inwestycje niezbędne do opracowania i wprowadzenia na rynek produktów zgodnych ze standardami (*np.* chip Bluetooth, Wi-Fi lub LTE lub urządzenie wykorzystujące takie chipy) mogą być ogromne. Należy pozyskać fabryki, stworzyć kanały rynkowe, zakupić sprzęt i infrastrukturę. Bez rozsądnej gwarancji, że licencje można uzyskać na rozsądnych warunkach, uczestnicy rynku mogą (być może słusznie) zdecydować się nie inwestować w potencjalnie ryzykowne przedsięwzięcie. Zmniejszając to ryzyko i zapewniając podmiotom wchodzącym na rynek pewność, że ich inwestycje nie zostaną podważone przez nadmierne i nieuczciwe praktyki w zakresie patentów SEP, obietnica FRAND - jeśli jest właściwie stosowana i przestrzegana - może zachęcać do inwestycji i wspierać dalsze innowacje i rozwój rynku. Jak omówiono poniżej, kiedy dochodzi do naruszenia zobowiązań FRAND, zagrożona jest uczciwa konkurencja, a innowacje mogą zostać zahamowane.

#### b) Ograniczenia wynikające z prawa konkurencji i polityki

Prawo i polityka konkurencji to kluczowe aspekty zrozumienia celu dobrowolnych zobowiązań FRAND. Rozwój standardów zazwyczaj obejmuje wiele stron, być może konkurentów, spotykających się w ramach organizacji SDO w celu uzgodnienia wspólnej specyfikacji technologicznej. Ten proces rozwoju z konieczności obejmuje akceptację pewnych rozwiązań technicznych w specyfikacji i odrzucenie innych proponowanych rozwiązań. W związku z tym działalność związana z opracowywaniem standardów może powodować problemy związane z konkurencją. Na przykład dyskusje w kontekście

<sup>11</sup> Posiadacze patentów SEP zobowiązujący się do licencjonowania na warunkach FRAND ograniczają w ten sposób korzystanie z niektórych praw własności zwykle związanych z patentami - takich jak prawo do wykluczenia innych z korzystania z opatentowanej technologii oraz prawo do pobierania opłat licencyjnych, jakie może udźwignąć rynek (*np.* opłat licencyjnych odzwierciedlających brak konkurencyjnych alternatyw dla patentu SEP po wprowadzeniu standardu).

ustanawiania standardów mogą stanowić okazję do zмовy w celu ograniczenia lub wyeliminowania konkurencji między konkurującymi ze sobą technologiami.

Niemniej jednak powszechnie uznaje się, w tym przez Komisję Europejską i inne międzynarodowe organy ds. konkurencji, że standardy mogą wywoływać znaczące pozytywne skutki gospodarcze i prokonkurencyjne, na przykład poprzez promowanie rozwoju nowych i ulepszonych produktów lub rynków, lub poprzez umożliwienie poprawy warunków dostaw. Z tego powodu decydenci tworzący polityki zazwyczaj promują standaryzację, pod warunkiem, że procesy i wyniki opracowywania standardów nie są nadużywane w celu wywołania efektów antykonkurencyjnych.

Aby zapobiec takim nadużyciom, agencje ds. konkurencji wprowadziły wytyczne określające środki, które powinny zostać podjęte przez podmioty opracowujące i przyjmujące standardy w celu uniknięcia obaw związanych z prawem konkurencji. Wytyczne te obejmują w szczególności środki mające na celu zapewnienie, że patenty SEP nie są wykorzystywane w sposób antykonkurencyjny poprzez nadużywanie dźwigni uzyskanej dzięki wyeliminowaniu alternatywnych technologii za pomocą wdrożenia standardu. W niektórych przypadkach organy ochrony konkurencji podjęły działania mające na celu zaradzenie naruszeniu zobowiązań FRAND i antykonkurencyjnym skutkom, które mogą z niego wynikać, wyraźnie zauważając, że patenty SEP mogą przyznawać właścicielowi takiego patentu wyjątkową władzę. Władza ta wynika z faktu, że uczestnicy procesu ustanawiania standardów wybierają jedno rozwiązanie techniczne, które ma stać się standardem. Podczas gdy taka selekcja może zapewnić, że produkty i usługi osiągną odpowiedni poziom kompatybilności i interoperacyjności, z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów, jednocześnie konkurencja, która w przeciwnym razie mogłaby powstać między różnymi technologiami, jest w ten sposób eliminowana.

Firmy, które wytwarzają lub wykorzystują produkty zgodne ze standardami, muszą koniecznie korzystać z patentów SEP, które są włączone do tych produktów. W związku z tym, ponieważ potencjalni licencjodawcy nie mają komercyjnej alternatywy dla wdrożenia ustandaryzowanej technologii, siła przetargowa posiadacza patentu SEP w kontekście negocjacji licencyjnych dramatycznie wzrasta. Zjawisko to - gdy przejście na alternatywną technologię jest albo niemożliwe, albo nadmiernie kosztowne - określa się mianem „efektu uzależnienia” („lock-in”). Jak odnotowała Komisja Europejska, „zobowiązania FRAND mogą uniemożliwić<sup>12</sup> posiadaczom praw własności intelektualnej utrudnianie wdrożenia standardu poprzez odmowę udzielenia licencji lub żądanie nieuczciwych lub nieracjonalnych opłat (innymi słowy, nadmiernych opłat ) po tym, jak branża została zamknięta na standard lub poprzez pobieranie dyskryminujących opłat licencyjnych”<sup>13</sup>.

Wyzwaniem jest ochrona przed potencjalnymi nadużyciami związanymi z niemożnością projektowania w oparciu o opatentowaną technologię wybraną do standaryzacji (tzw. efekt „lock-in”). Siła rynku i siła przetargowa związana z efektem „lock-in” może skutkować tym, że posiadacze praw będą starali się uzyskać wysokie opłaty licencyjne lub inne nieuzasadnione warunki licencji, których nie uzyskaliby przed włączeniem ich opatentowanej technologii do standardu. Jak stwierdziła Komisja Europejska, bycie posiadaczem patentów SEP „może pozwolić firmom na antykonkurencyjne zachowanie, na przykład poprzez „wstrzymywanie” użytkowników po wdrożeniu standardu albo poprzez odmowę udzielenia licencji na niezbędne prawa własności intelektualnej, albo poprzez pobieranie ... nadmiernych opłat licencyjnych”<sup>14</sup>.

W tym miejscu pojawia się aspekt prawa konkurencji i cel zobowiązań FRAND, który wyjaśnia, dlaczego organy ochrony konkurencji zachęcają organizacje SDO do ustanawiania polityki praw własności intelektualnej opartej na warunkach FRAND. Zobowiązania FRAND pomagają zrównoważyć potencjalne problemy w zakresie konkurencji, jakie może wywołać standaryzacja. Jak stwierdzono w wytycznych horyzontalnych Komisji:

*Jeżeli udział w ustanawianiu standardu jest **nieograniczony**, a procedura przyjmowania danego*

<sup>12</sup> IPR oznacza „prawa własności intelektualnej”(Intellectual Property Rights).

<sup>13</sup> Komunikat Komisji: Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, 2011 Dz.U. C z 14.1.2011, s. 1, ust. 287 („Wytyczne horyzontalne KE”).

<sup>14</sup> ID. w ust. 269.



standardu jest **przejrzysta**, porozumienia standaryzacyjne, które nie zawierają obowiązku przestrzegania standardu i **zapewniają dostęp do standardów na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach**, zwykle nie będą ograniczać konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1.<sup>15</sup>

Zobowiązania FRAND mają zatem na celu ograniczenie uprawnień posiadacza patentu SEP uzyskanych w wyniku włączenia jego opatentowanej technologii do standardu, nie ograniczając jednocześnie w nieuczciwy sposób jego praw do dochodzenia rozsądnej i niedyskryminacyjnej rekompensaty w oparciu o wartość opatentowanego wynalazku.

Uwagi Komisji Europejskiej nie tylko ilustrują kontekst prawa konkurencji zobowiązań FRAND, ale także pomagają ukierunkować analizę zobowiązań i praktyk FRAND.

Po pierwsze, w Wytycznych horyzontalnych Komisja wyjaśnia:

*W celu zapewnienia skutecznego dostępu do standardu, polityka dotycząca praw własności intelektualnej musiałaby wymagać od uczestników, którzy chcieliby, aby ich prawa własności intelektualnej zostały włączone do standardu, przedstawienia nieodwołalnego pisemnego zobowiązania do zaoferowania licencji na ich niezbędne prawa IPR wszystkim stronom trzecim na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach („zobowiązanie FRAND”).<sup>16</sup>*

Aby zatem uniknąć problemów związanych z prawem konkurencji, należy oferować licencje na warunkach FRAND wszystkim stronom trzecim ubiegającym się o licencję, aby mogły wdrożyć standard.<sup>17</sup>

Po drugie, ponieważ natura obaw związanych z prawem konkurencji w odniesieniu do patentów SEP wynika z wyjątkowej władzy, jaką patenty te mogą przyznać ich posiadaczom poprzez wyeliminowanie konkurencji technologicznej po przyjęciu standardu, wynika z tego, że to, co jest „sprawiedliwe i rozsądne”, należy oceniać w odniesieniu do wartości ekonomicznej samego opatentowanego wynalazku - niezależnie od jakiegokolwiek wartości, na przykład dźwigni negocjacyjnej, przyznanej posiadaczowi patentu SEP poprzez włączenie opatentowanej technologii do standardu <sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Wytyczne horyzontalne KE, ¶ 280.

<sup>16</sup> Wytyczne horyzontalne KE, ¶ 285

<sup>17</sup> Zobacz także *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015) („Aby ograniczyć ryzyko, że posiadacze patentów SEP uzyskają więcej niż wynosi wartość godziwa opatentowanej przez nich technologii, wiele organizacji SSO wymaga od posiadaczy patentów SEP udzielenia licencji na ich patenty na „rozsądnych i niedyskryminujących” warunkach lub warunkach „RAND”. Na mocy tych umów posiadacz SEP nie może odmówić licencji producentowi, który zobowiązuje się do płacenia stawki RAND.”); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012) („Motorola w swoich oświadczeniach skierowanych do ITU obiecała „udzielić licencji nieograniczonej liczbie wnioskodawców na całym świecie, na niedyskryminacyjnych zasadach i na rozsądnych warunkach, na korzystanie z opatentowanego materiału niezbędnego” do wykonywania standardów ITU. Język ten nie dopuszcza żadnych ograniczeń co do tego, kto i ilu wnioskodawców może otrzymać licencję...”); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (“[U]stanowiona polityka i program marketingowy licencjodawcy mające na celu utrzymanie jego monopolu patentowego poprzez nieudzielanie innym licencji na korzystanie z wynalazku [nie dotyczy patentów SEP]. ... Ze względu na zaangażowanie firmy Ericsson w zobowiązanie RAND [...] nie może ona prowadzić tego rodzaju polityki w celu utrzymania monopolu patentowego.”); Postanowienie o odmowie wydania nakazu sądowego, str. 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Sygnatura sprawy: 3:17-cv-00108-GPC-MDD (ND Cal, 7 września 2017 r.) nr. ECF 141 („Polityka praw własności intelektualnej ETSI w rzeczywistości wyraźnie stanowi, że każdy wyrażający wolę licencjobiorca jest uprawniony do uzyskania licencji na własność intelektualną deklarującego posiadacza patentu SEP na warunkach FRAND.”); Decyzja Komisji w sprawie AT.39985 - Motorola - Egzekwowanie patentów niezbędnych dla standardu GPRS C(2014) 2892 wyrok z dnia 29 kwietnia 2014 r., ust. 55 (warunki FRAND „zobowiązują właścicieli patentów SEP: [] do udostępnienia przedmiotowego patentu wszystkim zainteresowanym stronom trzecim”).

<sup>18</sup> Zobacz np. Komunikat Komisji: Określenie podejścia UE do patentów niezbędnych do wdrożenia standardu COM (2017) 712 z dnia 29 listopada 2017 r., ust. 2.1 („Komunikat KE w sprawie patentów SEP”) („Warunki licencji muszą jasno odzwierciedlać wartość ekonomiczną opatentowanej technologii. Wartość ta musi skupiać się przede wszystkim na samej technologii i co do zasady nie powinna uwzględniać żadnego elementu wynikającego z decyzji o włączeniu technologii do standardu.”); zobacz także np. *Ericsson*, 773 F.3d str. 1232 (Fed. Cir. 2014) („Podobnie jak w przypadku

Po trzecie, wytyczne w zakresie prawa konkurencji odnoszą się również do wpływu zobowiązań FRAND na dostępność sądowego zabezpieczenia roszczeń posiadaczy patentów SEP. W przypadku braku standaryzacji, implementator mógłby zaprojektować obejście patentu lub po prostu skorzystać z wcześniejszych rozwiązań, tworząc w ten sposób ekonomiczny limit zwrotu dla posiadacza patentu. O ile jednak nakazy sądowe są ważnym narzędziem egzekwowania praw patentowych, o tyle w wypadku zobowiązań FRAND dostępność nakazów sądowych może służyć jako podstawowy mechanizm, za pomocą którego posiadacze patentów SEP mogą nadużywać dominującej pozycji, jaką może dawać posiadanie patentu SEP - albo poprzez wykluczanie firm z rynku, albo poprzez wywieranie presji na firmy, aby akceptowały nieracjonalne warunki licencjonowania poprzez groźbę nakazu sądowego. Dlatego też szereg orzeczeń sądowych i wytycznych w zakresie prawa konkurencji stanowi, że posiadacze patentów SEP nie mogą nadużywać swojej siły rynkowej, występując o wydanie nakazu sądowego przeciwko podmiotom wdrażającym standardy, które wyrażają wolę i są w stanie płacić opłaty licencyjne na warunkach FRAND za ważne patenty, które zostały naruszone<sup>19</sup>.

Wreszcie, w kontekście licencyjnych konsorcjów patentowych SEP, utworzenie konsorcjum technologicznego nieuchronnie wiąże się ze wspólną sprzedażą technologii objętych konsorcjum, co w przypadku konsorcjów składających się wyłącznie lub w przeważającej mierze z technologii zastępczych oznacza kartel ustalający ceny.<sup>20</sup> „[O]płaty i inne warunki udzielania licencji powinny być niewygórowane i niedyskryminujące, a licencje nie powinny być na wyłączność.”<sup>21</sup>

Aspekty te zostaną omówione bardziej szczegółowo poniżej.

### c) Porządek publiczny i interesy konsumentów

W kontekście szerszych interesów polityki publicznej warunki FRAND są ukierunkowane na wspieranie wzrostu gospodarczego, ułatwianie wspólnego rozwoju technologicznego i promowanie dobra publicznego.

Z jednej strony, zobowiązania na FRAND honorują uzasadnione interesy posiadacza patentu SEP w uzyskaniu godziwej rekompensaty za korzystanie z jego opatentowanych rozwiązań, a tym samym utrzymują zachęty zarówno do działalności wynalazczej, jak i do przedstawiania owoców takiej działalności celem włączenia ich do standardów. Z drugiej strony, nawet zaawansowany technologicznie i dobrze zaprojektowany standard może nie zostać powszechnie przyjęty, jeśli patenty SEP będą wykorzystywane do wykluczania podmiotów wdrażających i podważania zachęt do jego przyjęcia poprzez nadmierne roszczenia licencyjne. W końcu decydenci w dużym stopniu polegają na standardach, aby wspierać regulacje i programy polityki publicznej mające na celu korzyści dla konsumentów i wzrost gospodarczy.

Dlatego decydenci często opisują zobowiązanie FRAND jako równowagę pomiędzy interesami posiadaczy patentów SEP w uzyskaniu godziwej rekompensaty za korzystanie z ich patentów a

---

wszystkich patentów, stawka opłaty licencyjnej za patenty SEP musi być proporcjonalna do wartości opatentowanego wynalazku.”; „właściciel patentu powinien otrzymać rekompensatę jedynie za przybliżoną przyrostową korzyść uzyskaną z jego wynalazku. . . [t]jest to szczególnie prawdziwe w przypadku patentów SEP.”); Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych, Decyzja i Wyrok, *Motorola Mobility LLC i Google Inc.*, Zapis nr C-4410, (23 lipca 2013 r.), [www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf](http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf)

<sup>19</sup> *Patrz np.* decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie AT.39985 – *Motorola – Egzekwowanie patentów niezbędnych dla standardu GPRS* C(2014) 2892, z dnia 29 kwietnia 2014 r. (stwierdzająca, że właściciel patentu naruszył zobowiązanie FRAND i prawo konkurencji, wnosząc o wydanie nakazu sądowego po tym, jak potencjalny licencjobiorca zgodził się na rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzonych patentów krajowych); C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] Dz.U. 477 (wyrok stwierdzający naruszenie prawa antymonopolowego w przypadku występowania o wydanie nakazu sądowego przeciwko licencjobiorcy wyrażającemu wolę); *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (wyrok utrzymujący, że zobowiązanie FRAND utrudnia powodowi uzyskanie nakazu sądowego).

<sup>20</sup> Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do porozumień o transferze technologii, Dz.U. C 89 z 28.3.2014 r., s. 3, ust. 46 (Wytyczne KE dotyczące transferu technologii).

<sup>21</sup> *ID.* w paragrafie 269.

interesami podmiotów wdrażających standardy w uzyskaniu uczciwych warunków licencji na opatentowane rozwiązania stosowane w standardach. Jednak w praktyce obietnice zobowiązań FRAND nie zawsze mogą zapobiegać nadużyciom, zwłaszcza bez aktywnych mechanizmów egzekwowania prawa. Ze względu na interes publiczny w funkcjonowaniu zobowiązań FRAND decydenci mają do odegrania rolę w promowaniu wspólnego zrozumienia ich konsekwencji – w tym, ale także wykraczając poza, politykę konkurencji i sprawy antymonopolowe.

W swoim komunikacie w sprawie patentów SEP<sup>22</sup> z listopada 2017 r., Komisja Europejska między innymi „określiła kluczowe zasady, które sprzyjają zrównoważonym, spójnym i przewidywalnym ramom dla patentów SEP”, odnosząc się do 1) zwiększonej przejrzystości w zakresie ekspozycji patentów SEP, 2) ogólnych zasad dotyczących licencji patentów SEP na warunkach FRAND oraz 3) przewidywalnego środowiska egzekwowania patentów SEP. W komunikacie wezwano również „zainteresowane strony do zaangażowania się we wzajemny dialog [...] w celu wypracowania dalszych doprecyzowań i najlepszych praktyk”. Niniejsze porozumienie CWA jest po części odpowiedzią branży na to wezwanie.

Chociaż zakres niniejszego dokumentu nie pozwala na udokumentowanie wyczerpującego opisu wszystkich elementów wytycznych dostarczonych przez Komisję Europejską, zwracamy uwagę na cztery kluczowe punkty, które stanowią szczególnie ważne wytyczne dla praktyk, procedur i zasad przedstawionych w niniejszym porozumieniu CWA:

- W komunikacie (ponownie) podkreślono, że „zobowiązanie do udzielania licencji na warunkach FRAND stwarza uzasadnione oczekiwania ze strony osób trzecich, że właściciel patentu SEP faktycznie udzieli licencji na takich warunkach”.<sup>23</sup>
- Komunikat wzmacnia ustaloną zasadę wyceny na warunkach FRAND, zgodnie z którą „warunki licencji muszą mieć wyraźny związek z wartością ekonomiczną opatentowanej technologii” i „nie mogą zawierać żadnych elementów wynikających z decyzji o włączeniu technologii do standardu”<sup>24</sup>.
- W komunikacie wyraźnie uznano, że przy ustalaniu stawek licencyjnych dla dowolnego patentu SEP lub pakietu patentów SEP oraz w celu uniknięcia kumulacji opłat licencyjnych, metodologie opłat licencyjnych powinny zapewniać, że ogólne stawki licencyjne dla wszystkich odpowiednich patentów SEP nie mogą stać się nieracjonalne lub sprawić, że wdrożenie standardu stanie się niepraktyczne; „określając wartość na warunkach FRAND, strony muszą wziąć pod uwagę rozsądną zagregowaną stawkę dla standardu”. Komisja zauważyła również, że potencjalni licencjobiorcy otrzymujący ofertę na warunkach FRAND powinni dążyć do złożenia „konkretnej i szczegółowej” kontroferty, gdy właściciel patentu przedstawi „jasne wyjaśnienia” i informacje dotyczące podstaw jego stanowiska technicznego i biznesowego<sup>25</sup>.
- W komunikacie rozszerzono zakres informacji, które posiadacze patentów SEP powinni udostępniać potencjalnym licencjobiorcom, aby umożliwić im określenie adekwatności przedmiotowych patentów SEP i zgodności oferty licencyjnej z warunkami FRAND. “[N]iezbędne są jasne wyjaśnienia dotyczące: niezbędności dla standardu, rzekomo naruszających prawo produktów użytkownika patentów SEP, proponowanego sposobu obliczania opłat licencyjnych oraz niedyskryminacyjnego elementu zobowiązań FRAND”<sup>26</sup>.

Każdy z tych aspektów komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie patentów SEP został omówiony

<sup>22</sup> Komunikat WE dotyczący patentów SEP, przypis 17 powyżej, sekcja 2.

<sup>23</sup> ID. w sekcji 2.1.

<sup>24</sup> ID.

<sup>25</sup> ID. w sekcjach 2.4, 3.1.

<sup>26</sup> ID. w sekcji 3.1.

bardziej szczegółowo poniżej.

### 4.3 Uwzględnienie interesów MŚP

Teraz, gdy przedstawiono pewne tło i kontekst dotyczący funkcji i interpretacji zobowiązań FRAND, ważne jest również, aby zająć się istotnymi interesami małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynkach standaryzowanych technologii oraz utrzymaniem odpowiednich praktyk FRAND.

Podczas gdy rosnące wykorzystanie standaryzowanych technologii będzie miało wpływ na duże i małe firmy, oczekuje się, że MŚP odegrają ogromną rolę w tworzeniu zintegrowanej gospodarki oraz w nadchodzących innowacjach. Jednak nieuczciwe wymagania licencyjne dotyczące patentów SEP obejmujących standardy niezbędne do uczestnictwa w ekosystemie rynkowym mogą w wyjątkowy sposób wpływać na udział MŚP w rynku i szkodzić im. W szczególności, szereg czynników stwarza nierówne ryzyko dla MŚP w ramach środowiska licencji na patenty niezbędne do wdrożenia standardów i może ostatecznie hamować innowacje na wczesnych etapach łańcucha:

- **Nierówność zasobów:** Choć to samo może dotyczyć większych przedsiębiorstw, MŚP postawione na celowniku podmiotów wnoszących roszczenia patentowe SEP<sup>27</sup> (PAE) lub nadużywających roszczeń licencyjnych SEP znajdują się w znacząco niekorzystnej sytuacji podczas obrony przed podmiotami wnoszącymi roszczenia z tytułu patentów SEP ze względu na ich względny brak zasobów.
- **Nierówność w dostępie do informacji handlowych :** MŚP mają ograniczoną zdolność do przeznaczania zasobów prawnych na zrozumienie złożonego środowiska patentów SEP. Brak przejrzystości w praktykach rynkowych budzi wątpliwości co do cen, dyskryminacji, ważności patentów lub twierdzeń o ich niezbędności.<sup>28</sup>
- **Nierówność w dostępie do informacji technicznych:** Wiele MŚP nie posiada specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie technologii i standardów, aby zweryfikować, czy domniemane patenty SEP są rzeczywistymi, ważnymi patentami SEP - w szczególności w przypadku, gdy MŚP nie jest w stanie udostępnić szczegółów roszczeń zgłaszanych przez posiadaczy patentów SEP dostawcom MŚP na późniejszym etapie łańcucha.
- **Nierówność pozycji rynkowej:** MŚP często nie mają doświadczenia w określaniu stawek opłat licencyjnych na warunkach FRAND na różnych pozycjach w tym samym łańcuchu wartości lub w innych pionach IoT. W przypadku MŚP różnice w ich wielkości mogą prowadzić do płacenia dyskryminujących stawek opłat licencyjnych ze względu na niemożność dokładnej oceny ich pozycji rynkowej w stosunku do poprzednich umów licencyjnych. W wielu przypadkach może się okazać, że MŚP po prostu włącza standaryzowany komponent do swojego produktu na wcześniejszym etapie łańcucha, a dla potencjalnego licencjodawcy bardziej odpowiednie i skuteczne byłoby wystąpienie o zakup licencję do podmiotu znajdującego się na późniejszym etapie łańcucha rynkowego, który jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wprowadzenie do obrotu danej technologii.

Kwestie te mogą ujawnić się na przykład, gdy PAE obierają za cel MŚP poprzez "forum-shopping" i "kampanie" w celu wyłudzenia opłat licencyjnych za patenty, które mogą, ale nie muszą być niezbędne dla standardu, co często wymaga lat kosztownych opłat prawnych i sporów sądowych. Takie wydatki i wysiłki są często nie do udźwignięcia dla MŚP. Nie będąc w stanie wydać dużych kwot na spory sądowe w celu obrony w dobrej wierze, MŚP mogą zostać zmuszone do gruntownego przekształcenia lub

---

<sup>27</sup> Podmiot wnoszący roszczenia patentowe to osoba lub firma, której model biznesowy opiera się na nabywaniu patentów lub praw patentowych bez wykorzystywania opatentowanego wynalazku w celu czerpania zysków z opłat licencyjnych płaconych za licencje z ich portfeli patentowych.

<sup>28</sup> Erixon Fredrik i Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology, (2017), Europejskie Centrum Międzynarodowej Gospodarki Politycznej. Zarys polityki 2/2017, s. 8.

całkowitego wycofania się z rynku.

Podobnie nierozsądne jest oczekiwanie, że MŚP, które opracowują nowe produkty, zwrócą się do posiadaczy patentów SEP w trakcie prac projektowych, aby omówić nowe przypadki użycia w celu uzyskania licencji SEP; w ten sposób posiadacz SEP mógłby dążyć do pełnienia roli przesiewowej dla nowych pomysłów i przypadków użycia. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy posiadacze patentów SEP mogą kontrolować ceny nowych przypadków użycia, zakłócając w ten sposób rynki niższego szczebla. Posiadacze patentów SEP zmuszający firmy do uzyskania licencji mogą potencjalnie wykorzystywać proces licencjonowania jako środek do gromadzenia informacji na temat rozwoju nowych produktów i nowych przypadków użycia, a także do ograniczania konkurencji na niektórych rynkach. Taki efekt nie leży w interesie innowacji i rozwoju nowych technologii oraz wydajności na rynkach.

Krótko mówiąc, istnieje wiele powodów, dla których warto wspierać i chronić MŚP i innych twórców technologii na wcześniejszym etapie łańcucha, którzy włączają standaryzowane rozwiązania do swoich urządzeń. Aby jednak w pełni umożliwić funkcjonowanie tych rozwijających się rynków, należy zagwarantować, że przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji nie będą dążyć do przejęcia wartości, której nie stworzyły, poprzez domaganie się opłat licencyjnych w oparciu o wartość urządzeń wcześniejszego etapu łańcucha. Posiadacze patentów SEP mogą uzyskać korzyści na warunkach FRAND w oparciu o licencjonowanie znormalizowanych komponentów lub jeśli użytkownicy na wcześniejszym etapie łańcucha ubiegają się o własne licencje, koncentrując żądania opłat licencyjnych wyłącznie na wartości opatentowanych technologii i nie ubiegając się o rekompensatę w oparciu o wartości stworzone przez innych.

## **5 Podstawowe zasady rozwiązywania kluczowych problemów zobowiązań FRAND i licencjonowania patentów SEP: Kontekst prawny i faktyczny**

Teraz, gdy niniejsze porozumienia CWA zidentyfikowało niektóre z przepisów, polityk i potrzeb rynkowych, które wspierają i leżą u podstaw zobowiązań FRAND, omówione zostaną konkretne praktyki i zasady, które mogą zostać napotkane przez strony zaangażowane w licencjonowanie na warunkach FRAND. W odniesieniu do każdej z tych kwestii przedstawimy tło, przykłady odpowiednich przepisów prawa, które mogą mieć zastosowanie, oraz omówimy podejścia i podstawowe zasady służące osiągnięciu skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań.

### **5.1 Stosowanie i nadużywanie nakazów sądowych oraz groźby ich zastosowania w negocjacjach dotyczących patentów SEP**

Zasadniczo, jeśli patent nie jest patentem SEP, posiadacz patentu może swobodnie dochodzić lub egzekwować zabezpieczenie przed naruszeniem, z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawnych lub słusznościowych wynikających z przepisów krajowych. Możliwość wykluczenia innych z rynku może w takim wypadku służyć jako jedno z praw przyznanych właścicielowi patentu.<sup>29</sup>

Jeżeli jednak właściciel patentu obiecał udzielić licencji na swoje patenty na warunkach FRAND, sytuacja jest inna. Składając obietnicę na warunkach FRAND, posiadacz patentu wyraźnie zgadza się dążyć do licencjonowania, a nie wykluczenia z rynku. Innymi słowy, podejmując zobowiązanie FRAND, właściciel patentu dobrowolnie zgadza się wspierać rozpowszechnianie standardu w drodze udzielania

---

<sup>29</sup> Oczywiście, nawet w sytuacjach dotyczących patentów innych niż SEP, sądowe zabezpieczenie roszczeń podlega europejskim wymogom, zgodnie z którymi nakaz musi być zarówno sprawiedliwy, jak i proporcjonalny. *Patrz* Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, art. III, Dz.U. (L 157), 30.4.2004 r., str. 45, 61 (dyrektywa 2004/48/WE). Podobne uprawnienia i ograniczenia dotyczące stosowania nakazu sądowego w sytuacjach innych niż SEP mogą mieć również zastosowanie na arenie międzynarodowej. Zobacz np. *eBay Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 US 388, 391 (2006) (w celu uzyskania nakazu sądowego „powód musi wykazać: (1) że doznał nieodwracalnej szkody; (2) że środki dostępne na mocy prawa, takie jak odszkodowanie pieniężne, są niewystarczające

licencji osobom trzecim, zamiast dążyć do ograniczenia stosowania standardu poprzez eliminację niektórych uczestników rynku za pomocą nakazów sądowych. O ile zobowiązanie FRAND nie oznacza, że posiadacz patentu SEP zrezygnował z prawa do egzekwowania swoich praw patentowych w odniesieniu do nielicencjonowanego użytkownika, o tyle wystąpienie o nakaz przeciwko stronie, od której można uzyskać rekompensatę na warunkach FRAND, byłoby niezgodne z tym zobowiązaniem.<sup>30</sup>

Stosowanie *faktycznych* procesów nakazowych – takich jak stosowane w niektórych jurysdykcjach procesy „zajęcia celnego” w celu zajęcia produktów rzekomo naruszających prawo – jest również sprzeczne ze zobowiązaniem FRAND i w większości przypadków niewłaściwe. Podobnie uznaje się, że w niektórych jurysdykcjach kwestie dotyczące naruszeń mogą być podnoszone jako sprawy karne. Wnioski posiadaczy SEP o wszczęcie lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobom fizycznym w firmach lub domniemanym naruszcicielom SEP powinny być również postrzegane podobnie jak żądania wydania nakazu sądowego i spotykać się z dużym sceptycyzmem (np. mogą być wykorzystywane przez niektórych posiadaczy SEP w celu zwiększenia „dźwigni” w celu wymuszenia wyniku innego niż FRAND). Ogólnie rzecz biorąc, jak omówiono poniżej, w przypadku, gdy można uzyskać rekompensatę FRAND od potencjalnego licencjobiorcy, zastosowanie nakazów sądowych, nakazów *faktycznych*, postępowań karnych lub innych technik, które nie są ukierunkowane na ustalanie stawek FRAND, jest rzadko, jeśli w ogóle, właściwe. Takie postępowanie w ramach „taktyki zastraszania” może być szczególnie niewłaściwe, jeżeli na przykład nie zapadł jeszcze wyrok sądu stwierdzający naruszenie patentu SEP w kraju, w którym toczy się *de facto* postępowanie, lub gdy toczy się postępowanie o unieważnienie prawa do znaku rzekomego patentu SEP lub członków jego rodziny.

Potencjał wstrzymywania przy użyciu patentów SEP, poprzez nakazy sądowe lub podobne postępowania *de facto*, jest istotnym problemem dla standaryzacji i rodzi ważne kwestie dla nadzoru nad prawem konkurencji. Zostało to uznane przez wiele jurysdykcji międzynarodowych.<sup>31</sup> Podobnie należy zauważyć, że nawet *ubieganie się* o zadośćuczynienie (lub groźba jego uzyskania) może prowadzić do nieuczciwych, wyników, niezgodnych z FRAND. Jak zauważyła jedna z agencji, „groźba wykluczenia z rynku to potężna broń, która może umożliwić właścicielowi patentu wstrzymanie podmiotów wdrażających standard. Ograniczenie tego zagrożenia zmniejsza prawdopodobieństwo, że posiadacz patentu wykorzysta włączenie swojego patentu do standardu, w celu zatrzymania patentu, i

---

aby zrekompensować tę szkodę; (3) że biorąc pod uwagę bilans trudności między powodem a pozwanym, uzasadnione jest zadośćuczynienie na zasadach słusznościowych; oraz (4) że interes publiczny nie zostałby naruszony przez stały nakaz”).

<sup>30</sup> Wymaganie od posiadacza patentu SEP przestrzegania jego zobowiązań FRAND poprzez nieograniczanie dostępu do rynku nie jest w żadnym wypadku formą „licencji przymusowej”. Jest to raczej po prostu egzekwowanie zobowiązań, które posiadacz SEP dobrowolnie (tj. bez przymusu) przyjął w ramach procesu standaryzacji.

<sup>31</sup> *Patrz np.* Wytyczne horyzontalne KE, przypis 12 powyżej, ust. 287 ("Zobowiązania na warunkach FRAND mogą uniemożliwić posiadaczom praw własności intelektualnej utrudnianie wdrożenia standardu poprzez odmowę udzielenia licencji lub żądanie nieuczciwych lub nieuzasadnionych opłat (innymi słowy, nadmiernych opłat) po tym, jak branża została zablokowana przez standard lub poprzez pobieranie dyskryminujących opłat licencyjnych."); Amerykański Departament Sprawiedliwości i Federalna Komisja ds. handlu, Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i prawa własności intelektualnej: Promowanie innowacji i konkurencji 33-57 (2007), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf> (omawiając szczegółowo podejścia mające na celu zwalczanie wstrzymywania patentów, w tym politykę ujawniania informacji o patentach SEP i zobowiązaniach FRAND); Ericsson, 773 F.3. d str. 1209 (uznając wstrzymywanie patentów i nakładanie opłat licencyjnych za dwa problemy, "które mogą hamować powszechne przyjęcie standardu"); Microsoft Corp. v. *Motorola, Inc.*, Nr. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, str. \*20 (W.D. Wash. 25 kwietnia 2013 r.) (nakazując stronom negocjującym stawki RAND „uwzględnienie innych posiadaczy patentów SEP i stawek opłat licencyjnych, których każdy z tych posiadaczy patentów może żądać od podmiotu wdrażającego, w oparciu o znaczenie danych patentów dla standardu i produktów podmiotu wdrażającego”).

zapewnia wdrażającym komfort w opracowywaniu ich produktów.”<sup>32</sup>

Oceniając wpływ FRAND na dostępność nakazów sądowych, należy wziąć pod uwagę dwie kluczowe kwestie:

- Jakie są ewentualne *wyjątki* od ogólnych ograniczeń zobowiązań FRAND dotyczących nakazów sądowych; i
- W jaki sposób rozpatrywane są roszczenia lub groźby uzyskania nakazu sądowego.

Rozważając funkcję i cel zobowiązań FRAND, kwestie te stają się wyraźniejsze.

Jako punkt wyjścia musimy rozważyć (i w pewnym stopniu oddzielić) dwie powiązane ze sobą kwestie prawne: (1) egzekwowanie zobowiązań FRAND (*np.* jako umowy) oraz (2) egzekwowanie zakazów prawa konkurencji w przypadku, gdy FRAND jest naruszony. Chociaż oba te scenariusze są ze sobą powiązane, każdy z nich ma swoją specyfikę i może prowadzić do różnych (choć często uzupełniających się) wniosków.

Z punktu widzenia umowy, obietnica udzielenia licencji na warunkach FRAND jest sprzeczna z możliwością wykluczenia z rynku. Zobowiązanie FRAND pełni funkcję *quid pro quo*: zobowiązanie FRAND ogranicza dochodzenie praw patentowych właściciela patentu, ale w zamian posiadacz patentu – w wyniku ogłoszenia standardu – uzyskuje możliwość ubiegania się o rozsądne opłaty licencyjne od znacznie większej puli potencjalnych licencjobiorców. Co jednak w sytuacji, gdy właściciel patentu nie będzie mógł uzyskać kompensaty od potencjalnego licencjobiorcy? Na przykład, co się stanie, jeśli potencjalny licencjobiorca jest w stanie upadłości, ale stara się kontynuować sprzedaż produktów naruszających prawo patentowe, nie płacąc posiadaczowi patentu żadnych opłat licencyjnych? W takim przypadku posiadacz patentu może pozostać bez możliwości uzyskania uzasadnionych opłat licencyjnych, a z tego powodu posiadacz patentu może być potencjalnie w sposób uzasadniony – w takich nadzwyczajnych okolicznościach – ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego.

W Europie względy słuszności i proporcjonalności są niezbędne za każdym razem, gdy sąd ma do czynienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, a względy te są szczególnie istotne, gdy patent jest domniemanym SEP.<sup>33</sup> Z tego powodu Komisja Europejska w swoim ostatnim komunikacie w sprawie patentów SEP podkreśliła znaczenie zapewnienia, że nakazy sądowe podlegają względem proporcjonalności: "Biorąc pod uwagę szeroki wpływ, jaki nakaz sądowy może mieć na przedsiębiorstwa, konsumentów i interes publiczny, w szczególności w kontekście zdigitalizowanej gospodarki, ocena proporcjonalności musi być przeprowadzana ostrożnie w każdym indywidualnym przypadku."<sup>34</sup> Jednakże sądy europejskie nie opracowały jeszcze obszernego orzecznictwa dotyczącego sytuacji, w których stosowanie nakazów sądowych mogłoby naruszać obietnicę udzielenia licencji na warunkach FRAND. Zamiast tego znaczna część europejskiego prawa dotyczącego tej kwestii skupia się na sytuacjach, w których zastosowanie nakazów sądowych mogłoby stanowić naruszenie europejskiego prawa konkurencji. Jak omówiono poniżej, ta pokrewna, choć odmienna kwestia była przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), a także Komisji Europejskiej w postępowaniu dotyczącym egzekwowania prawa konkurencji.

W innych jurysdykcjach sprawiedliwa analiza interesów posiadacza patentu i licencjobiorcy może posłużyć do ograniczenia nakazów sądowych w sprawie patentów SEP w większości przypadków, jednocześnie potencjalnie zezwalając na nakazy w tych rzadkich przypadkach, w których posiadacz patentu nie ma innej możliwości uzyskania rekompensaty na warunkach FRAND. Na przykład w USA dostępność nakazów sądowych jest rozpatrywana zgodnie ze standardem eBay Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który wymaga rozważenia czterech czynników słusznościowych przed

<sup>32</sup> Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, IEEE Business Review Letter, str. 9 (2 lutego 2015 r.), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-stowarzyszenie-inzynierow-elektrykow-i-elektronikow>.

<sup>33</sup> Dyrektywa 2004/48/WE, powyżej, przypis 30.

<sup>34</sup> Komunikat KE w sprawie patentów SEP, powyżej, przypis 17, sekcja 3.2.

wydaniem nakazu sądowego.<sup>35</sup> Rozważając dostępność nakazów sądowych w przypadku patentów SEP objętych zobowiązaniem FRAND, sądy amerykańskie orzekły, że chociaż nakazy sądowe nie są zakazane we wszystkich sprawach dotyczących patentów SEP, to obietnica udzielenia licencji na warunkach FRAND wymaga uwzględnienia czynników wymienionych w standardzie eBay, takich jak to, czy środki prawne (np. dostępność odszkodowania pieniężnego lub podobnej rekompensaty dla właściciela patentu) są wystarczające dla zapewnienia ochrony patentu.

posiadacza), raczej nie poprą nakazu sądowego w sprawach SEP.<sup>36</sup> Jak zauważyły sądy amerykańskie, „[a] właściciel patentu podlegający zobowiązaniom FRAND może mieć trudności z ustaleniem nieodwracalnej szkody”, w związku z czym nakaz często nie będzie dostępną opcją.<sup>37</sup> W praktyce nie wydaje się, aby jakikolwiek amerykański sąd wydał nakaz w sprawie patentu SEP objętego zobowiązaniem FRAND w ciągu co najmniej dekady lub dłużej.<sup>38</sup>

W sprawie *Huawei v. ZTE*, ETS przedstawił podsumowanie zachowań, które można zastosować, aby wykazać „gotowość” właściciela patentu i licencjodawcy do negocjowania licencji w dobrej wierze.<sup>39</sup> ETS orzekł, że wystąpienie przez właściciela patentu o wydanie nakazu sądowego przeciwko licencjodawcy, który wykazał w dobrej wierze chęć negocjowania licencji FRAND, może stanowić naruszenie prawa konkurencji. W takich przypadkach właściciel patentu nie będzie uprawniony do wykluczenia użytkownika z rynku. Jednak w przypadku, gdy właściciel patentu działa w dobrej wierze i dostarcza pewne wymagane informacje i materiały, ale potencjalny licencjodawca nie odwzajemnia się takim samym zachowaniem w celu wykazania gotowości do negocjowania licencji, właściciel patentu nie będzie działał z naruszeniem prawa konkurencji, dążąc do wydania nakazu. ETS nie odniósł się do tego, czy mogą mieć zastosowanie inne ograniczenia dotyczące postępowania właściciela patentu (np. w oparciu o język lub prywatną wykonalność umowną zobowiązań FRAND).

Podobne obawy dotyczące prawa konkurencji w odniesieniu do żądania nakazów zostały podniesione w decyzji Komisji Europejskiej w sprawie *Motorola*.<sup>40</sup> W decyzji tej Komisja Europejska uznała, że wystąpienie przez posiadacza patentu SEP o wydanie nakazu sądowego na podstawie patentu niemieckiego przeciwko licencjodawcy, który wyraził gotowość zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z niemieckich patentów właściciela patentu, z zastrzeżeniem przeglądu stawek FRAND przez sądy niemieckie, stanowiło naruszenie prawa konkurencji.<sup>41</sup> Komisja stwierdziła ponadto, że

---

<sup>35</sup> Zobacz np. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 391 (2006) (w celu uzyskania nakazu sądowego „powód musi wykazać: (1) że poniósł nieodwracalną szkodę; (2) że środki zaradcze dostępne na mocy prawa, takie jak odszkodowanie pieniężne, są nieodpowiednie, aby zrekompensować tę szkodę; (3) że biorąc pod uwagę bilans trudności między powodem a pozwanym, uzasadnione jest zadośćuczynienie na zasadzie słuszności; oraz (4) że interes publiczny nie zostałby naruszony przez stały nakaz”).

<sup>36</sup> *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (Zobowiązanie RAND może utrudnić powodowi ustalenie czynników standardu eBay, takich jak nieodwracalna szkoda).

<sup>37</sup> *ID.*; patrz także Oświadczenie Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych w sprawie interesu publicznego strony trzeciej, *W sprawie niektórych bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych, przenośnych urządzeń muzycznych i urządzeń do przetwarzania danych, komputerów i ich komponentów*, nr inw. 337-TA-745 (Komisja Handlu Wewnętrznego, 6 czerwca 2012 r.), [www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf](http://www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf) („groźba wydania nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk w sprawach dotyczących patentów SEP objętych klauzulą RAND, w których naruszenie opiera się na wdrożeniu znormalizowanej technologii, może potencjalnie spowodować znaczne szkody dla amerykańskiej konkurencji, konsumentów i innowacji”).

<sup>38</sup> Jednakże te same ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku działań amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC), które nie podlegają wymogom amerykańskiego standardu eBay. W amerykańskich postępowaniach ITC kwestie związane z patentami SEP są często rozpatrywane jako kwestie interesu publicznego. Jednak podobnie jak w przypadku amerykańskich sądów dystryktowych, w sprawach dotyczących patentów SEP wydano niewiele nakazów ITC, o ile w ogóle je wydano.

<sup>39</sup> *C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] Dz.U. 477.

<sup>40</sup> Decyzja Komisji w sprawie AT.39985 – *Motorola* – Egzekwowanie patentów niezbędnych dla standardu GPRS C(2014) 2892, z dnia 29 kwietnia 2014 r.

<sup>41</sup> *Id.* w akapicie 433 (dotyczącym zakresu kontroferty licencyjnej).



zarzuty, iż potencjalny licencjodawca historycznie „nie wyrażał woli” nie miały znaczenia dla dalszego utrzymywania roszczenia o wydanie nakazu po dacie złożenia przez licencjodawcę kontroferty na licencję na patenty niemieckie<sup>42</sup>.

Krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy obowiązek FRAND jest traktowany przez posiadacza patentu jako wiążąca obietnica, czy też jako kwestia prawa konkurencji, istnieje znacząca zgoda co do tego, że FRAND ogranicza dostępność i stosowność zabezpieczenia w postaci nakazu sądowego. Biorąc pod uwagę, że FRAND ma na celu uniknięcie wykluczenia z rynku, takie wykluczenie wydaje się niewłaściwe, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy rekompensaty FRAND nie można uzyskać w drodze negocjacji lub w przypadku sporu, na drodze sądowej. Jak stwierdziła Komisja w sprawie *Motorola*, „istotą zobowiązania do udzielenia licencji na warunkach FRAND jest uznanie przez posiadacza SEP, że biorąc pod uwagę cel procesu standaryzacji, jego niezbędne patenty będą licencjonowane w zamian za wynagrodzenie na warunkach FRAND.”<sup>43</sup> Tę istotę i cel zasadniczo podważa wykluczenie z rynku.

Z jednej strony, niektórzy posiadacze patentów SEP twierdzą, że nakaz sądowy mógłby zostać wykorzystany do powstrzymania potencjalnych licencjodawców przed działaniem w złej wierze. Jednak podejścia prawne wykorzystujące najbardziej skrajny możliwy środek zaradczy (w tym przypadku wykluczenie z rynku) mogą również skutkować uniemożliwianiem negocjacji w dobrej wierze i zniechęcaniem do innych zachowań w *dobrej wierze*, które należy wspierać. Innymi słowy, w kontekście patentów SEP objętych FRAND, w przypadku gdy dostępne i wystarczające są pieniądze lub podobne środki zaradcze, nakazy sądowe (lub podobne de facto postępowania nakazowe) nie są konieczne i mogą mieć poważny negatywny wpływ na zachowania rynkowe. Co więcej, przynajmniej w większości jurysdykcji istnieją już różne narzędzia prawne mające na celu zniechęcanie którejkolwiek ze stron do zachowań w złej wierze bez uciekania się do nakazów sądowych. Na przykład sądy mogą przyznać odsetki i inne koszty związane z opóźnieniami w negocjacjach licencyjnych. Podobnie w przypadku wykrycia umyślnego naruszenia sądy w niektórych jurysdykcjach mogą ukarać takie zachowanie, na przykład nakładając dodatkowe opłaty za naruszenie w złej wierze. Istnieją również inne metody rekompensaty dla posiadaczy patentów i zniechęcania do działań w złej wierze przez którąkolwiek ze stron, takie jak przyznanie honorariów adwokackich, kosztów lub innej rozsądnej rekompensaty dla strony wygrywającej. Te prawne, pieniężne środki zaradcze - a nie ciężka groźba wykluczenia z rynku - są łatwo dostępne dla sądów i agencji, jeśli to konieczne, aby powstrzymać działania w złej wierze, nie wpływając jednocześnie na pozytywne zachowania, takie jak dochodzenie roszczeń w dobrej wierze.

Rzeczywiście, oceniając zarzuty dotyczące rzekomego opóźnienia licencjodawcy w negocjacjach, jeden z sądów wyjaśnił niedawno, że takim działaniom można w pełni zaradzić za pomocą tego rodzaju środków orzeczonych przez sąd. Ponadto, jak zauważył sąd, obawy dotyczące niewłaściwego zachowania licencjodawcy są kwestiami pieniężnymi, które są innego rodzaju niż obawy dotyczące prawa konkurencji związane z zatrzymaniem patentu<sup>44</sup>.

Wreszcie, jak zauważono powyżej, nawet groźba próby uzyskania nakazu sądowego mogą służyć jako

<sup>42</sup> Id. w akapicie 441 („Rzekomy brak woli ze strony Apple w latach 2007-2010 jest nieistotny dla celów niniejszej decyzji, ponieważ nie może uzasadniać dalszego dochodzenia i egzekwowania przez Motorolę nakazu przeciwko Apple w Niemczech na podstawie patentu SEP Cudak GPRS po dniu 4 października 2011 r., dacie Drugiej Oferty Orange Book.”).

<sup>43</sup> ID. w akapicie 492.

<sup>44</sup> *W Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig.*, MDL zapis Nr 2303, 2013 WL 5593609, str. \*11 (ND Il. 3 października 2013 r.) („[S]ąd nie jest przekonany, czy zjawisko odwrotnego wstrzymania (ang. reverse hold-up) jest ogólnie istotnym problemem, ponieważ nie jest on unikatowy dla patentów standardowych. Próby wyegzekwowania jakiegokolwiek patentu wiążą się z ryzykiem, że domniemany sprawca naruszenia zdecyduje się zakwestionować jakąś kwestię w sądzie, co zmusi posiadacza patentu do zaangażowania się w kosztowne spory sądowe. Wątpliwość, czy oferta licencyjna jest zgodna ze zobowiązaniem RAND, daje stronom jedynie jeszcze jedną potencjalną sporną kwestię. Jeżeli strony nie zgadzają się co do stawki RAND, mogą wnieść sprawę do sądu, tak samo jak mogą rozstrzygnąć każdą kwestię związaną z odpowiedzialnością za naruszenie.”).

forma wstrzymania, zaburzając dźwignię negocjacyjną i wyniki negocjacji.<sup>45</sup> W związku z tym groźba zabezpieczenia roszczeń nakazem sądowym (lub podobnego postępowania *de facto*) może sama w sobie stanowić podstawę roszczeń o naruszenie warunków FRAND lub prawa konkurencji.<sup>46</sup>

W związku z tym i z następujących powodów:

**Zasada podstawowa nr 1:** Posiadacz patentu SEP objętego zobowiązaniami FRAND nie może grozić, dążyć ani egzekwować nakazu sądowego (lub podobnych procesów faktycznego wykluczenia), z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności i tylko wtedy, gdy rekompensata z tytułu zobowiązań objętych FRAND nie może zostać przyznana w drodze postępowania sądowego, np. w przypadku braku jurysdykcji lub upadłości. Strony powinny dążyć do wynegocjowania warunków FRAND bez wykorzystywania nieuczciwej przewagi związanej z nakazami sądowymi lub innymi procesami faktycznego wykluczenia z rynku.

## 5.2 Licencje dla każdego wyrażającego wolę licencjobiorcy

Kolejną ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy ocenie praktyk licencyjnych FRAND, jest to, kto jest uprawniony do uzyskania licencji FRAND. Na pierwszy rzut oka obietnica FRAND nie ogranicza udzielania licencji do żadnej konkretnej podgrupy, lecz ma zastosowanie do wszystkich potencjalnych licencjobiorców. Zobowiązanie FRAND oznacza raczej zobowiązanie do udzielenia licencji każdemu potencjalnemu licencjobiorcy, który ubiega się o licencję.

Nie jest to jedynie kwestia umowna, ale może być również wymagana przez przepisy dotyczące konkurencji i prawa antymonopolowego. Gdyby właściciel patentu mógł „wybierać i wybierać” potencjalnych licencjobiorców, mógłby kontrolować, kto odnosi sukces na rynku, a kto nie. Takie działania nie wydają się konieczne do potwierdzenia uzasadnionych interesów biznesowych właścicieli patentów SEP, podczas gdy mogą one znacząco zaszkodzić interesom licencyjnym na warunkach FRAND dla przedsiębiorstw korzystających ze standaryzowanych technologii i konsumentów, którzy polegają na tych technologiach.

Na przykład dyrektywy ETSI wyraźnie stwierdzają, że wszyscy członkowie i strony trzecie mają prawo, zgodnie z Polityką ETSI dotyczącą praw własności intelektualnej, „do otrzymywania licencji na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach w odniesieniu do standardu”.<sup>47</sup> Jak zauważyła Komisja Europejska:

*Aby zapewnić skuteczny dostęp do standardu, polityka dotycząca praw własności intelektualnej musiałaby wymagać od uczestników pragnących uwzględnić swoje prawa własności intelektualnej w standardzie, aby złożyli nieodwołalne zobowiązanie na piśmie do zaoferowania licencji na swoje podstawowe prawa własności intelektualnej **wszystkim stronom trzecim** na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach. [...] zobowiązania FRAND mogą uniemożliwić posiadaczom praw własności intelektualnej utrudnianie wprowadzenia standardu poprzez odmowę udzielenia licencji... po tym, jak branża została uzależniona od standardu...<sup>48</sup>*

Podejście to poparł ETS, stwierdzając, że przedsiębiorstwa zobowiązujące się do oferowania licencji FRAND stworzyły „uzasadnione oczekiwania ze strony osób trzecich”, że licencja zostanie przyznana, co zostało niedawno powtórzone w komunikacie Komisji w sprawie patentów SEP.<sup>49</sup> Europejskie sądy

<sup>45</sup> Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, IEEE Business Review Letter, str. 9 (2 lutego 2015 r.), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

<sup>46</sup> Amerykańska Federalna Komisja Handlu, List do komentatorów, Motorola Mobility LLC i Google Inc., Zapis nr C-4410 (23 lipca 2013 r.) (ograniczający groźbę wydania nakazu sądowego w trakcie procesu negocjacji) dostępny pod adresem <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

<sup>47</sup> Dyrektywy ETSI, Przewodnik po prawach własności intelektualnej, sekcja 1.4.

<sup>48</sup> Wytyczne horyzontalne WE, powyżej, przypis 12, pkt 285–287; patrz także Wytyczne WE dotyczące transferu technologii, powyżej, w przypisie 19, ust. 261.

<sup>49</sup> C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] Dz.U. 477, ust. 53; zob. także komunikat Komisji Europejskiej dotyczący patentów SEP, powyżej, w przypisie 17, przyp. 30.

również stwierdziły dyskryminację nieodłącznie związaną z decyzją właściciela SEP, aby nie udzielić licencji niektórym uczestnikom łańcucha dostaw, ograniczając dostępność nakazów sądowych wobec klientów na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw.<sup>50</sup>

Sądy w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach międzynarodowych również stwierdziły, że obowiązek FRAND nie można pogodzić z odmową udzielenia licencji niektórym uczestnikom rynku. Przykładowo, w jednej z niedawnych decyzji amerykańskiego sądu federalnego stwierdzono, że „polityka ETSI w zakresie praw własności intelektualnej w rzeczywistości wyraźnie stanowi, że każdy wyrażający wolę licencjodawca jest uprawniony do nabycia licencji na własność intelektualną /[właściciela patentu SEP] na warunkach FRAND.”<sup>51</sup> Lub, jak stwierdził inny amerykański sąd apelacyjny, „aby zmniejszyć ryzyko, że posiadacz SEP uzyska więcej niż godziwą wartość opatentowanej technologii, wiele SDO wymaga, aby posiadacze SEP zgodzili się na licencjonowanie swoich patentów na „rozsądnych i niedyskryminacyjnych” warunkach lub warunkach „RAND”. W ramach tych umów posiadacz SEP nie może odmówić licencji producentowi, który zobowiązuje się do płacenia stawki RAND.”<sup>52</sup> Jeden z sądów dystryktowych Stanów Zjednoczonych, rozpatrując roszczenia z zakresu prawa umów i konkurencji, uznał to za zasadne, zgodnie z prawem zobowiązanie FRAND zobowiązuje właściciela SEP do udzielania licencji na swoje patenty firmom ubiegającym się o licencję, w tym dostawcom komponentów, oraz że taki wymóg jest zgodny z historycznymi praktykami branżowymi.<sup>53</sup> Podobnie także Amerykańskie agencje ds. konkurencji poparły to podejście w swoich oficjalnych działaniach w ramach rozstrzygania toczących się spraw.<sup>54</sup>

Opisując Politykę ETSI dotyczącą praw własności intelektualnej, dyrektor generalny ETSI, który nadzorował jej rozwój, Karl-Heinz Rosenbrock, szczegółowo opisał, w jaki sposób i dlaczego ETSI przyjęła swoją politykę wymagającą udzielenia licencji każdemu, kto ubiega się o licencję i jest skłonny zapłacić stawkę FRAND.<sup>55</sup> Jak stwierdza pan Rosenbrock, “[p]olityka ETSI dotycząca praw własności intelektualnej pozwala każdej firmie, która zwraca się o licencję, na uzyskanie takowej, niezależnie od tego, gdzie potencjalny licencjodawca znajduje się w łańcuchu produkcyjnym i niezależnie od tego, czy potencjalny licencjodawca prowadzi działalność na wyższym, czy na niższym szczeblu łańcucha dostaw.” Jak wynika z dalszych katalogów pana Rosenbrocka, gotowość udzielania licencji na wszystkich poziomach dostaw jest zgodna z historycznymi praktykami firm, które tradycyjnie

<sup>50</sup> LG Düsseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, *dostępne pod adresem* [https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg\\_duesseldorf/j2018/4c\\_O\\_81\\_17\\_Urteil\\_20180711.html](https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html).

<sup>51</sup> Postanowienie o odmowie wydania nakazu sądowego, str. 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Sygnatura sprawy 3:17-cv-00108-GPC-MDD (ND Cal. 7 września 2017 r.), ECF nr 141.

<sup>52</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015).

<sup>53</sup> *Fed Trade Comm'n v. Qualcomm Inc.*, nr 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 str. \*12-13 (N.D. Cal. 6 listopada 2018 r.) („Jeśli posiadacz SEP mógłby dyskryminować dostawców chipów do modemów, mógłby osadzić swoją technologię do standardu komórkowego, a następnie uniemożliwić innym dostawcom chipów modemowych sprzedaż chipów modemowych producentom telefonów komórkowych. Taka dyskryminacja umożliwiłaby posiadaczowi SEP osiągnięcie monopolu na rynku chipów do modemów i ograniczenie konkurencyjnych implementacji tych komponentów...”). (pominięto cytaty wewnętrzne).

<sup>54</sup> Amerykańska Federalna Komisja Handlu, List do komentatorów, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Zapis nr C-4410 (23 lipca 2013 r.) („Podejmując zobowiązanie FRAND, posiadacz SEP dobrowolnie decyduje się na udzielenie licencji na swoje patenty SEP wszystkim podmiotom wdrażającym standardu na uczciwych i rozsądnych warunkach.”) dostępny pod adresem <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

<sup>55</sup> Karl Heinz Rosenbrock, Licencjonowanie na wszystkich poziomach jest zasadą zgodnie z polityką ETSI dotyczącą praw własności intelektualnej (3 listopada 2017 r.), dokument dostępny pod adresem [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3064894](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894); Karl Heinz Rosenbrock, Dlaczego polityka ETSI dotycząca praw własności intelektualnej wymaga udzielania licencji wszystkim, [http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Wymaga-licencji-dla-wszystkich-Karl-Heinz-Rosenbrock\\_2017.pdf](http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Wymaga-licencji-dla-wszystkich-Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf).

oferowały licencje na technologie SEP.<sup>56</sup>

W ostatnich latach niektóre firmy ogłosiły rzekome prawo do odmowy licencji niektórym firmom w łańcuchu dostaw – zwykle firmom na poziomie komponentów lub modułów, które są najbardziej zaznajomione ze standaryzowanymi technologiami. Takie odmowy udzielenia licencji są problematyczne z wielu powodów i mogą ostatecznie prowadzić do pobierania od przedsiębiorstw działających na rynku niższego szczebla opłat licencyjnych wyższych niż FRAND w oparciu o wartość i cechy, które same te przedsiębiorstwa tworzą.

Istnieją natomiast jasne i przekonujące powody, dla których podejście licencyjne skoncentrowane na przedsiębiorstwach działających na późniejszym etapie łańcucha dostaw może - w zależności od konkretnych okoliczności - stworzyć bardziej efektywne i sprawiedliwe procesy licencyjne. Z punktu widzenia wydajności w wielu branżach może istnieć tylko garstka dostawców komponentów zgodnych ze standardami w porównaniu z setkami lub tysiącami przedsiębiorstw działających na rynku niższego szczebla wykorzystujących te produkty. Udzielając licencji tej garstce dostawców, właściciel patentu może być w stanie skutecznie udzielać licencji dużej części branży. Z punktu widzenia uczciwości, często dostawcy wyższego szczebla mają najwięcej informacji i doświadczenia w zakresie danego standardu i jego różnych technologii. Z drugiej strony, firmy działające na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw mogą przyjąć podejście „plug and play”, kupując standaryzowane komponenty, które można łatwo włączyć do produkowanych i sprzedawanych przez nie urządzeń. W takich okolicznościach przedsiębiorstwo działające na wcześniejszym szczeblu łańcucha dostaw może być znacznie mniej przygotowane do oceny rzekomej niezbędności lub ważności przedmiotowych patentów lub do oceny odpowiednich warunków licencji FRAND.

W związku z tym i z następujących powodów:

**Podstawowa zasada nr. 2:** *Licencja na warunkach zobowiązań FRAND powinna być udostępniona każdemu, kto chce wdrożyć określony standard. Odmowa udzielenia licencji niektórym realizatorom jest zaprzeczeniem obietnicy zobowiązań FRAND. W wielu przypadkach licencjonowanie wyższego szczebla może zapewnić znaczną poprawę efektywności, z której korzystają posiadacz patentu, licencjobiorca i przemysł.*

### 5.3 Metodologie wyceny FRAND

Patenty SEP należy wyceniać na podstawie ich własnych zalet technicznych i zakresu, a nie na podstawie wartości zbytowych lub zastosowań. Chociaż szczegółowe warunki i wartości licencji należy zawsze ustalać indywidualnie dla każdego przypadku, biorąc pod uwagę konkretne fakty i okoliczności stron, istnieją pewne jasne podejścia *metodologiczne* do wyceny FRAND, które zostały uznane przez Komisję Europejską, a także przez sądy. W niniejszym podrozdziale omówione zostaną te podejścia metodologiczne ogłoszone przez różne organy, podkreślając jednocześnie, że strony powinny zawsze kierować się własnym niezależnym osądem (w porozumieniu z własnymi prawnikami i innymi doradcami) przy ocenie kwestii związanych z wyceną.

W ostatnich wytycznych dotyczących metodologii opłat licencyjnych Komisja Europejska stwierdziła:

[Przy ocenie warunków FRAND] należy wziąć pod uwagę następujące zasady wyceny własności intelektualnej:

- Warunki licencji muszą wyraźnie odnosić się do wartości ekonomicznej opatentowanej technologii. Wartość ta musi dotyczyć przede wszystkim samej technologii i co do zasady nie powinna uwzględniać żadnego elementu wynikającego z decyzji o włączeniu technologii do standardu. W przypadkach, w których technologia została opracowana głównie na potrzeby standardu i ma niewielką wartość rynkową poza standardem, należy rozważyć alternatywne metody oceny, takie

<sup>56</sup> *Patrz np. Countercls. & Affirmative Defense ¶ 53, Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, Nr. 05-3350 (MLC) (JJH) 2008 WL 2140801 (D.N.J. 29 lutego 2008) („Qualcomm, który jest właścicielem dużej części własności intelektualnej obejmującej technologię CDMA, stosuje prokonkurencyjny model licencjonowania, w którym oferuje licencje na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach każdemu zainteresowanemu przedsiębiorstwu.”).

jak względne znaczenie technologii w standardzie w porównaniu z innymi elementami standardu.

- Określenie wartości FRAND powinno wymagać uwzględnienia bieżącej wartości dodanej opatentowanej technologii.<sup>57</sup> Wartość ta powinna być niezależna od sukcesu rynkowego produktu niezwiązanego z opatentowaną technologią.
- Wycena FRAND powinna zapewnić ciągłą zachętę dla posiadaczy SEP do wnoszenia wkładu w standardy w oparciu o najlepszą dostępną technologię.
- Wreszcie, aby uniknąć kumulowania się opłat licencyjnych, przy definiowaniu wartości FRAND pojedynczego patentu SEP nie można rozpatrywać oddzielnie. Strony muszą wziąć pod uwagę rozsądną łączną stawkę za standard, wyceniającą ogólną wartość dodaną technologii. []<sup>58</sup>

Biorąc pod uwagę każdy z tych punktów po kolei, można poczynić następujące spostrzeżenia dotyczące podejścia Komisji: (1) SEP należy wyceniać na podstawie ich własnych zalet technicznych, a nie zalet standardu lub technologii na wcześniejszym etapie łańcucha; (2) wartość SEP nie powinna być powiązana z sukcesem rynkowym (np. ceną sprzedaży, systemem operacyjnym, marką lub dodatkową funkcjonalnością) wieloskładnikowego produktu dla użytkownika końcowego i powinna uwzględniać spadki wraz ze starzeniem się standardu; (3) wycena SEP przy użyciu tych podejść honoruje interesy posiadaczy patentów w zakresie uzyskania rozsądnej rekompensaty oraz (4) stawki FRAND dla każdego konkretnego patentu SEP muszą uwzględniać kumulację opłat licencyjnych (tj. być ustalane z uwzględnieniem rozsądnej łącznej opłaty licencyjnej dla wszystkich patentów SEP mających zastosowanie do standardu) oraz profil wygaśnięcia patentów SEP w ramach standardu.

Nic dziwnego, że te podejścia zatwierdzone przez Komisję dobrze pokrywają się z podejściami przyjętymi przez sądy krajowe. W Europie Sąd generalny zauważył, że patenty powinny być wyceniane na podstawie ich wewnętrznej wartości technicznej, a nie na podstawie wartości dodanej interoperacyjności zapewnianej przez standaryzację.<sup>59</sup> W pozostałych przypadkach wymogi określone w Komunikacie dotyczącym SEP są równie istotne. „Podobnie jak przy wszystkich patentach, stawka opłat licencyjnych za patenty SEP musi być proporcjonalna do wartości opatentowanego wynalazku. „<sup>60</sup> Oznacza to, że obliczenia opłat licencyjnych nie powinny obejmować wartości wynikającej z decyzji organizacji SDO o włączeniu technologii do standardu; “[w] przypadku patentów SEP ... opłata licencyjna właściciela patentu musi opierać się na wartości opatentowanego elementu, a nie jakiegokolwiek wartości dodanej przez przyjęcie opatentowanej technologii do standardu.”<sup>61</sup> Przy ustalaniu opłat licencyjnych ważne jest, aby zidentyfikować odpowiednią wspólną podstawę, która „najlepiej nadaje się do właściwej wyceny wynalazku [i] [c]zęsto może to być najmniejszy dający się

<sup>57</sup> Zgodnie z Komunikatem na temat SEP: „Wartość bieżąca jest wartością zdyskontowaną do chwili zawarcia umowy licencyjnej. Umożliwienie dyskontowania w czasie jest ważne w kontekście umów licencyjnych trwających kilka lat w środowiskach biznesowych, które czasami szybko zmieniają się pod względem technologicznym”. Komunikat KE na temat SEC, powyżej, przypis 17, sekcja 2.1 nr 29.

<sup>58</sup> Id. w sekcji 2.1.

<sup>59</sup> Sprawa T-167/08, Microsoft Corp. v Comm'n [2012] Dz.U. 323, ust. 138 („Rozróżnienie pomiędzy wartością strategiczną a wartością samą w sobie technologii objętych zaskarżoną decyzją stanowi podstawową przesłankę oceny zasadności wszelkich wynagrodzeń pobieranych przez Microsoft za umożliwienie dostępu do informacji dotyczących interoperacyjności i korzystanie z nich”); Decyzja Komisji z dnia 12 września 2009 r. ust. 66, Sprawa COMP/38.636 – *Rambus*, [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/38636/38636\\_1203\\_1.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf) (Komisja Europejska nie zaakceptowała zaproponowanych przez firmę Rambus zobowiązań, aby rozwiązać zarzuty dotyczące oszukańczego postępowania w organizacji ustanawiającej standardy, dopóki Rambus „nie sprecyzował, że opłata licencyjna będzie ustalana na podstawie ceny indywidualnie sprzedawanego chipa, a nie produktu końcowego. Jeśli zostaną one włączone do innych produktów, cena pojedynczego chipa pozostaje decydująca.”).

<sup>60</sup> *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).

<sup>61</sup> *ID*.

wycenić element zawierający opatentowane rozwiązanie” lub element w inny sposób naruszający dany patent.<sup>62</sup> Podejście to zostało zastosowane przy ustalaniu, że opłaty licencyjne FRAND muszą opierać się na komponencie, który narusza odpowiednie patenty SEP, tym samym odrzucając argumenty, że należy wziąć pod uwagę wartości urządzeń końcowych - lub nawet wartości sieci bezprzewodowych.<sup>63</sup> Oznacza to ponadto, że opłaty licencyjne powinny uwzględniać całkowitą opłatę licencyjną za standard, a następnie oceniać wkład posiadacza patentu jako jej część.<sup>64</sup> Na przykład, dobrym punktem wyjścia dla odpowiedniej stawki opłaty licencyjnej jest uwzględnienie proporcjonalnego udziału posiadacza SEP w całkowitej liczbie branżowych patentów SEP dotyczących standardu lub standardów włączonych do produktu, jak również liczby patentów SEP dotyczących standardu, które wygasły.<sup>65</sup> Kolejną zaletą tego podejścia jest to, że wartość patentów SEP nie zmienia się w zależności od rodzaju spółki, która przyjmuje licencję, ale raczej pozostaje skoncentrowana na wartości opatentowanej technologii bez dążenia do uwzględnienia opłat licencyjnych opartych na wartości dodanej rozwiązań, które tworzą inni.

W związku z tym i z następujących powodów:

**Podstawowa zasada nr 3:** *Patenty SEP powinny być wyceniane w oparciu o ich własne zalety techniczne i zakres, a nie w oparciu o wartości zbytowe lub zastosowania. W wielu przypadkach będzie to wymagało zwrócenia uwagi na najmniejszy komponent, który bezpośrednio lub pośrednio narusza patent SEP, a nie na produkt końcowy zawierający dodatkowe technologie. Jak zauważyła Komisja Europejska, wyceny patentów SEP "nie powinny zawierać żadnych elementów wynikających z decyzji o włączeniu technologii do standardu". Co więcej, „definiując wartość zobowiązań FRAND, strony muszą wziąć pod uwagę rozsądną zagregowaną stawkę za standard”.*<sup>66</sup>

### 5.4 Licencjonowanie portfela i postępowanie w przypadku spornych patentów

Patenty zawsze były postrzegane jako aktywa indywidualne i mające charakter jurysdykcyjny. "Łączenie" lub "wiązanie" patentów ze sobą lub z innymi aktywami - polegające na tym, że posiadacz patentu odmawia udzielenia licencji na jeden patent, jeżeli licencjobiorca nie zgodzi się również na zakup praw do innego składnika aktywów należącego do posiadacza patentu - jest postrzegane przez sądy i organy ochrony konkurencji z dużym sceptycyzmem. Tę samą propozycję zastosowano w sytuacjach dotyczących SEP.<sup>67</sup> Żadna ze stron nie powinna być zmuszana do nabycia licencji

<sup>62</sup> Zobacz Federalna Komisja Handlu, *Ewolujący rynek własności intelektualnej dostosowanie zawiadomień patentowych i środków zaradczych dla konkurencji* 25 (2011).

<sup>63</sup> W *Innovatio IP Ventures, LLC* Postępowanie patentowe, zapis MDL Nr 2303, 2013 WL 5593609, str. \*18 (NDIII. 3 października 2013 r.) ((odrzucając argumenty, że stawki FRAND powinny być szacowane na podstawie wartości technologii na wcześniejszym etapie łańcucha, a zamiast tego koncentrując się na marżach zysku chipów Wi-Fi); zob. również *GPNE Corp. v. Apple, Inc.*, nr 12-CV-02885-LHK, 2014 WL 1494247, str. \*13 (N.D. Cal. 16 kwietnia 2014 r.) (uznając „z mocy prawa, że w przypadku telekomunikacyjnych patentów SEP „procesor pasma podstawowego to najmniejsza możliwa do sprzedania jednostka patentowa.”).

<sup>64</sup> Protokół ustaleń faktycznych i wniosków prawnych, *TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, nr SACV 14-341 (C.D. Cal. 21.12.2017); w odp. *Innovatio IP Ventures*, 2013 WL 5593609.

<sup>65</sup> *ID*.

<sup>66</sup> Komunikat KE dotyczący patentów SEP, powyżej, przypis 17, sekcje 2.1, 2.4.

<sup>67</sup> Decyzja Komisji w sprawie AT.39985 – *Motorola – Egzekwowanie patentów niezbędnych dla standardu GPRS* C(2014) 2892, z dnia 29 kwietnia 2014 r., akapit 386 („W sprawie *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* („DSD”) sądy unijne orzekły, że nadużyciem ze strony przedsiębiorstwa dominującego jest żądanie uiszczenia opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego, podczas gdy licencjobiorca w rzeczywistości nie korzystał z usługi oznaczonej znakiem towarowym. W tym samym duchu, w niniejszej sprawie, żądanie przez Motorolę opłat licencyjnych za korzystanie przez iPhone'a 4S z patentów SEP, których Apple może nie naruszać, oznacza żądanie przez Motorolę zapłaty potencjalnie nienależnych opłat licencyjnych, bez możliwości zakwestionowania takiego naruszenia przez Apple.”); *Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc.*, Civ. Nr 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, str. \*1 (D. Del. 13 kwietnia 2016 r.) (odrzućcie wniosek o oddalenie roszczeń antymonopolowych, w którym powód twierdził, że pozwany m.in. powiązał licencje na patenty SEP z licencjami na patenty inne niż niezbędne).

portfelowej. W przypadku sporów zastosowanie mają raczej tradycyjne prawa i obciążenia patentowe.

W sytuacji dotyczącej patentów SEP, w porównaniu z sytuacją dotyczącą patentów innych niż SEP, jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest to, że właściciel patentu jednostronnie stwierdził, że patent jest patentem SEP. Jednakże takie jednostronne deklaracje nie oznaczają, że nie można lub nie należy kwestionować treści deklaracji; według ostatnich badań zleconych przez Komisję Europejską od 50% do 90% zadeklarowanych SEP nie jest w rzeczywistości niezbędnych dla standardu (tj. w rzeczywistości nie są patentami SEP).<sup>68</sup> Nie jest więc wcale zaskakujące, że w wielu przypadkach potencjalny licencjodawca może kwestionować, czy jakaś część portfolio jest istotna lub ważna, i sprzeciwiać się płaceniu opłat licencyjnych za tę część, która w dobrej wierze jest uważana za niemającą zastosowania do licencjodawcy.

W przypadku sporów dotyczących niektórych patentów, posiadacz SEP nie może zmusić licencjodawcy do zaakceptowania licencji portfelowej ani dążyć - poprzez jednostronne twierdzenia o niezbędności - do zmiany ciężaru dowodu, tak aby licencjodawca musiał następnie udowodnić, że patent nie ma zastosowania. Zezwolenie posiadaczom patentów SEP na wymaganie (np. oferowanie) licencji portfelowej od potencjalnego licencjodawcy umożliwiłoby posiadaczowi SEP wykorzystanie siły rynkowej wynikającej z włączenia jego patentu (patentów) do standardu oraz wyegzekwowanie warunków, które nie są zgodne z FRAND. Posiadacze patentów SEP mogą na przykład dążyć do łączenia dużej liczby patentów „niskiej jakości” (np. patentów, które, gdyby zostały szczegółowo zbadane w negocjacjach lub orzeczeniu, nie zostałyby uznane za ważne, naruszone lub niezbędne - tj. nie są rzeczywistymi patentami SEP) z niewielką liczbą patentów „wysokiej jakości”, aby zwiększyć postrzeganie wielkości portfela, a tym samym niewłaściwie podnieść koszty licencjonowania - ze szkodą dla całego ekosystemu i ostatecznie konsumentów.

Według uznanych organów, porządek publiczny wymaga, aby potencjalni licencjodawcy nie tylko mogli, ale wręcz byli *zachęceni* do kwestionowania patentów w dobrej wierze. Przykładowo, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podkreślił, że istnieje „ważny interes publiczny” w podważaniu patentów, ponieważ „jeśli podważanie patentów zostanie stłumione, społeczeństwo może być nieustannie zobowiązane do płacenia daniny na rzecz właściciela patentu bez potrzeby i bez uzasadnienia”<sup>69</sup>. „Podobnie, Komisja Europejska ostrzegła, że „uprawniony z patentu nie powinien być izolowany od możliwości podnoszenia roszczeń i w ten sposób dopuszczany do pobierania opłat licencyjnych za korzystanie z pomysłu, który w rzeczywistości nie ma zdolności patentowej lub który wykracza poza zakres monopolu patentowego...”<sup>70</sup> Z podobnych powodów Komisja Europejska argumentowała, że w umowach licencyjnych nie powinno być klauzul „bezpiecznej przystani” lub klauzul o zakazie podważania.

Aby uniknąć takich obaw, posiadacz patentu SEP objętego licencją FRAND nie powinien mieć możliwości uzależnienia przyznania licencji FRAND na patent SEP od wymogu, aby podmiot wdrażający (i) uzyskał licencje na patenty, które nie mają zasadniczego znaczenia dla standardu, które są nieważne lub nie zostały naruszone przez podmiot wdrażający, lub które są już objęte licencją lub zostały wyczerpane; lub (ii) udzielił licencji na patenty podmiotu wdrażającego, które nie są niezbędne dla standardu. Obejmuje to sytuacje, w których strony spierają się, czy patenty są ważne/naruszone/niezbędne. Właściciel patentu nie może po prostu jednostronnie twierdzić, że wszystkie jego patenty są patentami SEP, a następnie zmuszać potencjalnego licencjodawcę do zapłacenia za licencje na wszystkie z nich jako warunek udzielenia licencji na którykolwiek.

<sup>68</sup> Zob. w szczególności przypis 19 komunikatu Komisji dotyczącego patentów SEP, w którym wskazano, że "szereg badań dotyczących różnych kluczowych technologii sugeruje, że przy rygorystycznym testowaniu tylko od 10% do 50% zgłoszonych patentów ma niezbędne znaczenie (CRA, 2016 i IPlytics, 2017)". Komunikat KE dotyczący patentów SEP, powyżej, przypis 17, sekcja 1.2.2 przypis 19.

<sup>69</sup> *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 US 653, 670 (1969).

<sup>70</sup> *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 US 313, 349-50 (1971).

Jak zauważono powyżej, badania Komisji Europejskiej pokazują, że od 50% do 90% zadeklarowanych patentów SEP nie jest w rzeczywistości SEP. Nie należy zatem zakładać, że licencja na konkretny patent jest wymagana tylko dlatego, że właściciel patentu twierdzi, że patent jest patentem SEP, a od domniemanego licencjobiorcy nie można wymagać, aby zaakceptował licencję portfelową na wszystkie patenty (w tym patenty sporne), chyba że zostanie ustalone, że licencjobiorca faktycznie potrzebuje licencji na te konkretne sporne patenty w niej zawarte. Uznanie patentu za SEP nie powoduje zmiany ciężaru dowodu ani nie wpływa na prawa potencjalnego licencjobiorcy do dochodzenia roszczeń i warunków. Wynika z tego - i organy ds. konkurencji wyraźnie to odnotowały - że kwestionowanie patentów co do istoty, np. w zakresie ważności, braku naruszenia i/lub wyczerpania, nie czyni potencjalnego licencjobiorcy „niewyrażającym woli”.<sup>71</sup>

Podobnie posiadacz SEP nie może wymagać od wdrażającego udzielenia licencji na patenty, które może posiadać, a które nie są istotne dla standardu, jako warunek przyznania licencji SEP na warunkach FRAND. W sprawie *Motoroli*,<sup>72</sup> na przykład Komisja Europejska stwierdziła, że może to budzić poważne obawy związane z naruszeniem prawa konkurencji.<sup>73</sup>

Szczególna ostrożność może być wymagana w odniesieniu do konsorcjów patentowych, zwłaszcza gdy chronią one nieważne patenty, ponieważ mogą one zmuszać licencjobiorców do płacenia wyższych opłat licencyjnych i zapobiegać innowacjom w dziedzinie objętej nieważnym patentem.<sup>74</sup> Podobnie, w przypadku gdy posiadacz SEP oferuje licencje za pośrednictwem konsorcjum, powinien zachować możliwość bezpośredniego licencjonowania tych patentów SEP. Innymi słowy, oferowanie licencji wyłącznie za pośrednictwem konsorcjum patentowego nie powinno być uznawane za wystarczające wypełnienie obowiązku licencyjnego właściciela SEP na warunkach FRAND. W niektórych przypadkach potencjalny licencjobiorca może już posiadać prawa licencyjne do niektórych patentów wchodzących do pakietu konsorcjum (bezpośrednio lub na mocy licencji posiadanych przez dostawców lub klientów) i ważne jest, aby konsorcja niezwłocznie ujawniały informacje dotyczące takich licencji i dostosowywały ceny do istniejących licencji.

Może się zdarzyć, że strony dobrowolnie negocjują licencję portfelową, ale nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie zastosowania konkretnego patentu lub pakietu patentów. Na przykład, zgadzając się, że niektóre patenty w portfolio mogą być rzeczywistymi SEP, dla których wymagana jest licencja, mogą nie zgodzić się, że inne patenty są niezbędne dla licencjobiorcy - ze względu na

---

<sup>71</sup> Patrz Decyzja i wyrok, str. 8, *Motorola Mobility LLC i Google Inc.*, zapis nr C-4410 (FTC 23 lipca 2013 r.), <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm> („kwestionowanie ważności, wartości, naruszenia lub niezbędności rzekomo naruszanego patentu FRAND nie czyni z podmiotu wdrażającego standard „niewyrażającym woli licencjobiorcą”).

<sup>72</sup> Decyzja Komisji, sprawa COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*, C(2012) 1068, 12.2.2012, [http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381\\_20120213\\_20310\\_2277480\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf).

<sup>73</sup> „Inną obawą jest to, że posiadacz patentu SEP mógłby zmusić posiadacza patentów innych niż SEP do udzielenia mu licencji wzajemnej na te patenty, w zamian za licencję SEP”. Id. w ust. 107. W przypisie wyjaśniono również, że „Komisja zauważa, że posiadacz patentu SEP jest ogólnie uważany za uprawnionego do uzależnienia udzielenia licencji wzajemnej od tego, czy patenty SEP kontrahenta są związane z tym samym standardem”, co sugeruje, że obowiązkowa licencja wzajemna może nie być uznawana za właściwą w przypadku, gdy SEP objęte licencją wzajemną są związane z innym standardem. Id. w ust. 107 przypis 57.

<sup>74</sup> Wytyczne WE dotyczące transferu technologii, powyżej, w przypisie 19. Jednym z problemów zidentyfikowanych w odniesieniu do konsorcjów technologicznych jest ryzyko, że mogą one chronić nieważne patenty. Łączenie patentów może zwiększyć koszty/ryzyko skutecznego zaskarżenia, ponieważ zaskarżenie może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli chociaż jeden patent w pakiecie jest ważny. Ochrona nieważnych patentów w pakiecie może zobowiązać licencjobiorców do płacenia wyższych opłat licencyjnych, a także może uniemożliwić innowacje w dziedzinie objętej nieważnym patentem. W tym kontekście klauzule o braku podważania, w tym klauzule dotyczące rozwiązania umowy, zawarte w umowie o transferze technologii między konsorcjum a stronami trzecimi, prawdopodobnie będą objęte art. 101 ust. 1 Traktatu.



występujące w dobrej wierze obawy dotyczące nieważności lub niezbędności, lub z innych powodów. W takich okolicznościach właściciel SEP nie powinien odmawiać udzielenia licencji na jakiegokolwiek „uzgodnione” patenty tylko dlatego, że potencjalny licencjobiorca kwestionuje możliwość zastosowania innych „nieuzgodnionych” patentów.<sup>75</sup>

Aby rozwiązać nierozstrzygnięty spór, strony mogą rozważyć wzajemne uzgodnienie mediacji lub arbitrażu w sprawie spornych patentów lub wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia wartości merytorycznej tych patentów i warunków FRAND dla wszelkich patentów, które zostaną uznane za patenty SEP. W ramach takiego rozstrzygnięcia sporów strony mogą dobrowolnie starać się uczestniczyć w ogólnościowym rozstrzygnięciu sporów lub mogą dobrowolnie zgodzić się na wykorzystanie listy patentów (tzw. "proud list") w celu ustalenia stawek w odniesieniu do pełnego portfela. Biorąc jednak pod uwagę, że patenty mają charakter jurysdykcyjny, potencjalny licencjobiorca nie powinien być zmuszany do udziału w ogólnościowym rozstrzygnięciu warunków FRAND (tj. ustalaniu stawek w przypadku licencji o szerokim portfelu), na przykład w drodze groźby wydania nakazu sądowego, jeśli licencjobiorca będzie nalegał w sprawie korzystania ze swojego prawa dostępu do sądów krajowych. Podobnie w kontekście arbitrażu, który może wymagać zrzeczenia się przez stronę praw do należytego procesu i prawa dostępu do sądów krajowych, dążenie do wymuszenia ustalenia portfolio lub nałożenia kar w przypadku braku uzgodnienia takiej procedury byłoby niewłaściwe i sprzeczne z istniejącym prawem i regulacjami.

Z drugiej strony, jeśli strony dobrowolnie i za obopólną zgodą, zgodzą się na negocjowanie licencji portfelowej (czy to w odniesieniu do patentów SEP dotyczących określonego standardu, wszystkich patentów dotyczących określonego typu urządzenia, czy też całego portfela patentów spółki), to z pewnością mogą to zrobić. Licencjonowanie portfelowe może być atrakcyjnym, dobrowolnym wyborem dla firm, ponieważ może obniżyć koszty i obciążenia administracyjne. Zamiast konieczności udzielania licencji na patenty fragmentarycznie, licencjonowanie obejmujące cały portfel może zapewnić stabilność i przewidywalność oraz może promować „spokój patentowy” między firmami przez wiele lat.

Jednakże takie szersze licencjonowanie portfelowe powinno mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy obie strony *dobrowolnie* i *za obopólną zgodą* wyrażą na to zgodę. Firmy nie powinny być zmuszane do przyjmowania licencji na patenty SEP, których nie potrzebują. Na przykład dostawca telefonów komórkowych lub komponentów prawdopodobnie nie będzie potrzebował licencji na SEP infrastruktury sieciowej. Podobnie firma działająca wyłącznie w określonym kraju lub regionie geograficznym nie powinna być zobowiązana do płacenia za ogólnościowe prawa, których nie potrzebuje.

W związku z tym i z następujących powodów:

***Podstawowa zasada nr. 4:*** *Chociaż w niektórych przypadkach strony mogą wzajemnie i dobrowolnie zgodzić się na licencję portfelową (nawet obejmującą niektóre patenty będące przedmiotem sporów), żadna ze stron nie powinna odmawiać licencji na warunkach zobowiązań FRAND na patenty, które zostały uznane za niezbędne w oparciu o spory dotyczące innych patentów w ramach portfela. Takie podejście może pozwolić stronom zidentyfikować obszary porozumienia w ramach portfela patentów*

---

<sup>75</sup> W sprawie *Motoroli* Komisja odrzuciła argumenty, jakoby sądy nie były w stanie odpowiednio chronić interesów posiadacza patentu w dochodzeniu odszkodowania pieniężnego i zamiast tego stwierdziła, że pozwy o odszkodowanie skupiające się na konkretnych patentach były wystarczające do ochrony interesów handlowych posiadacza patentu. Zobacz *Motorola*, sprawa COMP/M.6381, akapit 519; patrz także sprawa *Innovatio IP Ventures, LLC Postępowanie patentowe.*, Zapis MDL Nr 2303, 2013 WL 5593609, str. \*18 (N.D. Ill. 3 października 2013 r.) („[S]ąd nie jest przekonany, że odwrotne wstrzymanie jest ogólnie istotnym problemem, ponieważ nie jest ono unikatowe dla patentów SEP. Próby wyegzekwowania jakiegokolwiek patentu wiążą się z ryzykiem, że domniemany sprawca naruszenia zdecyduje się zakwestionować jakąś kwestię w sądzie, co zmusi posiadacza patentu do zaangażowania się w kosztowne spory sądowe. Wątpliwość, czy oferta licencyjna jest zgodna ze zobowiązaniem RAND, daje stronom jedynie jeszcze jedną potencjalną sporną kwestię. Jeżeli strony nie zgadzają się co do stawki RAND, mogą wnieść sprawę do sądu, tak samo jak mogą rozstrzygnąć każdą kwestię związaną z odpowiedzialnością za naruszenie.”).

*pomimo innych obszarów sporu. W przypadku patentów, co do których nie osiągnięto porozumienia, żadna ze stron nie powinna być zmuszana do przyjęcia licencji portfelowej, a jeśli istnieje spór dotyczący niektórych patentów, posiadacz patentu SEP ma musi sprostować obowiązkowi przedstawienia dowodów co do istoty sprawy (np. w celu ustalenia, że domniemany patent SEP został naruszony i wymaga zapłaty oraz w celu ustalenia stawki na warunkach FRAND).*

## 5.5 Przejrzystość i przewidywalność

Przejrzystość w licencjonowaniu SEP zaczyna się od procesu standaryzacji. Polityka praw własności intelektualnej oparta na warunkach FRAND może wymagać od autorów ujawnienia wszystkich patentów, w tym wniosków oczekujących na rozpatrzenie, potencjalnie istotnych dla opracowywanej specyfikacji. Współautorzy często są ponadto zachęceni do składania ogólnych deklaracji dotyczących praw własności intelektualnej. Zobowiązania te gwarantują, że obietnica FRAND jest powiązana z każdym patentem SEP. Taka przejrzystość, wymagana przez wiele polityk organizacji SDO, może (1) zmniejszyć ryzyko ograniczeń praw własności intelektualnej, potencjalnie blokujących proces standaryzacji (2) umożliwić uczestnikom organizacji SDO ocenę i wybór technologii podczas opracowywania standardu oraz (3) pomóc uczestnikom organizacji SDO w ocenie potencjalnego ryzyka i kosztów związanych ze wspieraniem określonego standardu.

Korzyści wynikające z przejrzystości mają również zastosowanie w kontekście negocjacji licencyjnych dotyczących patentów SEP. Aby uczciwie i przejrzysto ocenić, czy propozycja licencyjna jest zgodna z warunkami FRAND - potencjalny licencjodawca powinien mieć prawo do uzyskania, bez żadnych warunków wstępnych lub żądań zachowania tajemnicy, szczegółowych informacji dotyczących domniemanej podstawy i wsparcia dla żądań licencyjnych właściciela patentu SEP. Podczas gdy obowiązek FRAND ma na celu ograniczenie i zniwelowanie nadużyć takiej władzy, nadmierne obowiązki w zakresie zachowania tajemnicy mogą służyć jedynie zaciemnieniu informacji na temat praktyk licencyjnych SEP. Taki brak przejrzystości może utrudnić potencjalnym licencjodawcom ocenę warunków, na jakich powinni rozważyć zawarcie licencji FRAND, a związane z tym niedogodności informacyjne mogą łatwo prowadzić do rezultatów innych niż FRAND.<sup>76</sup> Oprócz wyrządzenia szkody

---

<sup>76</sup> Warunki dotyczące poufności stały się gorącym tematem w ostatnich sporach sądowych. Istnieje wiele spraw w toku lub niedawno rozstrzygniętych, w których powód zarzucił, że konkretny właściciel patentu SEP naruszył prawo konkurencji i zobowiązania FRAND poprzez niewłaściwe wykorzystanie umów NDA. Patrz np. Skargę ¶ 66, *Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc.*, nr 15-cv-723 (D. Del. 20 sierpnia 2015 r.) („InterDigital wymaga zachowania tajemnicy w celu i ze skutkiem dalszego wstrzymywania patentów i dyskryminacji. Tajemnica umożliwia InterDigital pobieranie ponadkonkurencyjnych opłat licencyjnych, angażowanie się w dyskryminujące licencjonowanie i dalsze nadużywanie swojej pozycji monopolistycznej. Przejrzystość w zakresie licencjonowania SEP umożliwiłaby natomiast potencjalnym licencjodawcom skuteczniejszą ocenę nieprzestrzegania przez spółkę InterDigital swoich zobowiązań FRAND oraz ujawnienie schematów i praktyk naruszania przez nią zobowiązań FRAND.”); Skarga ¶ 54, *Asus Computer Int'l v. InterDigital, Inc.*, nr 15-cv-1716 (N.D. Cal. 15 kwietnia 2015 r.) („IDC zapewnia sobie możliwość angażowania się w dyskryminację, prowadząc negocjacje licencyjne w tajemnicy i utrzymując w tajemnicy warunki licencji, które zawiera. IDC wymaga, aby potencjalni licencjodawcy zawierali umowy o zachowaniu poufności w przypadku wszystkich negocjacji i licencji. IDC robi to, aby zapewnić, że tylko i wyłącznie ono zna warunki i stawki uzyskane przez swoich licencjodawców. Uzbrojone w tę jednostronną wiedzę, IDC próbuje uzyskać ponadkonkurencyjne i dyskryminujące warunki umowy z każdym licencjodawcą”). (pominięto cytaty wewnętrzne). Co najmniej jeden właściciel patentów SEP twierdził w sporze sądowym - przeciwko europejskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu - że odmowa potencjalnego licencjodawcy wyrażenia zgody na obszerne zobowiązania wynikające z NDA stanowi „brak woli”, który upoważnia do wydania nakazu sądowego zabezpieczającego rozszczenie operatora. Pierwotna skarga o naruszenie patentów ¶¶ 32-33 i 90, *Huawei Tech. Co., Ltd. v. T-Mobile US, Inc.*, nr 16-cv-52 (E.D. Tex. 15 stycznia 2015 r.) (Wnosi o wydanie nakazu w sprawie patentu SEP, ponieważ „do dnia dzisiejszego T-Mobile odmówił zawarcia wzajemnej umowy o zachowaniu poufności, a zatem nie ma woli nawet rozpoczęcia negocjacji w sprawie licencji. [...] Przynajmniej w świetle powyższego oraz na podstawie informacji i przekonania, T-Mobile jest licencjodawcą niewyrażającym woli do podjęcia negocjacji w dobrej wierze.”). Chociaż kwestie te nie zostały w pełni rozstrzygnięte przez sądy, wyraźnie sygnalizują one, że niektórzy właściciele SEP mogą posuwać się za daleko, żądając absolutnej tajemnicy, aby ukryć swoje zachowanie w negocjacjach FRAND.

konkretnym licencjobiorcom, takie praktyki mogą kolidować z podstawową funkcją FRAND w interesie publicznym oraz celem zapewnienia solidnego, uczciwego i przejrzystego ekosystemu licencjonowania patentów SEP.

Takie wymagania dotyczące poufności mogą również kolidować z oczekiwaniami branży, że licencje SEP są dostępne na warunkach wyraźnie zgodnych z FRAND. Na przykład, jeśli potencjalny licencjobiorca nie może uzyskać dostępu do podstawowych informacji na temat istniejących licencji posiadacza patentu, może zatem nie być dla niego możliwe ustalenie, czy warunki licencji zaproponowane mu przez takiego posiadacza patentu są niedyskryminujące. Problem ten może być szczególnie dotkliwy w przypadku, gdy patenty SEP są przenoszone na strony trzecie, takie jak PAE podlegające zobowiązaniom do zachowania poufności zakazującym udostępniania informacji licencyjnych potencjalnym licencjobiorcom. Brak przejrzystości i jasności może również wymagać od potencjalnego licencjobiorcy poniesienia kosztów związanych z oceną roszczeń posiadacza SEP (prywatnie lub w sądzie), co może zostać wykorzystane jako dźwignia w celu zmuszenia licencjobiorcy do zaakceptowania licencji innej niż FRAND. Nałożenie nadmiernych wymogów dotyczących zachowania tajemnicy lub niedostarczenie odpowiednich materiałów może w niektórych przypadkach zachęcać licencjobiorców do poszukiwania rozwiązania sądowego zamiast prywatnych negocjacji, aby uzyskać korzyści z procedur wymiany informacji dostępnych w sprawach sądowych.

Dlatego posiadacze SEP powinni otwarcie i przejrzysto informować o stawkach, jakie chcą pobierać za swoje patenty SEP, o tym, jakie patenty są objęte licencją, oraz o tym, na czym opierają swoje przekonanie, że patenty są rzeczywistymi i ważnymi SEP. Jak wskazano w raporcie agencji ratingowych zleconym przez Komisję Europejską, taka „przejrzystość byłaby jeszcze większa, gdyby stawki opłat licencyjnych ustalane w drodze arbitrażu były jawne i gdyby klauzule poufności nie mogły być jednostronnie narzucane przez jedną z umawiających się stron”.<sup>77</sup>

Kwestia ta jest szczególnie ważna dla firm, które nie posiadają wiedzy specjalistycznej lub zasobów, aby w pełni zająć się kwestiami związanymi z patentami SEP, np. dla MŚP, które chcą rozpocząć opracowywanie produktów IoT i które tradycyjnie mogą mieć mniej punktów odniesienia dostępnych w celu sprawdzenia, czy warunki FRAND są przestrzegane.

Oczywiście firmy mogą *dobrowolnie* zdecydować się na zachowanie poufności niektórych kwestiach związanych z negocjacjami lub licencjami. W ramach normalnej praktyki handlowej firmy mogą zdecydować się na wymianę informacji, które uważają za poufne. Wrażliwe informacje biznesowe mogą obejmować szczegóły techniczne produktów, wielkość sprzedaży, prognozy sprzedaży, ceny, poufne informacje stron trzecich, relacje z dostawcami lub plany rozwoju produktu. Strony mogą (i robią to) dobrowolnie zgodzić się na szersze zobowiązania do zachowania poufności w poszczególnych przypadkach, w zależności od tego, jakie informacje mają być wymieniane i jakie są ich wzajemne preferencje.

W przypadku braku *dobrowolnego* porozumienia w sprawie ogólnych wymogów dotyczących poufności, podstawowe informacje, które mogą być ważne dla ułatwienia negocjacji w sprawie licencji FRAND i umożliwienia oceny zgodności z FRAND, nie powinny wymagać poufności. Przykłady informacji jawnych, których posiadacze patentów SEP zasadniczo powinni udzielać ich potencjalnym licencjobiorcom, bez wymogu zachowania tajemnicy, obejmują:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Charles River Associations, Przejrzystość, przewidywalność i efektywność standaryzacji opartej na organizacjach SDO i licencjonowania patentów SEP: Raport dla Komisji Europejskiej, str. 89 (12 grudnia 2016 r.).

<sup>78</sup> Sądy i agencje rozpatrujące domniemane niewłaściwe postępowanie licencjodawców SEP zażądały udostępnienia potencjalnym licencjobiorcom wielu informacji określonych poniżej. Przykłady obejmują decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp.* sprawa C-170/13, [2015] Dz.U. 477 oraz niedawne decyzje Krajowej Komisji Rozwoju i Reform (Chiny) (9 lutego 2015 r.) i Koreańskiej Komisji ds. Sprawiedliwego Handlu (28 grudnia 2016 r.) w ich odpowiednich dochodzeń w sprawie Qualcomm.

- Lista patentów, które mają zostać objęte licencją;
- Wskazanie odpowiednich sekcji standardu, w których każdy z takich patentów SEP jest rzekomo praktykowany;
- Szczegółowe informacje na temat podstaw zarzutów dotyczących niezbędności i naruszenia, takie jak tabele zastrzeżeń;
- Szczegóły warunków licencji, które mogą pomóc wdrażającemu standard w ocenie, czy oferowane warunki są zgodne z FRAND, czy nie;
- Szczegóły dotyczące podstawy i metodologii, na podstawie której obliczono ofertę FRAND (w tym wszelkie stawki licencyjne);
- W przypadku administratorów konsorcjów patentowych lub innych podmiotów, które mogą rościć sobie prawa licencyjne do patentów będących własnością innych podmiotów, pisemne upoważnienia od właścicieli patentów upoważniające administratora do rozpoczęcia negocjacji w imieniu właściciela patentu (i określające wszelkie ograniczenia uprawnień administratora);
- Historyczne informacje o stawkach i licencjach (być może zanonimizowane lub w inny sposób ograniczone w celu ochrony uzasadnionych kwestii poufności stron trzecich i obejmujące wszelkie „umowy dodatkowe”, „limity” lub „rabaty”, które mogą mieć zastosowanie);
- Szczegóły wszelkich postępowań sądowych lub innych toczących się postępowań związanych ze stwierdzonymi patentami; i
- Informacje dotyczące wcześniejszych licencji udzielonych dostawcom lub klientom potencjalnego licencjobiorcy (lub potencjalnym dostawcom lub klientom), dzięki którym potencjalny licencjobiorca może ustalić, czy którykolwiek z jego produktów może już być objęty licencją (i uniknąć potencjalnych podwójnych płatności).

Bardziej szczegółowa lista informacji, które powinny zostać przekazane przez negocjujące strony, znajduje się poniżej w załączniku B.

Z drugiej strony, często właściwe dla negocjujących stron może być zastosowanie przepisów o poufności w celu ochrony naprawdę wrażliwych informacji handlowych, takich jak informacje dotyczące bieżących prac badawczo-rozwojowych, sprzedaży produktów, rozwoju, cen lub podobnych pozycji. W przypadku braku obopólnej zgody na szerszy zakres poufności, zastosowanie takich wąskich warunków poufności może zapewnić skuteczną wymianę informacji bez wpływu na interesy publiczne i prywatne związane z przejrzystością.

W związku z tym i z następujących powodów:

**Podstawowa zasada nr. 5:** *Żadna ze stron negocjacji na warunkach FRAND nie powinna próbować narzucać drugiej stronie ustaleń dotyczących zachowania nadmiernej poufności. Niektóre informacje, takie jak wykazy patentów, tabele zastrzeżeń identyfikujące odpowiednie produkty, warunki licencjonowania na warunkach FRAND, aspekty wcześniejszej historii licencjonowania i tym podobne, są ważne dla oceny potencjalnych warunków FRAND, a publiczna dostępność tych materiałów może wspierać interes publiczny w spójnym i uczciwym stosowaniu zobowiązań FRAND. Właściciel patentu nie powinien starać się wykorzystywać swojej przewagi informacyjnej dotyczącej patentów lub wcześniejszych licencji do zakłócania zdolności potencjalnego licencjobiorcy do skutecznych negocjacji.*

## 5.6 Transfer patentów i dezagregacja

W przypadku przeniesienia patentów SEP objętych FRAND, pierwotny nabywca i wszyscy kolejni nabywcy muszą pozostać związani zobowiązaniem FRAND. Jak wskazuje Komisja Europejska:

*Aby zapewnić skuteczność zobowiązania FRAND, należałoby również nałożyć na wszystkich uczestniczących właścicieli praw własności intelektualnej, którzy złożyli takie zobowiązanie, wymóg zapewnienia, że każda spółka, na rzecz której właściciel praw własności intelektualnej przenosi swoje prawa własności intelektualnej (w tym prawo do licencjonowania tych praw własności intelektualnej), jest*

związana tym zobowiązaniem, na przykład poprzez klauzulę umowną między kupującym a sprzedającym.<sup>79</sup>

W ostatnich latach rozwinęła się praktyka polegająca na tym, że niektórzy właściciele SEP dzielą lub „fragmentują” swoje portfele patentów. Przeniesienie własności SEP w zasadzie nie powinno stanowić problemu w kontekście licencjonowania SEP i FRAND, a strony zasadniczo powinny mieć swobodę przenoszenia patentów według własnego uznania – pod warunkiem jednak, że odbiorca będzie przestrzegał wcześniej podjętych obowiązków licencyjnych.

Problemy mogą pojawić się w przypadku przekazania patentów SEP nowym właścicielom, którzy nie przestrzegają zobowiązań FRAND podjętych przez poprzedniego właściciela. Jeśli zobowiązania licencyjne nie byłyby przenoszone wraz z patentami SEP, nabywcy SEP mogą odmówić zaoferowania warunków FRAND podmiotom wdrażającym odpowiednie standardy. Co więcej, rozproszenie portfeli SEP na coraz większą liczbę niezależnych właścicieli może zaostrzyć problem kumulacji opłat licencyjnych - a mianowicie, że opłaty licencyjne niezależnie żądane przez wielu właścicieli SEP w obrębie tego samego standardu nie uwzględniają występowania innych patentów SEP w obrębie tego samego standardu, a tym samym prowadzą do nieodpowiednio wysokich ogólnych opłat licencyjnych. W przypadku, gdy patenty SEP są podzielone, łączne opłaty licencyjne żądane za wydzielone części (i pozostałą część portfela) nie powinny przekraczać opłat licencyjnych, które zostałyby uznane za zgodne z warunkami FRAND, gdyby portfel został zatrzymany przez jednego właściciela lub które zostały naliczone przez pierwotnego właściciela.

Podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń patentowych nie powinny być wykorzystywane jako zwykli pełnomocnicy do ukrywania zachowań, które mają na celu obejście zobowiązań FRAND, a które byłyby bardziej oczywistym nadużyciem, gdyby były realizowane bezpośrednio. Na przykład, „prywaciarze” patentów nie powinni być wykorzystywani do eliminowania możliwych do zastosowania w innych przypadkach metod wzajemnego licencjonowania (np. dostosowywania stawek licencyjnych w celu uwzględnienia patentów objętych wzajemnymi licencjami).

Zobowiązanie FRAND powinno zatem obejmować cesjonariusza w przypadku sprzedaży patentów SEP. W przypadku przeniesienia patentów SEP objętych FRAND, pierwotny nabywca i wszyscy kolejni nabywcy muszą pozostać związani zobowiązaniem FRAND.

W związku z tym i z następujących powodów:

**Podstawowa zasada nr. 6:** *Zobowiązania FRAND pozostają nienaruszone pomimo przeniesienia patentu, a transakcje sprzedaży patentów powinny zawierać wyraźne sformułowanie w tym zakresie. Przeniesienia patentów również nie powinny zmieniać wartości oczekiwanej lub uzyskanej dla poszczególnych patentów. W przypadku, gdy portfele patentów SEP są podzielone, łączne opłaty licencyjne pobierane za podzielone części (i pozostałą część portfela) nie powinny przekraczać opłat licencyjnych, które byłyby uznane za zgodne z warunkami FRAND, gdyby portfel został zachowany przez jednego właściciela, lub które były naliczone przez pierwotnego właściciela. Przeniesienie patentu nie powinno być wykorzystywane do obejścia prawa potencjalnego licencjobiorcy do „kompensaty” opłat licencyjnych lub podobnych praw wzajemności.*

## 6 Zakończenie

Mamy nadzieję, że niniejsze porozumienie CWA pomoże zarówno licencjodawcom, jak i licencjobiorcom w prowadzeniu i finalizowaniu negocjacji dotyczących patentów SEP, a także w utrzymaniu odpowiednich zachowań zgodnych ze zobowiązaniem FRAND.

---

<sup>79</sup> Wytyczne horyzontalne Komisji Europejskiej, pkt. 285. *Zobacz także Google/Motorola, gdzie Komisja wskazała, że: „firma nabywca, nabywająca portfel SEP od firmy dostawcy powinna być związana zobowiązaniem FRAND wcześniej podjętym przez tę firmę dostawcy”.*

## **CWA 95000:2019 (E)**

W ramach wsparcia tego projektu Uczestnicy CWA pragną podziękować DIN i CEN-CENELEC za ich pomoc, wsparcie i zachętę. Bez ich wsparcia w gromadzeniu szerokiej grupy interesariuszy z branży i ułatwianiu procesu osiągnięcia konsensusu, stworzenie niniejszego CWA nie byłoby możliwe.

## Załącznik A – Często zadawane pytania (FAQ)

*P: Co to jest CWA i jaki jest jego cel?*

CWA to „Porozumienie robocze CEN-CENELEC”. „Jest to umowa opracowana i zatwierdzona przez Grupę Roboczą CENELEC, stanowiąca własność CENELEC jako podmiotu wydawniczego, która odzwierciedla konsensus zidentyfikowanych osób i organizacji odpowiedzialnych za jej treść.”<sup>80</sup> Obecne porozumienie CWA dotyczy najlepszych praktyk licencjonowania patentów SEP.

Niniejsze porozumienie CWA ma na celu (a) dostarczenie informacji edukacyjnych i kontekstowych dotyczących licencjonowania patentów SEP i stosowania zobowiązań FRAND, (b) zidentyfikowanie i zilustrowanie niektórych kluczowych kwestii i problemów, które strony negocjacji mogą czasami napotkać, oraz (c) określenie niektórych kluczowych zachowań i „najlepszych praktyk”, które strony mogą zdecydować się przyjąć w celu polubownego rozwiązania kwestii licencjonowania SEP i zgodnie ze zobowiązaniem FRAND. Mamy nadzieję, że to CWA pomoże zarówno doświadczonym, jak i niedoświadczonym negocjatorom SEP w skuteczniejszym osiągnięciu uczciwych porozumień oraz lepszym promowaniu celów i interesów przemysłu (w tym właścicieli patentów SEP), standaryzacji i ostatecznie konsumentów. Dalsze szczegóły można znaleźć w sekcjach 2-5 porozumienia CWA.

*P: Co to są patenty niezbędne do wdrożenia standardu (SEP) i dlaczego są one ważne?*

Patent to prawnie przyznane prawo do wynalazku. Patenty zapewniają różne prawa do pobierania od innych opłat za korzystanie z wynalazku, a w niektórych przypadkach do uniemożliwienia innym korzystania z wynalazku.

Patent chroniący technologię niezbędną do stosowania standardu nazywany jest patentem niezbędnym do wdrożenia standardu (SEP). Nowe ustandaryzowane technologie są ukierunkowane na „Internet rzeczy” (IoT), pakiet standardów „5G” i inne ustandaryzowane technologie nowej generacji, które będą wykorzystywane przez nadchodzące produkty, infrastrukturę i usługi dla europejskich konsumentów i nie tylko. Dla dowolnego standardu mogą istnieć setki lub tysiące patentów SEP.

*P: Co to jest wstrzymanie patentu?*

Przedsiębiorstwa, które wytwarzają lub wykorzystują produkty zgodne ze standardami, muszą koniecznie korzystać z patentów SEP, które są włączone do tych produktów. W związku z tym, ponieważ przedsiębiorstwa (i konsumenci) chcący korzystać z danego standardu nie mają innej alternatywy handlowej niż korzystanie z technologii posiadacza SEP, siła przetargowa posiadacza SEP w kontekście negocjacji licencyjnych dramatycznie wzrasta.

Zjawisko to określa się jako „uzależnianie”. Jednym z ważnych wyzwań stojących przed Organizacjami Rozwoju Standardów (SDO) jest ochrona przed potencjalnym nadużyciem efektu uzależniania. W sytuacji, gdy posiadacz patentów SEP odmawia udzielenia licencji lub stara się wykorzystać efekt uzależniania i uzyskać - potencjalnie pod groźbą nakazu sądowego - więcej za licencję niż opatentowany wynalazek byłby wart, gdyby technologia nie została przyjęta przez organizacje SDO, zachowanie posiadacza SEP określa się mianem „wstrzymywania”.

*P: Jaki jest cel zobowiązania FRAND?*

Zobowiązanie FRAND to zobowiązanie do udzielania licencji na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (FRAND). Aby ustrzec się przed potencjalnym nadużyciem efektu uzależniania (patrz także poprzednie pytanie), organizacje SDO powszechnie przyjmują politykę patentową przewidującą licencjonowanie SEP na zasadzie FRAND.

---

<sup>80</sup> Zobacz <https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>.

Zgodnie z polityką FRAND, uczestnicy standardów dobrowolnie zobowiązują się do udzielania licencji na swoje patenty na uczciwych i rozsądnych warunkach każdej stronie, która chce wdrożyć dany standard. Zapewnia to posiadaczom patentów możliwość uzyskania rozsądnej wartości patentów wdrożonych do standardów. Jednocześnie, przestrzegany i egzekwowany, obowiązek FRAND chroni również przed późniejszym nadużywaniem przez posiadaczy SEP swojej pozycji w celu uzyskania za licencję większej kwoty, niż wartość opatentowanego wynalazku byłaby warta, gdyby technologia nie została przyjęta przez SDO lub poprzez wykluczenie innych uczestników rynku z wdrożenia standardu pomimo ich chęci uzyskania licencji na warunkach FRAND.

*P: Jaka jest rola prawa konkurencji w kontekście standaryzacji?*

Działalność w zakresie opracowywania standardów może powodować problemy związane z konkurencją. Na przykład dyskusje w kontekście ustanawiania standardów mogą stanowić okazję do zмовy w celu ograniczenia lub wyeliminowania konkurencji między konkurującymi ze sobą technologiami. Zobowiązania FRAND pomagają zrównoważyć potencjalne problemy w zakresie konkurencji, jakie może wywołać standaryzacja. Jednocześnie naruszenie obowiązku FRAND przez posiadacza SEP może zaostriżyć obawy związane z prawem konkurencji i prowadzić do odpowiedzialności antymonopolowej.

*P: Jaki jest porządek publiczny i interesy konsumentów w kontekście standaryzacji?*

Podejścia FRAND są ukierunkowane na wspieranie wzrostu gospodarczego, ułatwianie wspólnego rozwoju technologicznego oraz promowanie dobrobytu publicznego i rozpowszechnianie standaryzowanych technologii. Zobowiązania FRAND wspierają interes publiczny w osiągnięciu interoperacyjności produktów, jednocześnie chroniąc przed nieuczciwymi praktykami, które szkodzą konkurencji i ostatecznie konsumentom.

*P: W jaki sposób te dyskusje wpływają na MŚP?*

Podczas gdy rosnące wykorzystanie standaryzowanych technologii będzie miało wpływ na duże i małe firmy, oczekuje się, że MŚP odegrają ogromną rolę w tworzeniu zintegrowanej gospodarki oraz w nadchodzących innowacjach. Jednak nieuczciwe wymagania licencyjne dotyczące patentów SEP obejmujących standardy niezbędne do uczestnictwa w ekosystemie rynkowym mogą w wyjątkowy sposób wpływać na udział MŚP w rynku i szkodzić im. W szczególności, szereg czynników stwarza nierówne ryzyko dla MŚP w ramach środowiska licencji na patenty niezbędne do wdrożenia standardów i może ostatecznie hamować innowacje na wczesnych etapach łańcucha, na przykład pod względem zasobów, informacji handlowych, informacji technicznych i pozycji rynkowej.

*P: Jakie są podstawowe zasady licencjonowania patentów SEP na warunkach FRAND, których broni CWA?*

Streszczenie podstawowych zasad znajduje się w podsumowaniu porozumienia CWA i dokumencie dotyczącym najlepszych praktyk, dostępnym w sekcji 2. Niektóre z odpowiednich zasad omówiono także w poniższych pytaniach.

*P: Co się stanie, jeśli skontaktuje się z Tobą właściciel patentu, który twierdzi, że musisz uzyskać licencję?*

W większości przypadków ważna jest współpraca z prawnikiem przy ocenie licencji i patentów oraz pomoc w przeprowadzeniu procesu negocjacji. Zwykle rozsądnie jest skontaktować się z dostawcą odpowiednich rozwiązań, ponieważ może on mieć więcej informacji na temat tego, czy patenty faktycznie mają zastosowanie do standardu. Ważne jest, aby rozumieć swoje prawa. Podczas gdy Ty (lub Twój dostawca) powinniście być przygotowani na konieczność uzyskania licencji na warunkach FRAND w odniesieniu do odpowiednich patentów, nie powinniście być jednak zmuszani do wykupienia licencji, która nie jest konieczna lub na warunkach, które są nieuczciwe.

*P: Czy posiadacz patentu SEP, który podjął zobowiązanie FRAND, może ubiegać się o nakaz sądowy?*

Krótko mówiąc, nakaz oznacza wykluczenie z rynku. Nakaz jest często postrzegany jako sprawiedliwy środek zaradczy w formie postanowienia sądowego, które zmusza stronę do wykonania lub powstrzymania się od określonych działań. Może obejmować *faktyczne* nakazy sądowe, takie jak konfiskata celna produktów rzekomo naruszających prawo lub postępowanie karne. Wpływ takich



środków na użytkownika standardu może być poważny, ponieważ uniemożliwi danemu przedsiębiorstwu wprowadzanie (lub dalsze wprowadzanie) swoich produktów na rynek na terytorium, na którym środek został nałożony.

W kontekście negocjacji na warunkach FRAND nie należy stosować gróźb ubiegania się o wydanie nakazów sądowych (w tym zajęcia celnego lub postępowania karnego). Licencjodawca nie powinien ubiegać się o wydanie nakazu sądowego w odniesieniu do patentu SEP objętego zobowiązaniem FRAND, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, takich jak upadłość podmiotu wdrażającego lub pozostawanie poza jurysdykcją właściwego sądu.

*P: Kto jest uprawniony do uzyskania licencji na warunkach FRAND?*

Zobowiązanie FRAND oznacza zobowiązanie do udzielenia licencji każdemu potencjalnemu licencjobiorcy. Na pierwszy rzut oka obietnica FRAND nie ogranicza licencjonowania do żadnej konkretnej podgrupy, ale zamiast tego ma zastosowanie do każdego potencjalnego licencjobiorcy, który ubiega się o licencję.

*P: Czy każda strona w łańcuchu dostaw wymaga licencji?*

Nie. Na przykład, jeśli dostawca posiada już licencję, jego klienci nie będą wymagać licencji na te same patenty SEP w przypadku korzystania z licencjonowanych produktów dostawcy we własnych produktach lub usługach („wyczerpanie patentu”). Może to być szczególnie skuteczne podejście do licencjonowania patentów SEP w branżach, w których jest znacznie więcej klientów na wcześniejszym etapie łańcucha, niż dostawców na późniejszym etapie łańcucha.

*P: Czy posiadacz patentów SEP, który podjął zobowiązanie FRAND, może wybrać etap łańcucha wartości, na którym chce udzielić licencji?*

Nie. W ostatnich latach niektóre firmy ogłosiły rzekome prawo do odmowy licencji niektórym firmom w łańcuchu dostaw – zwykle firmom na poziomie komponentów lub modułów, które są najbardziej zaznajomione ze standaryzowanymi technologiami. Takie odmowy udzielenia licencji są problematyczne z wielu powodów i mogą ostatecznie prowadzić do pobierania od przedsiębiorstw działających na rynku niższego szczebla opłat licencyjnych wyższych niż FRAND w oparciu o wartość i cechy, które same te przedsiębiorstwa tworzą. Sądy, które rozważyły te podejścia, uznały je za niezgodne ze zobowiązaniami FRAND.

*P: Jakie metodologie należy stosować przy ocenie wycen FRAND?*

Patenty SEP należy wyceniać na podstawie ich własnych zalet technicznych i zakresu, a nie na podstawie wartości zbytowych lub zastosowań. Podczas gdy konkretne warunki i wartości licencyjne muszą być zawsze ustalane indywidualnie dla każdego przypadku w świetle konkretnych faktów i okoliczności stron, istnieją pewne jasne podejścia *metodologiczne* do wyceny na warunkach FRAND, które zostały uznane przez różne organy, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Sekcja 5.3 porozumienia CWA odnosi się do tych podejść metodologicznych, podkreślając jednocześnie, że strony powinny zawsze kierować się własnym, niezależnym osądem (w porozumieniu z własnymi prawnikami i innymi doradcami) przy ocenie kwestii związanych z wyceną.

*P: Czy jako potencjalny licencjobiorca muszę posiadać licencję portfelową?*

Nie. Na przykład, potencjalny licencjobiorca, który prowadzi działalność tylko w określonym kraju lub regionie geograficznym, nie powinien być zobowiązany do płacenia za ogólnoswiatowe prawa, których nie potrzebuje. Podobnie, licencjodawcy nie powinni mieć możliwości zmuszania potencjalnego licencjobiorcy do uzyskania licencji na patenty, na które licencja nie jest mu potrzebna, np. gdy nie zostały one naruszone, są nieważne lub wyczerpane. Dlatego też szersza licencja portfelowa powinna mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy obie strony dobrowolnie i obopólnie wyrażą na to zgodę.

*P: Czy jako właściciel patentu SEP objętego zobowiązaniem FRAND mogę wymagać od potencjalnego licencjobiorcy wykupienia licencji zarówno na moje patenty SEP, jak i na patenty nie spełniające wymogów SEP?*

Strony mogą dobrowolnie i wspólnie uzgodnić licencję obejmującą zarówno SEP, jak i inne podmioty.

Niewłaściwe jest jednak, aby licencjodawca "wiązał" lub w inny sposób warunkował udzielenie licencji na mające zastosowanie patenty SEP licencjobiorcy wymogiem przyjęcia i opłacenia przez licencjobiorcę licencji na inną część portfela patentowego licencjodawcy (patenty inne niż SEP), nawet jeśli uważa się, że te inne patenty mają zastosowanie do produktu licencjobiorcy lub do wdrożenia standardu.

*P: Jakie znaczenie ma przejrzystość i przewidywalność w procesie standaryzacji i licencjonowania SEP?*

Przejrzystość w licencjonowaniu SEP zaczyna się od procesu standaryzacji. Taka przejrzystość, wymagana przez wiele polityk organizacji SDO, może (1) zmniejszyć ryzyko ograniczeń praw własności intelektualnej potencjalnie blokujących proces standaryzacji, (2) umożliwić uczestnikom organizacji SDO ocenę i wybór technologii podczas opracowywania standardu oraz (3) pomóc uczestnikom organizacji SDO w ocenie potencjalnego ryzyka i kosztów wynikających ze wspierania określonego standardu.

Korzyści związane z przejrzystością mają również zastosowanie w kontekście negocjacji licencyjnych dotyczących patentów SEP. Aby uczciwie i przejrzysto ocenić, czy propozycja licencyjna jest zgodna z warunkami FRAND - potencjalny licencjobiorca powinien mieć prawo do uzyskania, bez żadnych warunków wstępnych lub żądań zachowania tajemnicy, szczegółowych informacji dotyczących domniemanej podstawy i wsparcia dla żądań licencyjnych właściciela patentu SEP.

*P: Jakich szczegółowych informacji powinien udzielić posiadacz SEP oferując licencję na warunkach FRAND?*

Właściciel patentów SEP powinien być przygotowany na dostarczenie podstawowego poziomu informacji potrzebnych do oceny, czy skarżone produkty naruszają ważne prawa patentowe. Obejmuje to zazwyczaj listę dochodzonych patentów, szczegółową specyfikację (np. tabele zastrzeżeń) opisującą, w jaki sposób patenty są rzekomo naruszane przez produkty wdrażające standard, a także inne istotne informacje potrzebne potencjalnemu licencjobiorcy do oceny roszczeń dotyczących naruszenia, ważności i niezbędności patentu oraz do oceny proponowanej wyceny.

*P: Czy tego typu informacje można przekazać wyłącznie w ramach umowy NDA?*

Strony mogą dobrowolnie i wspólnie zgodzić się na szeroką poufność negocjacji licencyjnych, chroniąc dowolny lub wszystkie aspekty swoich rozmów. Zasadniczo jednak żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia umowy NDA w celu prowadzenia negocjacji licencyjnych dotyczących patentów SEP i żadna ze stron nie powinna być karana za rezygnację z zawarcia umowy NDA. Na przykład, decyzja o nie zawieraniu umowy o zachowaniu poufności nie powinna powodować, że którakolwiek ze stron stanie się stroną „niewyrażającą woli”.

Potencjalny licencjobiorca powinien być uprawniony do uzyskania od posiadacza patentu SEP, bez żadnych warunków wstępnych ani żądań zachowania tajemnicy, pełnej przejrzystości w zakresie szczegółów dotyczących rzekomej podstawy i uzasadnienia dla żądań licencyjnych posiadacza patentu SEP. Konkretnie informacje, które należy zawrzeć, są określone w załączniku B do niniejszego porozumienia CWA.

*P: Co się stanie, jeśli posiadacz patentu SEP przeniesie swój patent, w odniesieniu do którego podjął zobowiązanie FRAND, na nowego właściciela?*

Promesa FRAND powinna rozciągać się na cesjonariusza w przypadku sprzedaży patentów SEP. W przypadku przeniesienia patentów SEP objętych FRAND, pierwotny nabywca i wszyscy kolejni nabywcy muszą pozostać związani zobowiązaniem FRAND.

*P: Jakie istotne kwestie należy wziąć pod uwagę podczas negocjacji licencyjnych SEP?*

Jeśli chodzi o typowy proces negocjacji w sprawie licencji SEP, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Należy postępować rozsądnie, a we wszelkich kontaktach zachować się uczciwie i bezpośrednio. Ponadto należy wziąć pod uwagę szereg podstawowych zasad, jak opisano w sekcji 3 porozumienia CWA.

*P: Jak długo trwa negocjowanie licencji SEP?*

Czas ten może się znacznie różnić - może wynosić wiele miesięcy lub nawet kilka lat. Czas negocjacji będzie zależał od wielu czynników, w tym na przykład wielkości odpowiedniego portfela SEP, złożoności produktów/technologii, staranności licencjodawcy w dostarczaniu niezbędnych informacji i innych czynników. W bardziej złożonych przypadkach przejrzanie i zrozumienie dostarczonego materiału może wymagać znacznego wysiłku i czasu. Negocjacje FRAND mogą być zatem czasochłonne i nie ma jednego uniwersalnego harmonogramu licencjonowania. Należy unikać prób jednostronnego ustalania nieracjonalnych terminów w negocjacjach, zarówno przez licencjodawcę, jak i licencjobiorcę. Dopóki strony zachowują się rozsądnie, harmonogram negocjacji nie powinien być przedmiotem sporu.

*P: Jak rozwiązać spór pomiędzy właścicielem SEP a potencjalnym licencjobiorcą?*

W przypadku sporu strony mogą dążyć do dochodzenia roszczeń i warunków w tradycyjny sposób przed sądami krajowymi lub mogą wspólnie i dobrowolnie zgodzić się na alternatywne metody rozwiązywania sporów („ADR”). Wszelkie takie działania o charakterze FRAND, w tym ADR, mogą obejmować roszczenia z tytułu umów, patentów, prawa konkurencji i/lub inne roszczenia prawne.

*P: Czym są konsorcja patentowe SEP i jakie istotne kwestie należy wziąć pod uwagę, korzystając z licencji w ramach konsorcjów patentowych SEP?*

Konsorcja patentowe SEP to połączenie kilku patentów SEP (lub domniemanych patentów SEP) należących do różnych firm związanych z określonym standardem, w celu zaoferowania jednej licencji na grupę patentów. Konsorcja patentowe mogą być atrakcyjnym, dobrowolnym wyborem dla firm, ponieważ mogą obniżyć koszty i obciążenia administracyjne. Zamiast oddzielnego licencjonowania patentów od różnych firm, konsorcja patentowe mogą zapewnić możliwość licencjonowania większej liczby patentów w ramach jednego procesu. Jednak zarówno licencjodawcy, jak i licencjobiorcy zachowują swobodę decydowania o tym, czy zawrzeć licencję w ramach konsorcjum patentowego, czy też nie. Odmowa przystąpienia przez stronę do konsorcjum patentowego lub przyjęcia licencji z takiego konsorcjum nie powinna być uznawana za przejaw niewyrażania woli do udzielenia lub przyjęcia licencji na patenty SEP. Co więcej, z samego faktu, że patenty wchodzące w skład konsorcjum patentowego są uznawane za SEP, nie można wnioskować, że faktycznie nimi są. Dalsze szczegóły dotyczące licencjonowania poprzez konsorcja patentowe można znaleźć w sekcjach 3.10 i 5.4 porozumienia CWA.

## Załącznik B – Dokumentacja dotycząca negocjacji licencyjnych

Aby stworzyć równe szanse, posiadacz patentów SEP powinien być przygotowany na dostarczenie informacji umożliwiających negocjacje między stronami w oparciu o wspólną bazę informacji i faktów. Ponieważ posiadacz patentów SEP będzie zazwyczaj dysponował znacznie większą ilością informacji dotyczących odpowiednich patentów, ich historii, licencji i innych kwestii istotnych dla oceny możliwości zastosowania patentu i warunków FRAND, wymaga to od posiadacza SEP udostępnienia informacji i dokumentów istotnych dla oceny zastrzeżeń i ofert licencyjnych przez potencjalnego licencjobiorcę. Każdy potencjalny licencjobiorca powinien zachować zdrowy sceptycyzm i starać się zweryfikować informacje dostarczone przez posiadacza patentów SEP, badając między innymi informacje, które są publicznie dostępne.

Niniejszy załącznik zawiera wykaz informacji i dokumentów, które mogą być zazwyczaj wymagane przez potencjalnego licencjobiorcę w celu oceny oferty licencyjnej, w tym:

- 1) Podstawowe informacje, które posiadacz SEP powinien zawsze dobrowolnie i proaktywnie przekazać.
- 2) Informacje, które powinny zostać udostępnione na żądanie potencjalnego licencjobiorcy
- 3) Dodatkowe informacje, które należy udostępnić, gdy przedmiotowe patenty SEP obejmują patenty, które są lub były wcześniej objęte programem licencyjnym lub konsorcjum patentowym.

Lista ta nie jest wyczerpująca; w zależności od konkretnego przypadku, dodatkowe informacje mogą być potrzebne lub pomocne w uczciwych negocjacjach.

**a) Właściciel SEP powinien zawsze dobrowolnie i proaktywnie udostępniać następujące informacje:**

- Arkusz kalkulacyjny lub podobne funkcjonalne podsumowanie patentów, które posiadacz SEP uważa za niezbędne i stara się licencjonować („Niezbędne patenty”), zawierające poniższe szczegóły:
  - Tytuł patentu;
  - numery patentów;
  - wynalazcy;
  - pierwotni wnioskodawcy;
  - terytorium;
  - które patenty należą do której rodziny patentów;
  - daty pierwszeństwa; i
  - daty ważności.
- Informacje dotyczące:
  - wszelkich uprzednio rozstrzygniętych lub toczących się odpowiednich postępowań o unieważnienie, sporów sądowych, stwierdzenia braku naruszenia lub roszczeń antymonopolowych lub roszczeń organu ochrony konkurencji dotyczących odpowiednich patentów;

- czy opłaty za przedłużenie w urzędzie patentowym dla każdego z Niezbędnych patentów są aktualne; oraz
- czy posiadacz SEP będzie negocjował warunki jakiejkolwiek licencji na podstawie trwałego zobowiązania (tj. zobowiązania, które przetrwa i nie zostanie zwolnione przez zawarcie jakiejkolwiek innej pisemnej licencji), czy proponowane stawki opłat licencyjnych są zgodne ze zobowiązaniami FRAND posiadacza SEP zarówno wobec posiadaczy patentów, jak i jego pełnomocników, oraz czy jakiejkolwiek porozumienie lub licencja, które mogą zostać zawarte, będą opierać się na tym zobowiązaniu.
- Wystarczające informacje, aby umożliwić potencjalnemu licencjobiorcy ocenę naruszenia przedmiotowych patentów przez jego produkty. W tym celu posiadacz patentów SEP powinien udostępnić wystarczająco szczegółowe tabele zastrzeżeń, aby wykazać naruszenia wraz z:
  - szczegółami dotyczącymi tego, czy cechy standardu odnoszące się do Niezbędnych patentów są opcjonalne czy obowiązkowe;
  - informacjami zawartymi w ujawnieniu dotyczącym licencji, najlepiej zintegrowanymi z dokumentem arkusza kalkulacyjnego, o którym mowa powyżej;
- Jeśli potencjalny licencjobiorca tego zażąda, należy to dodatkowo przedstawić:
  - politykę dotyczącą praw własności intelektualnej odpowiedniej organizacji SDO (w tym obowiązujące wersje polityki dotyczącej praw własności intelektualnej istotne dla omawianych patentów); i
  - szczegółowe informacje na temat zobowiązań FRAND podjętych przez posiadacza patentu wobec organizacji SDO (np. kopia złożonego listu gwarancyjnego lub oświadczenia patentowego, jeśli dotyczy).
- Pełne szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia proponowanej oferty opłaty licencyjnej FRAND, potencjalnie zredagowane tylko w zakresie ściśle niezbędnym do przestrzegania zobowiązań do zachowania poufności wynikających ze zobowiązań stron trzecich z tytułu NDA. Ujawnienie powinno obejmować między innymi:
  - szczegółowe informacje dotyczące podstawy obliczenia opłaty licencyjnej, w tym standardów objętych ofertą, a jeśli istnieją różne standardy, dlaczego i w jaki sposób poszczególne standardy są odzwierciedlone w ofercie FRAND);
  - szczegółowe informacje dotyczące metody obliczania, w tym uzasadnienie, dlaczego podstawa opłat licencyjnych i obliczenia spełniają kryteria zasadności;
  - szczegółowe informacje na temat wszelkich porównywalnych warunków licencji stron trzecich, co do których posiadacz SEP twierdzi, że są one porównywalne.

Na wniosek i w oparciu o interpretację posiadacza SEP, powinno to zostać uzupełnione o informacje dotyczące obszaru standardu, w tym oświadczenie dotyczące domniemanego udziału posiadacza SEP w tym obszarze.
- Jeśli wcześniej posiadane patenty SEP odnoszące się do standardów będących przedmiotem negocjacji zostały przeniesione przez właściciela SEP na inne podmioty, należy przedstawić wykaz określający wszelkie mające zastosowanie patenty SEP posiadane wcześniej w odniesieniu do przedmiotowych standardów oraz aktualnie przypisane do nich strony. Na żądanie należy uzupełnić te informacje o
  - tożsamość kupującego, cesjonariusza, nabywcy lub wyłącznego licencjobiorcy; i

- informację, czy i w jaki sposób zmiana w portfelu patentowym obecnego posiadacza patentu jest odzwierciedlona w opłacie licencyjnej.

**b) Na żądanie potencjalnego licencjodawcy należy udostępnić następujące dodatkowe informacje:**

- W przypadku dużego portfela patentów strony mogą uzgodnić, że posiadacz SEP może przesłać licencjodawcy przykładową lub „dumną” listę (ang. „proud list”) patentów, które odzwierciedlają jego pogląd na siłę i znaczenie jego portfela SEP („Kluczowe patenty”). W takich przypadkach posiadacz SEP powinien przedstawić wyjaśnienie, dlaczego wybrał te Kluczowe Patenty; oraz pełne i dokładne szczegółowe informacje dotyczące powodów, dla których przypuszcza się, że produkty potencjalnego licencjodawcy naruszają Kluczowe Patenty, w tym informacje określające, dlaczego Kluczowe Patenty mają zastosowanie do produktu;
- Wyjaśnienia i informacje co do:
  - łańcucha tytułów własności prowadzącego od pierwotnego zgłaszającego do właściciela patentu;
  - wszelkich faktów lub kwestii, które mogą unieważnić którykolwiek z Niezbędnych Patentów (takie jak fakty, które zostały uznane przez innych za unieważniające lub potencjalnie unieważniające);
  - faktu czy umowa licencyjna będzie przewidywać, że jeśli opłaty licencyjne ulegną zmianie, to warunki umowy licencyjnej zostaną zaktualizowane, aby pomóc w utrzymaniu „równych szans” dla konkurencji wśród licencjodawców SEP;
  - tożsamości licencjodawców omawianych patentów;
  - faktu, czy posiadacz SEP domagał się licencji od bezpośrednich lub pośrednich dostawców potencjalnego licencjodawcy, pod warunkiem, że potencjalny licencjodawca ujawnił dane odpowiednich dostawców posiadaczowi SEP lub posiadacz SEP posiada inną wiedzę o tych dostawcach;
  - faktu, czy posiadacz SEP jest skłonny udzielić licencji potencjalnym dostawcom licencjodawcy na wniosek dostawcy;
  - faktu, czy posiadacz SEP ubiegał się o licencje od klientów potencjalnego licencjodawcy, pod warunkiem, że potencjalny licencjodawca ujawni dane odpowiednich klientów posiadaczowi SEP lub posiadacz SEP posiada inną wiedzę o tych klientach; oraz
  - faktu, czy przedmiotowe patenty są obecnie lub były wcześniej licencjonowane lub oferowane do licencjonowania w ramach jakiegokolwiek programu licencyjnego lub konsorcjum patentowego („konsorcja patentowe”), a jeśli tak, posiadacz SEP powinien podać dalsze szczegóły, takie jak:
    - tożsamość konsorcjum patentowego;
    - warunki licencji konsorcjum patentowego.

**c) W przypadku złożenia wniosku licencyjnego przez konsorcjum patentowe należy podać następujące dodatkowe informacje**

- W przypadku, gdy wniosek o licencję został złożony przez administratora programu licencyjnego lub konsorcjum patentowego, administrator powinien zawsze wyjaśnić zakres

swoich możliwości i uprawnień do negocjowania wszystkich warunków licencji oraz zaoferować potencjalnemu licencjobiorcy następujące szczegóły:

- Lista posiadaczy SEP w konsorcjum patentowym;
- Szczegóły dotyczące udziału patentów posiadanych przez każdego posiadacza SEP w konsorcjum patentowym;
- Tożsamość dotychczasowych licencjobiorców programu licencyjnego;
- Potwierdzenie, że każdy posiadacz SEP wyraża wolę zaoferowania bezpośredniej licencji na posiadane przez niego patenty SEP, niezależnie od istnienia konsorcjum; oraz
- Wyjaśnienia i informacje dotyczące dostawców i klientów, jak wymieniono w sekcji 3.10 powyżej.