

Jakub Borowiec¹

Wybrane zagadnienia problematyki *Standard Essential Patents* i licencji *FRAND*

Streszczenie:

Patenty niezbędne do spełnienia normy (*SEP*) należą do grupy powszechnie wykorzystywanych rozwiązań technicznych np. w sektorze *ICT*. Ich szczególną cechą jest fakt, że są niezastąpione – nie da się wdrożyć technologii w życie, nie wykorzystując rozwiązania będącego *SEP*. W związku z tym pojawiają się spory między potencjalnym licencjodawcą a potencjalnym licencjobiorcą w zakresie umowy licencyjnej oraz należnych opłat licencyjnych.

Słowa kluczowe: *Standard Essential Patents*, licencja, patent, prawo konkurencji, Internet, nowe technologie

Selected Issues of *Standard Essential Patents* and *FRAND* Licenses

The *Standard Essential Patents* (*SEP*) belong to a group of commonly used technical solutions e.g. in the *ICT* sector. Their special feature is the fact that they are irreplaceable – it is impossible to implement technology without using a *SEP* solution.

As a consequence, disputes arise between the potential licensor and the potential licensee regarding the licensing agreement and the royalties due.

Key words: *Standard Essential Patents*, license, patent, concurrency law, Internet, new technologies

¹ Autor jest studentem I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Intellectual Property and New Technologies na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakub.borowiec@student.uj.edu.pl, ORCID 0000-0001-6277-0295.

1. Wprowadzenie

W istniejącym systemie prawa własności intelektualnej oraz koegzystującym reżimie prawa konkurencji powstaje pewien spór, w jakim zakresie reguły antymonopolowe wpływają na realizację prawa przysługującego na mocy systemu ochrony własności intelektualnej.

W polskim systemie prawnym zagadnienie związane z jednoczesnym stosowaniem przepisów antymonopolowych i przepisów prawa własności intelektualnej precyzuje Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – w art. 2 ust. 1 znajduje się klauzula generalna mówiąca, że ustawa ta nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

W prawie unijnym aspekt wykonywania prawa wyłącznego na mocy systemu prawa własności intelektualnej przy uwzględnieniu prawa antymonopolowego reguluje art. 102 TFUE. Na podstawie art. 102 lit. b TFUE zakazana jest praktyka podmiotu posiadającego na rynku pozycję dominującą, która dąży do niewprowadzenia na rynek nowego produktu w oparciu o prawo wyłączne, przez co uniemożliwia istnienie konkurencji².

Konflikt, jaki istnieje pomiędzy tymi dwoma reżimami, polega na problematyce działania eksploatacji oraz ochrony, które służą do promowania innowacyjności, a także kreatywności, by to konsument, jako finalny odbiorca produktów powstałych na podstawie tych dwóch reżimów prawnych, dostał jak najlepsze warunki³. Istnienie prawa wyłącznego i pozyskanie z tego tytułu pozycji dominującej na rynku właściwym w rozumieniu prawa konkurencji nie jest zabronione, natomiast wykonywanie prawa wyłącznego w celu zlikwidowania konkurencji na rynku jest już sprzeczne z założeniami prawa antymonopolowego.

W tym artykule pragnę omówić wybraną problematykę eksploatacji patentów niezbędnych do spełnienia normy (*SEP*⁴) oraz zasad licencjonowania rozwiązania opartego na prawach wyłącznych na warunkach *FRAND*⁵. Wśród wybranej problematyki poruszę zagadnienia związane z pojęciem standardu technicznego, przedstawię istotę deklaracji *FRAND*, rozważę, jaki charakter prawny ma deklaracja *FRAND*, a także wskażę rolę *SEP* i licencji *FRAND* przy wdrażaniu technologii 5G. Jednocześnie w tym artykule chcę udzielić odpowiedzi na problem związany z licencjonowaniem *SEP* – czy odmowa udzielenia licencji przez podmiot będący posiadaczem *SEP* zawsze narusza art. 102 TFUE. W niniejszym artykule pragnę odpowiedzieć na wskazany przeze mnie problem, gdyż literatura, z którą miałem okazję się zapoznać oraz orzecznictwo w zakresie *SEP* nie wskazywały bezpośrednio na legalność lub nielegalność takiego

² A. Jurkowska-Gomułka [w:] *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90–222)*, red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel, LEX/el. 2020, komentarz do art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, teza 102.7.2.2.

³ A. Stawicki [w:] *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz*, red. A. Stawicki, E. Stawicki, LEX/el. 2020, komentarz do art. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

⁴ Ang. *Standard Essential Patent*.

⁵ Ang. *Fair Reasonable and Non Discriminatory*.

działania. Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla możliwości niwelowania skutków stosowania mechanizmu *hold-out*.

2. Zarys problematyki SEP i licencji FRAND

Problematyka związana ze *Standard Essential Patents* i licencjami *FRAND* (*Fair Reasonable and Non Discriminatory*) odnosi się do ekonomicznego aspektu eksploatacji rozwiązań chronionych patentem. By dany patent został uznany za *SEP*, uprawniony z patentu składa deklarację (wypełniając odpowiedni formularz) wobec agencji normalizacyjnej, oświadczając, że jego rozwiązanie jest konieczne do wypełnienia normy. W praktyce oznacza to, że inny podmiot musi wykorzystać rozwiązanie chronione patentem, jeśli zamierza spełnić określony standard technologiczny. Jednocześnie uprawniony z patentu przy składaniu deklaracji wobec agencji normalizacyjnej o tym, że jest posiadaczem *SEP*, musi złożyć oświadczenie woli, iż będzie licencjonował patent na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących⁶. Deklaracja dotycząca licencjonowania *SEP* na warunkach *FRAND* ma charakter obligacyjny wobec agencji normalizacyjnej. W rzeczywistości zatem deklaracja *FRAND* jest umową między uprawnionym z patentu a agencją normalizacyjną, ze skutkiem zobowiązaniowym wobec potencjalnych licencjobiorców. Z tego względu, że licencjonowanie *SEP* na warunkach *FRAND* ma charakter kontraktowy, potencjalni licencjobiorcy negocjują treść umowy z uprawnionymi z patentu, aby uzyskać jak najlepsze warunki umowne.

W relacji dotyczącej uprawnionego z patentu i potencjalnego licencjobiorcy występują przedsiębiorcy – po jednej stronie podmiot posiadający prawo wyłączne do danego standardowego rozwiązania technicznego, a po drugiej stronie producent sprzętu wykorzystujący *SEP*. Pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorcami istnieją rozbieżne interesy. Uprawniony z patentu chce otrzymać jak najwyższą opłatę licencyjną za pozwolenie na eksploatację jego rozwiązania. Natomiast producent sprzętu wykorzystującego *SEP* chce uzyskać licencję jak najniższym kosztem, by wykorzystanie *SEP* nie prowadziło do obniżenia jego zysku w sprzedaży wyprodukowanego sprzętu.

Podjmując negocjacje odnośnie ustalenia warunków licencjonowania *SEP* na warunkach *FRAND*, strony mają rozbieżne interesy i muszą dojść do porozumienia, by zapewnić zgodność z przyjętą przez uprawnionego z patentu polityką udzielania licencji na warunkach *FRAND*. Brak jest sztywnych kryteriów, na podstawie których określa się zapewnienie warunków uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących, zatem to od woli stron i obiektywnych przesłanek rynkowych zależy, czy warunki licencji będą zgodne z licencją *FRAND*. Nieporozumienia podczas negocjacji między stronami prowadzą do sporów i niektóre z tych spraw trafiają na wokandę sądową.

W związku z tym, że potencjalny licencjobiorca z uprawnionym z patentu negocjuje treść umowy, zgodnie z zasadą swobody umów, pojawia się problem polegający na tym, czy uprawniony z patentu będącego *SEP* może odmówić potencjalnemu licencjobiorcy udzielenia licencji, nie naruszając przy tym art. 102 TFUE. Kwestia ta jest skomplikowana ze względu na zobowiązanie uprawnionego z patentu będącego *SEP* wobec agencji

⁶ J. Lerner, J. Tirole, *Standard Essential Patents*, NBER Working Paper No. 19664, November 2013, p. 2.

normalizacyjnej do udzielenia licencji na warunkach *FRAND* każdemu podmiotowi, który wyrazi chęć zawarcia umowy. By dojść do odpowiedzi na to pytanie, zacznę od analizy podstawowych kwestii związanych z *SEP* i licencjami *FRAND*.

3. Czym jest standard oraz zasady jego licencjonowania

Standard to wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechnie pożądane cechy wytwarzanego produktu. W kontekście użytkowania standardów w technologii, standardem nazywa się określony zestaw parametrów, który zapewnia bezpieczeństwo, kompatybilność, interoperacyjność między tworzonymi jednostkami technologicznymi. Istotą standardu jest jego uniwersalność. Bez znaczenia jest region, z którego pochodzi standard, gdyż jego parametry pozostają niezmiennie i można go uniwersalnie implementować do danej infrastruktury.

W artykule posługuję się również pojęciem normy i zgodnie z rozumieniem tego pojęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, „norma” jest dokumentem normatywnym, stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną⁷. Cechą normy jest ustalanie przez nią zasad, wytycznych lub charakterystyki dotyczącej danej działalności i jej wyników, które następnie są przyjmowane na zasadzie konsensusu przez zainteresowane strony. Zatem pojęcie normy oraz standardu nie jest tożsame.

Sektorem, który praktycznie w całości jest uzależniony od standardów, jest *ICT (Internet and Communication Technology)*. Komunikacja za pomocą sieci Internetu, która otacza cały świat oraz przestrzeń kosmiczną wokół Ziemi, wymaga ustandaryzowanych protokołów, by w trakcie wymiany informacji komunikat był nadawany w jednym języku maszynowym, zrozumiałym dla wszystkich urządzeń. Sztandarowym przykładem takiego standardu jest protokół *IPv6 (Internet Protocol version 6)*⁸. Protokół internetowy to zbiór reguł dotyczących pakietów danych oraz ich przesyłania w sieci, natomiast *IPv6* umożliwia identyfikację oraz lokalizację komputerów lub urządzeń sieciowych w sieciach i trasach ruchu w Internecie. Bez tego rozwiązania zapytania wpisywane w wyszukiwarce nie docierałyby do miejsca docelowego i komunikacja sieciowa byłaby wadliwa. Oznacza to, że urządzenia niestosujące protokołu *IPv6*, nie byłyby w stanie wymieniać danych między sobą, a to doprowadziłoby do braku interoperacyjności urządzeń oferowanych przez producentów.

Określanie standardów oraz zapewnienie ich przestrzegania zajmują się organizacje standaryzacyjne. Jedną z najbardziej znanych jest *International Standard Organization*, zwana w skrócie *ISO*. Zrzesza ona krajowe organy standaryzacyjne z całego świata, tworząc w ten sposób kolektywne ciało, odpowiadające za normalizację na całym świecie.

⁷ Polski Komitet Normalizacyjny, *Co to jest norma?*, <<https://www.pkn.pl/na-skroty/faq/co-jest-norma>>, [dostęp: 30.4.2021 r.].

⁸ Przykład wydanego standardu – The Internet Society, *IPv6 Specification*, <<https://tools.ietf.org/html/rfc2460>>, [dostęp: 20.4.2020 r.].

Zwracając uwagę na inny aspekt, innowacyjne rozwiązania będące określonym standardem, jeśli spełnią ustawowe przesłanki dotyczące ochrony patentowej, mogą być przedmiotem patentu. Uzyskanie patentu wiąże się z nabyciem przez uprawnionego z patentu monopolu prawnego, który pozwala na posiadanie pozycji dominującej na rynku w zakresie korzystania z określonego wynalazku. Natomiast posiadanie pozycji dominującej w związku z uzyskaniem patentu nie jest regułą. By podmiot posiadał pozycję dominującą, zgodnie z domniemaniem w rozumieniu art. 4 pkt 10 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów⁹, jego udział w rynku właściwym musi przekraczać 40%. Z tego powodu pozycja dominująca nie występuje u każdego podmiotu, który uzyska patent. Natomiast posiadanie patentu zwiększa możliwość uzyskania pozycji dominującej na rynku właściwym. Sytuacja, w której ustandaryzowane rozwiązanie jest chronione za pomocą patentu, a zatem prawo do korzystania z wynalazku ma tylko uprawniony z patentu, doprowadziłaby do konfliktu między potrzebą powszechnego wykorzystania standardu a ochroną prawa wyłącznego.

Rozwiązanie powyższego problemu, będącego w prawnym aspekcie na styku prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji, zostało wypracowane już w ubiegłym wieku w relacjach między urzędami patentowymi a organizacjami standaryzacyjnymi. Przyjmuje się, że patent mający wpływ na eksploatację danego ustandaryzowanego rozwiązania, otrzymuje miano patentu koniecznego do spełnienia normy (*SEP*). Nazwa ta kryje w sobie informację, że to konkretne rozwiązanie jest opatentowane, ale jednocześnie jego wykorzystanie jest konieczne, by wypełnić normę w danym procesie¹⁰. Z tego powodu eksploatacją rozwiązania zainteresowanych będzie wiele podmiotów niebędących jednocześnie posiadaczami tytułu prawnego do wykorzystania danego rozwiązania. Widząc takie problemy, organizacje standaryzacyjne przyjęły model działania, zgodnie z którym wraz z uzyskaniem tytułu *SEP* konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez posiadacza patentu o przestrzeganiu zasad deklaracji *FRAND*.

Analizując naturę prawną i skutki prawne zobowiązania podmiotu uprawnionego z patentu do udzielenia zgłaszającym się podmiotom trzecim licencji na warunkach *FRAND*, należy zbadać, wobec kogo uprawniony z patentu zobowiązuje się do przestrzegania warunków *FRAND*. Technicznie, deklarację do przestrzegania warunków *FRAND* podczas udzielania licencji na *SEP* zainteresowanym podmiotom uprawniony z patentu składa przed organizacją normalizacyjną, w postaci specjalnego formularza udostępnianego przez agencje normalizacyjne. Deklaracja *FRAND* jest w istocie umową między uprawnionym z patentu a agencją normalizacyjną. Deklaracji *FRAND* nie regulują jej żadne przepisy specjalne, zatem jest od strony prawnej jest to stosunek zobowiązaniowy między uprawnionym z patentu a agencją normalizacyjną. Zgodnie z komentarzem Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 101 TFUE:¹¹ „brak jest jasnych wskazówek, które wskazywałyby, że Komisja

⁹ Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021, poz. 275 tekst jedn.).

¹⁰ M. Lemley, T. Simcoe, *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, „Cornell Law Review” 2019, t.104, s. 609.

¹¹ Guidelines of the Commission on the applicability of Art 101 of the Treaty on the Functioning of the EU to horizontal co-operation agreements [2011] OJ C11/01.

traktuje deklarację *FRAND* jako kontraktowo wiążącą. Jednak Komisja wskazuje potrzebę egzekwowania tej deklaracji¹².

Wskazuje się, że podmiotem odpowiedzialnym za egzekwowanie złożonych deklaracji *FRAND* powinny być agencje normalizacyjne. Przykład takiego działania znajduje się w punkcie 14 polityki zarządzania własnością intelektualną *ETSI*¹³, zgodnie z którym każde naruszenie warunków opisanych w niniejszej polityce należy uznać za naruszenie zobowiązań wobec agencji normalizacyjnej. Również to agencja normalizacyjna podejmuje działania, według uznania, wobec podmiotu łamiącego reguły polityki, którą zadeklarował przestrzegać. Dla polityki zarządzania własnością intelektualną *ETSI* prawem właściwym jest prawo Francji, zatem w przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia polityki, zastosowanie znajdą przepisy francuskiego kodeksu cywilnego, a naruszciciel poniesie odpowiedzialność kontraktową. Przy powyższych warunkach należy uznać, że złożona deklaracja o przestrzeganiu warunków *FRAND* jest prawnie wiążąca.

Jednocześnie w polityce zarządzania własnością intelektualną *ETSI* w punkcie 6.1bis znajduje się zapis, że w przypadku przeniesienia prawa do *SEP* na inny podmiot, przenoszący patent przekazuje nabywcy, iż łącznie z patentem wiążące dla nabywcy są postanowienia dotyczące licencjonowania patentu na warunkach *FRAND*. Do przestrzegania warunków *FRAND* zobowiązany będzie również podmiot, który w przyszłości nabyłby patent do *SEP*.

Powyższy zapis w polityce zarządzania własnością intelektualną *ETSI* potwierdza, że deklaracja *FRAND* jest wiążąca, co oznacza, że posiadacz *SEP* i jego ewentualny następca prawny muszą liczyć się z faktem, że zobowiązanie dotyczące licencjonowania na warunkach *FRAND* nie wygasa z chwilą przeniesienia prawa.

Interesujący pogląd w sprawie mocy wiążącej deklaracji *FRAND* przedstawia niemiecka doktryna, zgodnie z którą złożona deklaracja *FRAND* zobowiązuje uprawnionego z patentu samego przez się, gdyż taka jest jego wola podczas składania tejże deklaracji¹⁴. W tym wypadku zobowiązanie do przestrzegania warunków *FRAND* wynika z woli, jaką prezentuje podmiot deklarujący, jednocześnie to właśnie fakt wyrażenia woli do podjęcia się takiego zobowiązania kreuje stosunek zobowiązaniowy. Tym samym usunięty zostaje problem, wobec kogo uprawniony z *SEP* jest zobowiązany do przestrzegania warunków *FRAND*.

Uprawnieni z patentu godzą się na te ograniczenia, gdyż często o wartości technologii decyduje liczba jej użytkowników, a standaryzacja jest w tym procesie niezbędnym

¹² C. Czychowski, *What Is the Significance of a FRAND License Declaration for Standard Essential Patents with Regard to their Transferability?* – *News from Germany*, „GRUR International”, t. 70, n. 5, Maj 2021, s. 421–426, tłum. własne.

¹³ RULES OF PROCEDURE, 3 September 2020 ETSI DIRECTIVES, 20 November 2020 ANNEX 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, <<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>>, [dostęp: 16.2.2021 r.].

¹⁴ RULES OF PROCEDURE, 3 September 2020 ETSI DIRECTIVES, 20 November 2020 ANNEX 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, <<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>>, [dostęp: 16.2.2021 r.].

elementem¹⁵. Dzięki zaakceptowaniu warunków standaryzacyjnych wprowadzonych przez organizacje standaryzacyjne, przedsiębiorcy posiadający patent ograniczają swoje ryzyko gospodarcze związane z eksploatacją rozwiązania chronionego patentem, gdyż posiadając *SEP*, zapewniają sobie pewne źródło dochodów z opłat licencyjnych.

Tytułu *SEP* danemu patentowi nie nadaje agencja normalizacyjna, lecz dokonuje tego sam posiadacz patentu, na podstawie złożonej deklaracji przed agencją normalizującą, zawierającej stwierdzenie, że ten konkretny patent jest konieczny do spełnienia normy. Nazwą *SEP* uprawniony z patentu może się posługiwać w momencie przyjęcia warunków agencji normalizującej, zobowiązujących do udostępniania swojego rozwiązania chronionego patentem zgłaszającym się podmiotom trzecim¹⁶.

Warunki *FRAND* zobowiązują uprawnionego z patentu do udzielenia licencji każdemu podmiotowi, który wyrazi chęć wykorzystania rozwiązania zastrzeżonego patentem, a jednocześnie posiadacz patentu zobowiązuje się udzielić tej licencji na warunkach uczciwych, rozsądnych oraz niedyskryminujących.

Debata na temat skuteczności licencjonowania patentowanych rozwiązań na warunkach *FRAND* rozgorzała zaraz po zaimplementowaniu tego rozwiązania. W raporcie Komisji Europejskiej¹⁷ z 2015 r. wskazano na bardzo ważną kwestię związaną z tego rodzaju modelem licencjonowania. Zaakceptowanie warunków *FRAND*, a także udzielenie licencji potencjalnemu licencjobiorcy, odbywa się *ex post*. To oznacza, że podmiot najpierw nabywa patent do standardowego rozwiązania, a dopiero potem rozważa kwestię jego eksploatacji na zasadach *FRAND*. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo celowego wstrzymywania projektów wykorzystujących opatentowane rozwiązanie przez konkurencję, a także zwlekanie z udzieleniem licencji na to rozwiązanie. W ten sposób mechanizm, który z natury swej miał regulować kwestię konkurencyjności na rynku, staje się narzędziem skutecznym do niwelowania tej konkurencji przez uprawnionego z patentu.

Zgodnie z przyjętymi standardami, dotyczącymi zawierania umów licencyjnych, których przedmiotem jest *SEP*, proces licencyjny odbywa się najczęściej w drodze negocjacji. W przypadku uproszczonego procesu, warunki licencyjne są z góry przewidziane i kontrahent zgadza się je przyjąć. Sfera związana z licencjonowaniem rozwiązań chronionych patentem odnosi się do wzajemnych negocjacji między uprawnionym z patentu a podmiotem chcącym korzystać z tego standardowego rozwiązania na warunkach *FRAND*.

W momencie prowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia proporcjonalnych warunków licencyjnych między stronami może dojść do stosowania mechanizmów *hold-up* i *hold-out* przez uprawnionego z patentu oraz potencjalnego licencjobiorcę.

¹⁵ R. Sikorski, *Aktualne zagadnienia na styku własności intelektualnej i prawa konkurencji Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z prawa własności intelektualnej” 2014, z. 126, s. 129–144.

¹⁶ T. Pohlmann, K. Blind, *Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)*, Berlin 2016, s. 10–21.

¹⁷ Y. Ménière, *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms – Research Analysis of a Controversial Concept*, European Commission JRC Science and policy Report 2015, s. 5–7.

Mechanizm *hold-up* polega na tym, że producent urządzeń wykorzystujących *SEP* dokonuje inwestycji znacznej części swoich środków w produkcję tych urządzeń. W momencie wytwarzania produktów zgłasza się do niego uprawniony z patentu wraz z wymaganiem zapłaty wysokiej opłaty za eksploatację jego rozwiązania. Przedsiębiorca, który produkuje urządzenia wykorzystujące *SEP*, musi się zgodzić zapłacić wysoką opłatę, gdyż ryzykuje pozwem o naruszenie prawa wyłącznego przez uprawnionego z patentu, a taka sytuacja może zagrozić przedsiębiorcy zamrożeniem jego inwestycji oraz narazić go na ewentualne koszty związane z powództwem, co w konsekwencji może przyczynić się do niewypłacalności.

Mechanizm *hold-out* jest niejako odwróceniem roli w stosunku do *hold-up*, w której to potencjalny licencjobiorca wykorzystuje swoją pozycję na rzecz uprawnionego z patentu. Polega na tym, że producent urządzeń wykorzystujących *SEP* celowo odsuwa w czasie negocjacje i odmawia przyjęcia zaproponowanych warunków licencyjnych przez uprawnionego z patentu. Ze względu na przyjętą politykę *FRAND*, potencjalny licencjobiorca może zacząć korzystać z *SEP* w dowolnym momencie i będzie to podlegało jedynie zobowiązaniu do zawarcia umowy licencyjnej z posiadaczem patentu. Zawarcie umowy jest odciągane w czasie, przez co wartość ekonomiczna *SEP* spada, a wraz z brakiem akceptacji warunków przez potencjalnego licencjobiorcę, posiadacz patentu musi znacznie obniżyć wartość opłat licencyjnych, co jest głównym celem wykorzystującego to rozwiązanie.

4. Sprawa *Huawei vs ZTE*

Przedmiotem kwestii warunków *FRAND*, jakie uprawniony z patentu zobowiązał się przed organizacją normalizacyjną przestrzegać wobec osób trzecich, jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie *Huawei Technologies Co. Ltd przeciwko ZTE*, C-170/13¹⁸. Sprawa dotyczyła rozwiązania telekomunikacyjnego, które zostało objęte patentem europejskim na mocy konwencji monachijskiej¹⁹ przez spółkę Huawei. Patent ten został zaliczony do grupy koniecznego do wypełnienia normy, na podstawie zgłoszenia przez Huawei do ETSI (European Telecommunication Standards Institute) tego rozwiązania w dniu 4 marca 2009 r. jako patent konieczny dla spełnienia normy *Long Term Evolution*. Z tego tytułu Huawei zobowiązał się do udzielania osobom trzecim licencji na warunkach *FRAND*. W stanie faktycznym niemiecka spółka ZTE tworzyła produkty telekomunikacyjne, wykorzystując w nich rozwiązanie chronione *SEP*. Huawei wskazał odpowiednią ze swojego punktu widzenia opłatę licencyjną, jednak ZTE domagała się wzajemnego nieodpłatnego udzielenia licencji. Żadna oferta dotycząca umowy licencyjnej pomiędzy podmiotami nie została sfinalizowana.

ZTE sprzedaje produkty działające na podstawie normy *Long Term Evolution* (LTE), wykorzystując tym samym patent bez uiszczania opłaty licencyjnej na rzecz Huawei

¹⁸ Wyrok TSUE z 15.7.2015 r. w sprawie *Huawei Technologies Co. Ltd przeciwko ZTE*, C-170/13 (ECLI:EU:C:2015:477).

¹⁹ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z 5.10.1973 r. (Dz.U. 2004, nr 79, poz. 737).

i bez złożenia mu rachunków z dokonanych już działań związanych z wykorzystaniem patentu. Spółka Huawei złożyła pozew do niemieckiego sądu, w którym żądała uznania swojego roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu przez spółkę ZTE. W tym miejscu doszło do sporu, stanowiącego istotę rozwiązań *FRAND*. Spór dotyczył kwestii, czy spółka, deklarując gotowość do udzielania licencji dla rozwiązania chronionego *SEP*, wnosząc pozew o zaniechanie naruszenia patentu przeciwko potencjalnemu licencjodawcy, nadużywa swojej pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE.

Rzeczą nieulegającą wątpliwości w przedmiocie sprawy była kwestia, że uprawniony z patentu, na mocy przyznanego mu prawa wyłącznego, posiada pozycję dominującą względem konkurencji. Jednak samo posiadanie patentu nie ma wpływu na sytuację na rynku. Nie jest bowiem zakazane posiadanie pozycji dominującej, jednak zgodnie z art. 102 TFUE zabronione jest jej nadużywanie. W przypadku prawa własności intelektualnej dotyczyć to będzie wykonywania swoich praw względem podmiotów działających na jednym rynku właściwym. Kwestie te były rozpatrywane w wyrokach: *Volvo*, C-238/87, EU:C:1988:477, pkt 9; *RTE i ITP/Komisja*, C-241/91 P i C-242/91 P, EU:C:1995:98, pkt 50; *IMS Health*, C-418/01, EU:C:2004:257, pkt 35.

W tej sprawie rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości było zagadnienie, czy samo wniesienie pozwu o zaniechanie naruszenia patentu niezbędnego do spełnienia normy wraz z usunięciem skutków jest już przejawem nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE. W pkt. 57 i 58 omawianego orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż immanentną cechą praw własności intelektualnej jest wiązka uprawnień, jaka przysługuje posiadaczowi prawa, która służy do zapewnienia możliwie jak najwyższego poziomu ochrony tego rozwiązania. W związku z tym sprzeczne z założeniami praw własności intelektualnej byłoby twierdzenie, iż każdy pozew w sprawie dotyczącej *SEP* wiązałby się z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku właściwym zgodnie z rozumieniem art. 102 TFUE.

Mając powyższe na względzie, TSUE wyinterpretował, że nie będzie stanowiło naruszenia pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE złożenie pozwu wobec korzystającego z *SEP*, jeśli wykonane zostaną odpowiednie czynności poprzedzające pozew. Przede wszystkim uprawniony z patentu przed wniesieniem powództwa wobec potencjalnego naruszcyciela powinien go poinformować o fakcie naruszenia, wskazać miejsce, w którym to naruszenie wystąpiło, a także bezpośrednio po wyrażeniu chęci zawarcia przez domniemanego naruszcyciela odpowiedniej umowy licencyjnej na warunkach *FRAND*, uprawniony z patentu powinien przedstawić konkretną i bezwarunkową ofertę umowy licencyjnej na warunkach *FRAND* domniemanemu naruszcycielowi. W przypadku, gdy domniemany podmiot dokonujący naruszenia kontynuuje korzystanie z *SEP* i albo nie akceptuje umowy licencyjnej, albo nie uwzględni z należytą starannością warunków umowy, wówczas wniesienie powództwa przez uprawnionego z patentu koniecznego do spełnienia normy nie będzie uznane za naruszenie w rozumieniu art. 102 TFUE.

Trybunał Sprawiedliwości przy rozstrzyganiu sprawy możliwości nadużycia pozycji dominującej przez posiadacza *SEP*, oparł się na Opinii Rzecznika Generalnego

Melchiora Watheleta²⁰. W punkcie 31 opinii w sprawie C-170/13 Rzecznik Generalny wskazuje, że Sąd Federalny Niemiec rozstrzygał podobny spór w sprawie *Orange-Book-Standard*, KZR 39/06 z 6.5.2009 r. i stwierdził, iż właściciel patentu, który wnosi powództwo o zaniechanie naruszeń w sytuacji, gdy pozwany ma możliwość ubiegania się o uzyskanie licencji w zakresie tego patentu, nadużywa swojej pozycji dominującej w sytuacji, gdy spełnione są określone warunki. Natomiast w punkcie 48 oraz 49 wspomina, że pomimo podobieństwa spraw, następują liczne rozbieżności, które są niweczące dla możliwości zastosowania tej sprawy w drodze analogii do rozstrzyganego przez TSUE spór pomiędzy Huawei a ZTE. Główna różnica między sprawą rozstrzyganą przez Sąd Federalny Niemiec a TSUE jest fakt, że w sprawie *Orange-Book-Standard* przedmiotem sporu była norma, która jest faktycznym standardem. Oznacza to, że patent był sam z siebie standardem i wówczas nie generował obowiązku po stronie właściciela prawa wyłącznego udzielania licencji na warunkach *FRAND*. Sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości dotyczy kwestii patentu niezbędnego do spełnienia normy, niebędącego normą sam przez się.

Z powyższego wynika, że warunki dotyczące możliwości stosowania licencji *FRAND* są ograniczone. Mianowicie jej zastosowanie będzie miało miejsce, gdy rozwiązanie oparte na patencie służy do spełnienia normy, czyli bez jego zastosowania niemożliwe jest spełnienie normy. Natomiast w wypadku, gdy przedmiotem jest patent będący standardem, wówczas zastosowanie warunków *FRAND* nie będzie miało miejsca. Chodzi tu bowiem o patent, który faktycznie nabył znaczenia ekwiwalentnego do standardu technicznego. W takim przypadku uprawniony z patentu będzie posiadał pozycję dominującą i zastosowanie znajdą regulacje prawa konkurencji.

Wynika to z założenia, że posiadacz *SEP*, czyli rozwiązania kluczowego do uzyskania danej normy, równocześnie nie jest twórcą samego standardu. W wypadku, gdyby wykonywanie jego prawa nie zostało unormowane w postaci warunków *FRAND*, poprzez swoje działania mógłby przejąć kontrolę nad samym standardem, którego nie jest twórcą. W konsekwencji Opinii Rzecznika Generalnego, a także wyroku TSUE w sprawie C-170/13 można dojść do kilku konkluzji.

Po pierwsze, posiadacz *SEP* zawsze będzie traktowany jako podmiot posiadający pozycję dominującą na rynku, a w związku z czym, w ramach sprawiedliwej dystrybucji pozycji negocjacyjnej przy zawieraniu kontraktów, będzie mu przysługiwała mniejsza ochrona prawna niż jego potencjalnemu licencjobiorcy.

Po drugie, uzyskanie *SEP* wraz z obowiązkiem licencjonowania go na warunkach *FRAND* jest związane z ograniczeniem prawa własności intelektualnej. W związku z tym licencji *FRAND* nie można uznawać jako licencji przymusowych, mających swoje źródło w Konwencji Paryskiej²¹, gdyż właścicielowi *SEP* pozostawiona jest dowolność w zakresie przyjęcia stosowania warunków *FRAND*.

²⁰ Opinia Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta przedstawiona 20.11.2014 r. w sprawie C-170/13 (ECLI:EU:C:2014:2391).

²¹ Konwencja Związkowa Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z 17.3.1931 roku) (Dz.U. 1932, nr 2, poz. 8).

Zatem ograniczenie prawa własności intelektualnej poprzez stosowanie warunków *FRAND* nie następuje na samym prawie przyznawanym w drodze decyzji, lecz w możliwości jego wykonywania. Czyli przedsiębiorca poprzez posiadanie pozycji dominującej w związku z posiadaniem *SEP*, co jest jego przywilejem, równocześnie jest ograniczony w zakresie narzucania swoich warunków. Jednocześnie uprawniony z patentu jest ograniczony co do możliwości wnoszenia powództwa o naruszenie patentu, gdyż to może prowadzić do nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE – wyjątkiem jest spełnienie wszystkich przesłanek wskazanych przez TSUE w sprawie *Huawei vs ZTE*.

Trzecią kwestią jest prawo do sądu posiadacza *SEP*. W Opinii Rzecznika w punkcie 66 oraz 67 wskazane jest, że prawo do sądu, a także możliwość dochodzenia swoich roszczeń zostały zawarte w art. 47 Karty²². Jednakże w pkt. 51 wyroku ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363) Trybunał orzekł, iż art. 52 ust. 1 Karty dopuszcza ograniczenia w wykonywaniu praw uznanych w art. 47 Karty, podkreślając jednocześnie, że w związku ze znaczeniem prawa podstawowego zagwarantowanego w art. 47 Karty należy uwzględnić, iż art. 52 ust. 1 Karty wymaga w szczególności, aby wszelkie ograniczenia szanowały istotę danego prawa podstawowego, a ponadto, aby ograniczenia te były konieczne i rzeczywiście realizowały cele interesu ogólnego uznawane przez Unię Europejską, z poszanowaniem zasady proporcjonalności. Karta nie stanowi również hierarchii pomiędzy uznawanymi przez nią prawami podstawowymi, a to prowadzi do konkluzji, że w pewnych wypadkach wniesienie powództwa o zaniechanie naruszeń może stanowić nadużycie pozycji dominującej.

W konsekwencji prowadzi to do wniosku, że posiadacz *SEP* nie jest pozbawiony prawa do sądu, gdyż ma możliwość wniesienia powództwa o zaniechanie naruszenia w pewnych *stricte* określonych okolicznościach²³. Natomiast balansem pomiędzy posiadaniem pozycji dominującej a konkurencją na rynku jest uniemożliwienie wniesienia powództwa o zaniechanie naruszenia w wypadkach, gdy podstawą rozwiązania sporu jest należyta staranność oraz właściwa negocjacja w zawarciu kontraktu licencyjnego z licencjobiorcą.

5. Czy odmowa udzielenia licencji przez podmiot będący posiadaczem *SEP*, zawsze naruszy art. 102 TFUE?

Kwestiami budzącymi wątpliwości przy licencjonowaniu *SEP* jest zakres swobody negocjacji przy tworzeniu treści umowy licencyjnej, rozróżnienie treści umów licencyjnych w stosunku do różnych licencjobiorców, a także, czy uprawniony z patentu do *SEP* może zgodnie z prawem odmówić udzielenia licencji zgłaszającemu się podmiotowi. Problemem, jaki należy zbadać w celu ustalenia, czy posiadacz *SEP* może odmówić udzielenia licencji podmiotowi wyrażającemu chęć wykorzystania rozwiązania, jest moc

²² Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2012/C 326/02 (Dz.U. UE poz. C 326/391), dalej: Karta.

²³ Podobne rozważania zostały przedstawione w sprawie *Philips vs Wiko*, 2 July 2019, Case No. C/09/511922/HA ZA 16–623 – *Standard-Essential Patents: Conditions for Filing for an Injunction Without Abusing a Dominant Market Position*, “GRUR International” 2020, t. 69, z. 2, February, p. 174–181.

wiążąca zobowiązania wobec agencji normalizacyjnych do udzielania licencji każdemu podmiotowi trzeciemu, który wyrazi chęć wykorzystania *SEP* oraz czy zobowiązanie to wywiera skutki prawne na gruncie art. 102 TFUE.

Mając na względzie, że złożona deklaracja *FRAND* przez posiadacza *SEP* jest wiążąca, czyli wywołuje określone skutki prawne, w dalszej kolejności należy zbadać, czy uprawniony z patentu, który jest zobowiązany do przestrzegania warunków *FRAND*, może – zgodnie z art. 102 TFUE – odmówić zainteresowanemu podmiotowi udzielenia licencji.

Kwestią poboczną w stosunku do przedmiotu rozstrzygnięcia, jaką poruszył Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-170/13, było twierdzenie opisane w punkcie 53 wyroku. Istota polega na tym, że odmowa udzielenia licencji zainteresowanemu podmiotowi na warunkach *FRAND* może stanowić nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE. Swoje twierdzenie TSUE oparł w fakcie, że dany patent uzyskuje status *SEP* w zamian za nieodwołalne zobowiązanie właściciela wobec danej agencji normalizacyjnej do udzielania licencji na warunkach *FRAND*. Interpretując dalej, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zobowiązanie do licencjonowania *SEP* na warunkach *FRAND* jest źródłem uzasadnionych oczekiwań osób trzecich, gdyż mają one prawo oczekiwać, że posiadacz *SEP* faktycznie udzieli im licencji.

W opinii Rzecznika Generalnego w punkcie 72 opisana została podstawa znajdująca się we wcześniejszym orzecznictwie TSUE, stanowiąca o ograniczeniu w pewnych okolicznościach możliwości wykonywania prawa wyłącznego przez uprawnionego z prawa własności intelektualnej: „W pkt 9 wyroku *Volvo (EU:C:1988:477)* Trybunał orzekł, że «wykonywanie wyłącznego prawa przez posiadacza wzoru dotyczącego elementów karoserii samochodów może być zakazane na mocy art. [102 TFUE – J.B.], jeśli prowadzi do pewnych stanowiących nadużycie zachowań ze strony przedsiębiorstwa znajdującego się w pozycji dominującej, takich jak arbitralna odmowa dostarczania części zamiennych do niezależnych nakładów naprawczych (...)»”.

Również w punkcie 31 opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C-170/13 wskazane jest, że odmowa udzielenia licencji może w sposób niedopuszczalny ograniczać ubiegającego się o licencję albo naruszać zakaz dyskryminacji.

Celem wprowadzenia mechanizmów takich, jak *SEP* oraz warunki *FRAND* jest zachowanie konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępu do towarów w proporcjonalnej cenie. Najważniejszy jest balans uprawnień, który nie doprowadzi do dyskryminacji żadnego podmiotu znajdującego się na poszczególnych szczeblach implementowania danej technologii.

Zobowiązanie, jakiego podejmuje się uprawniony z patentu zgłaszając swoje rozwiązanie jako *SEP*, w istocie polega na jak najszerszym jego wykorzystaniu przez wiele podmiotów, by dana technologia miała szansę być powszechnie dostępną. Celem jest zatem udzielanie licencji każdemu podmiotowi, który wyrazi wolę do wykorzystania *SEP*. Natomiast należy rozróżnić w takim wypadku okoliczność arbitralnego odmówienia udzielenia licencji bez złożenia oferty, od nieudzielenia licencji w związku z brakiem akceptacji złożonej oferty. Taka myśl wynika zarówno z orzeczenia C-170/13, jak i opinii Rzecznika Generalnego do tej sprawy.

Pewne wnioski można pośrednio wyciągnąć z orzeczenia *Unwired Planet vs Huawei Technologies (UK Supreme Court)*²⁴. W tej sprawie podmiot ubiegający się o licencję, który wykorzystywał SEP, był chętny do uzyskania licencji na terytorium Wielkiej Brytanii, ale odrzucił proponowaną przez posiadacza SEP licencję światową na warunkach FRAND. Posiadacz SEP wniósł powództwo o naruszenie jego patentu. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii badał, czy uprawniony z SEP może stosować przysługujące mu uprawnienia, nie naruszając przy tym art. 102 TFUE, a także, czy możliwe jest rozróżnienie warunków udzielanej licencji na rozwiązanie będące SEP pomiędzy różnymi podmiotami.

W punkcie 149 powyższego orzeczenia brytyjski Sąd Najwyższy przywołał niemieckie orzeczenie w sprawie *Sisvel vs Haier*²⁵, w którym sąd niemiecki stwierdził, że w uzasadnionych okolicznościach, jeśli przemawiają za tym obiektywne przesłanki, posiadacz SEP, który zobowiązał się do przestrzegania warunków FRAND, może traktować w różny sposób jego potencjalnych licencjobiorców, dopóki to rozróżnienie mieści się w granicach warunków FRAND i taka czynność nie spowoduje naruszenia art. 102 TFUE. Zgodnie z dekodowaną normą przez sąd niemiecki, warunki niedyskryminujące oznaczają albo równe traktowanie wszystkich potencjalnych licencjobiorców, albo istnieją obiektywne powody, by różnie traktować potencjalnych licencjobiorców.

Orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego, a wraz z nim przywołane orzeczenie sądu niemieckiego, ma duże znaczenie dla zinterpretowania okoliczności naruszenia art. 102 TFUE przy udzielaniu licencji na SEP stronie zainteresowanej. Celem udzielenia licencji na warunkach FRAND nie jest zrównanie pozycji prawnej licencjobiorcy z pozycją licencjodawcy, ale dopuszczenie możliwości rozwoju technologii w harmonii z rynkiem wewnętrznym. Deklaracja FRAND złożona przez posiadacza SEP wobec agencji normalizacyjnej ma zapewnić, że uprawniony z patentu podejmie rozmowy z potencjalnym licencjobiorcą i podczas negocjacji nie wykorzysta swojej pozycji dominującej. Negocjacje są kluczowym aspektem udzielenia licencji, gdyż sama deklaracja FRAND nie zawiera *essentialia negotii* umowy licencyjnej, więc niemożliwe jest udzielenie licencji od razu każdemu podmiotowi, który zgłosił się do uprawnionego z SEP.

Twierdzenie to potwierdza C. Czychowski: „w interesie posiadacza SEP nie leży zawarcie umowy licencyjnej z jakąkolwiek osobą trzecią, zwłaszcza że brakuje *essentialia negotii* niezbędnych do zawarcia umowy licencyjnej, w szczególności konkretnego rozpatrzenia w postaci opłat licencyjnych”²⁶. Należy zaznaczyć, że pomimo iż podmioty zainteresowane mają prawo oczekiwać, że zostanie im udzielona licencja przez posiadacza SEP na warunkach FRAND, to może dojść do sytuacji, gdy licencja nie zostanie przyznana, ze względu na brak porozumienia i uprawniony z patentu nie naruszy art. 102 TFUE, jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane w wyroku TSUE w sprawie C-170/13 lub *Unwired Planet vs Huawei*.

²⁴ *Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) vs Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants)*, Case ID: UKSC 2018/0214.

²⁵ Higher Regional Court of Düsseldorf in *Sisvel vs Haier* 66/15 OLG Dusseldorf, 15 March 2017.

²⁶ C. Czychowski, *What...*, s. 4, tłum. własne.

Zdekodowanie przez sąd niemiecki w sprawie *Sisvel vs Haier* możliwości rozróżnienia warunków licencyjnych pomiędzy potencjalnymi licencjobiorcami przy zachowaniu warunków *FRAND* wskazuje, że nie oczekuje się od posiadacza *SEP* automatycznego przyznania licencji każdemu zgłaszającemu się podmiotowi, lecz złożenia oferty i podjęcia negocjacji. Na takie rozumienie wskazuje możliwość równego bądź odmiennego traktowania potencjalnych licencjobiorców, jeśli warunki te będą zgodne z *FRAND*. Uprawniony z *SEP* dysponuje mechanizmami prawnymi, które mają wspomóc proces udzielania licencji zainteresowanym podmiotom i jednocześnie zapewnić, że podejmowane czynności nie będą skutkowały naruszeniem prawa konkurencji.

Naruszenia art. 102 TFUE możemy się dopatrywać w sytuacji, gdy uprawniony z *SEP* z góry odmówi zainteresowanemu podmiotowi udzielenia licencji, nie prezentując wcześniej oferty, ani też nie podejmując z nim negocjacji. Po pierwsze, deklaracja wobec agencji normalizacyjnej zobowiązuje uprawnionego z patentu do udzielania licencji potencjalnym zainteresowanym na warunkach *FRAND* (pojęcie „udzielenia licencji” należy rozumieć jako podjęcie określonych czynności, które mają doprowadzić do zawarcia umowy licencyjnej). Po drugie, warunki *FRAND* nakazują nie dyskryminować, a arbitralna odmowa udzielenia licencji danemu podmiotowi dyskryminuje potencjalnego licencjobiorcę, który posiada ekspektatywę wobec posiadacza *SEP*. Decydującym czynnikiem wskazującym, że odgórna odmowa udzielenia licencji zainteresowanej stronie stanowi naruszenie art. 102 TFUE, jest nadużycie pozycji dominującej względem uczestników rynku przez stosowanie dyskryminujących warunków, gdyż dany podmiot nie uzyska licencji bez żadnych powodów oraz ograniczanie produkcji i rozwoju technologii.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule niniejszego podrozdziału – naruszenie art. 102 TFUE w przypadku nieudzielenia licencji przez uprawnionego z *SEP* będzie miało miejsce za każdym razem, jeśli odmowa ta będzie odgórna, przed złożeniem pierwszej oferty oraz podjęciem jakichkolwiek negocjacji. W przypadku niezawarcia między stronami umowy licencyjnej, pomimo złożenia ofert przez strony oraz podjęcia negocjacji, naruszenie art. 102 TFUE będzie zależało od indywidualnych okoliczności sprawy, które należy badać za każdym razem. Ubiegający się o licencję może również wnieść powództwo o ustalenie przez sąd licencji przymusowej wobec posiadacza *SEP* i tym samym skutecznie wymusi na uprawnionym z patentu udzielenia licencji.

6. *SEP* w technologii 5G

Obecnie najintensywniejsze wykorzystanie *SEP* oraz warunków *FRAND* odbywa się przy wdrażaniu szerokopasmowego przesyłania danych w technologii 5G na całym świecie. Wynika to z powszechności Internetu oraz liczby urządzeń podłączonych do sieci. Każdy kraj chce wdrożyć u siebie jak najszybciej nową technologię, stwarzając tym samym przewagę gospodarczą o nowe, niewykorzystywane dotąd możliwości, dlatego *SEP* stanowią ważny element wdrażania technologii 5G.

Nowy standard przesyłania danych musi spełniać wymogi standardu wyznaczone przez *International Telecommunication Union* (ITU), oznaczone jako *IMT-2020*.

W obecnie używanej technologii 4G *LTE* maksymalna prędkość transmisji danych wynosi około 150 Mb/s, co dla zwykłego użytkownika Internetu jest prędkością zupełnie wystarczającą do zaspokojenia potrzeb wynikających z wykorzystywania Internetu. Natomiast w technologii 5G prędkość transmisji danych może wynieść nawet 20 Gb/s, co oznacza, że w ciągu jednej sekundy można przesłać ponad 130 razy więcej danych niż w technologii 4G *LTE*.

Nowa technologia szerokopasmowego przesyłania danych nie zrewolucjonizuje tak bardzo eksploatacji Internetu przez zwykłego użytkownika, jak technologia 4G, bo zakres pobieranych danych przez przeciętnego użytkownika jest ograniczony do pewnych określonych kategorii plików. Głównym założeniem technologii 5G jest usprawnienie Internetu Rzeczy (*IoT*) oraz wdrożenie autonomicznych jednostek podejmujących zaawansowane czynności, których działanie nie wymaga ciągłego udziału człowieka. Z nową technologią transmisji danych związane są nadzieje na zapoczątkowanie istnienia w pełni inteligentnych oraz zautomatyzowanych przedsiębiorstw, w których człowiek będzie pełnił rolę administratora, natomiast wszelkie polecenia oraz dane będą przesyłane pomiędzy maszynami. W związku z tym, że planowane jest wykorzystanie tych maszyn do precyzyjnych oraz skomplikowanych czynności, będą potrzebowały dostarczenia dużych ilości danych z możliwie jak najmniejszym opóźnieniem, by pracować w tzw. czasie rzeczywistym.

Jedną z największych ekspektatyw związanych z wdrożeniem 5G jest upowszechnienie pojazdów autonomicznych, które na podstawie dostarczanych danych z otoczenia oraz przesyłanych z innych urządzeń będą w stanie prowadzić pojazd na poziomie równym człowiekowi, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa oraz uczestników ruchu drogowego. Zaimplementowanie nowych rozwiązań będzie możliwe w momencie wdrożenia technologii 5G. Technologia składa się z wielu standardów, bo one wyznaczają poprawność transmisji danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi, a do spełnienia tych standardów potrzebne są rozwiązania, które często są chronione patentami, a z kolei te patenty mogą być *SEP*, po to, by technologia mogła zostać zaimplementowana przez wiele podmiotów oraz by doszło do jak najszerzej jej komercjalizacji. Widoczny jest tutaj ścisły związek między wdrażanymi nowatorskimi rozwiązaniami a zabezpieczeniem i obrotem praw wyłącznych.

Europejski Komitet Normalizacyjny (*CEN*) wydał w 2019 roku porozumienie dotyczące zasad oraz reguł przy licencjonowaniu *SEP* dla technologii 5G, a także rozwiązań związanych z *IoT*²⁷. *CEN* wskazał, że technologia 5G może być nazywana „czwartą rewolucją przemysłową”, gdyż po pierwszym milowym kroku, jakim było zastosowanie maszyny parowej do produkcji przemysłowej, to w tym momencie mamy szansę stworzyć pierwsze w pełni zautomatyzowane oraz autonomiczne przedsiębiorstwa, w których to nie człowiek będzie odgrywał kluczową rolę, lecz przesyłane dane.

²⁷ CEN WORKSHOP AGREEMENT *Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet*, June 2019, document no. ICS 03.140; 35.240.01, <<https://www.iptalks.eu/wp-content/uploads/2019/09/CWA17431.pdf>>, [dostęp: 16.9.2021 r.].

W omawianym porozumieniu zostało wskazanych 6 głównych zasad dotyczących licencjonowania rozwiązań chronionych *SEP* dla technologii 5G, a także *IoT*.

Zasada pierwsza mówi, że posiadacze patentów niezbędnych do spełnienia normy powinni umożliwić dostęp do tych rozwiązań innym podmiotom, by nie wstrzymywać prac innych podmiotów przez działania zwane *hold-off*. Licencjonowanie powinno odbywać się na warunkach *FRAND*.

Według drugiej zasady zarówno posiadacz *SEP*, jak również licencjobiorca powinni działać w dobrej wierze, a także skłaniać się podczas negocjacji licencyjnych do zachowania w jak największym stopniu warunków *FRAND* poprzez jasne i klarowne przedstawianie sobie informacji, a także przedstawienia sobie precyzyjnego kontraktu, który uniemożliwi opóźnianie tych negocjacji lub celowe zwlekanie z nimi.

Trzecia zasada głosi, że każda ze stron powinna przekazać drugiej stronie, zgodnie z zasadą ochrony poufności, informacje, które są racjonalnie niezbędne, aby umożliwić terminowe zawarcie licencji *FRAND*. Oznacza to uczciwą współpracę, by osiągnąć określony cel, jakim dla tych dwóch podmiotów jest kontrakt, a dla całego przemysłu rozwój technologii. Zasada wskazuje, że ważne są zasady poufności kontraktowej i nie można z nich zrezygnować podczas tworzenia własnego porozumienia.

Zasada czwarta mówi, że „sprawiedliwa i rozsądna” rekompensata powinna opierać się na wartości opatentowanej i znormalizowanej technologii dla jej użytkowników. Chodzi tutaj o adekwatne wykalkulowanie wartości samego patentu będącego *SEP* w stosunku do urządzenia końcowego, jakim przykładowo jest smartfon. Polega to na oszacowaniu, ile wart jest patent pośród setek innych składających się na smartfona w przeliczeniu na jeden egzemplarz. W ten sposób wykalkulowana wartość, jaką *de facto* poniesie konsument, będzie wyznacznikiem sprawiedliwej i rozsądnej opłaty licencyjnej.

Piąta zasada odnosi się do równego traktowania potencjalnych licencjobiorców przez właściciela *SEP*, jeśli znajdują się oni w bardzo podobnej pozycji. Reguła głosi, że posiadacz *SEP* nie powinien dyskryminować potencjalnych licencjobiorców znajdujących się w podobnym położeniu. Ma to na celu zachowanie jak największej równości podczas dystrybucji rozwiązań technologicznych, wspieranie konkurencyjności na rynku, a także zapobieganiu faworyzowania przez licencjodawcę potencjalnego licencjobiorcy, gdyż z tym mogłyby wiązać się ukryte korzyści po stronie posiadacza patentu.

Szоста zasada jest rozwiązaniem dotyczącym spornych sytuacji pomiędzy posiadaczem patentu a potencjalnym licencjobiorcą. W przypadku, gdyby negocjacje nie przyniosły skutku, a strony nie mogłyby porozumieć się co do istoty kontraktu w rozsądnym terminie, mogą zgodzić się na ustalenie warunków *FRAND* pomiędzy stronami przez udział w postępowaniu trzeciej strony, sądu lub arbitrażu. Jest to rozwiązanie mające zapobiegać takim sytuacjom, jak w przypadku sprawy *Huawei vs ZTE* przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w której przez brak porozumienia posiadacz skierował do sądu powództwo o zaniechanie naruszenia. Zastosowanie w procesie licencjonowania bezstronnego uczestnika ma za zadanie skłonić strony do zawarcia kontraktu licencyjnego w rozsądnym czasie, ale również na warunkach, które będą zbieżne z polityką *FRAND*.

Przy implementowaniu technologii 5G na świecie widoczna jest tendencja, chociażby na przykładzie instytucji normalizacyjnych, tworzenia jednolitej polityki licencyjnej, która ma rozwiązać problem nierównego traktowania, a także nieprzestrzegania warunków *FRAND* podczas licencjonowania *SEP*. W środowisku *ICT* widać, że uczestnikom tej gałęzi gospodarki zależy na jak najszybszym rozwijaniu i implementowaniu technologii przy jednoczesnym unikaniu sporów na tle praw własności intelektualnej, gdyż w takim wypadku poszkodowani będą zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, ze względu na zamrożenie stanu prawnego do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia, a tym samym eksploatacja rozwiązania chronionego patentem będzie również zamrożona, a to nie sprzyja rozwijaniu technologii.

7. Konkluzje

Standard Essential Patents oraz licencje *FRAND* nie są przedmiotem zainteresowania prawa krajowego, lecz najczęściej prawa międzynarodowego lub unijnego. W polskim porządku prawnym brak jest uregulowań i spraw związanych z wykorzystaniem patentów niezbędnych do spełnienia normy, ale to nie znaczy, że te rozwiązania są niewykorzystywane lub też istnieją problemy prawne podczas zawierania umów. Implementowanie technologii 5G będzie wiązało się z wykorzystaniem *SEP* przysługujących zagranicznym podmiotom, a to może powodować problemy prawne i niewykluczone, że spraw związanych z respektowaniem polityki *FRAND* w Polsce w przyszłości będzie przybywać.

Analizując sprawy rozstrzygane przez TSUE, a także niemieckie i angielskie sądy można dojść do wniosku, że kwestię spełniania warunków *FRAND* należy rozpatrywać na poziomie negocjacji pomiędzy podmiotami przy ewentualnym udziale arbitrów, natomiast odwoływanie się do jurysdykcji nie będzie przynosiło oczekiwanych rezultatów w postaci całkowitego rozwiązania sporu ze względu na to, że *SEP* oraz licencje *FRAND* nie są tworem prawa, ale wzajemnymi uzgodnieniami pomiędzy przedsiębiorcami, agencjami normalizującymi oraz urzędami patentowymi.

Odwołując się również do istoty wdrożenia tych rozwiązań, trzeba mieć na względzie, że ich istnienie jest związane z jak najszybszym oraz najbardziej efektywnym rozwojem technologii. Te założenia mają sprzyjać szybszemu, a także pewniejszemu obrotowi praw wyłącznych podczas transferów technologii, by umożliwić do niej dostęp jak najszerszemu gronu odbiorców, a także, by przez prawne wymogi nie spowalniać prac związanych z wdrażaniem oraz rozwijaniem nowych technologii.

Ochrona patentowa uzyskiwana jest poprzez spełnienie szeregu wymogów formalnych, a także pod bardzo restrykcyjnymi warunkami, gdzie postępowanie o uzyskanie patentu jest czasochłonne. Okres ochrony patentowej to 20 lat przy założeniu, że uprawniony z patentu każdego roku będzie uiszczał należną opłatę za ochronę patentową. Natomiast taki czas ochrony jest nieefektywny z punktu widzenia technologii, która rozwija się znacznie szybciej niż nadąża za nią prawo, a ograniczanie jej przez prawne wymogi nie leży w powszechnym interesie. Z tego względu tworzony jest szereg

rozwiązań o charakterze nieformalnym, którego celem jest rozwój technologiczny przy zadbaniu również o prawny aspekt każdego z tych rozwiązań.

Podjęmowane działania o charakterze nieformalnym – działania standaryzacyjne i licencjonowanie na warunkach *FRAND* – mają charakter *private ordering*. Są wynikiem doświadczeń powstających przy udziale wielu przedsiębiorców, którzy starają się wypracować praktyki maksymalizujące ich zyski, stawiające na jak największą efektywność tworzonych przez nich rozwiązań, przy jednoczesnym możliwie jak największym zabezpieczeniu interesów prawnych. Warto śledzić rozwój wdrażania technologii 5G na poziomie Unii Europejskiej, a także poszczególnych państw członkowskich, gdyż może okazać się to bezcenną lekcją oraz wyznacznikiem, w jakim kierunku powinno pójść prawo własności intelektualnej, by zachować równowagę pomiędzy jak najefektywniejszym rozwojem technologii a zapewnieniem adekwatnej ochrony praw wyłącznych.

Bibliografia

Literatura

- Czychowski C., *What Is the Significance of a FRAND License Declaration for Standard Essential Patents with Regard to their Transferability? – News from Germany*, „GRUR International”, t. 70, n. 5, Maj 2021.
- Jurkowska-Gomułka A. [w:] *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II* (art. 90–222), red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel, LEX/el. 2020.
- Lemley M., Simcoe T., *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, „Cornell Law Review” 2019, t. 104.
- Lerner J., Tirole J., *Standard Essential Patents*, NBER Working Paper No. 19664, November 2013.
- Ménière Y., *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms – Research Analysis of a Controversial Concept*, European Commission JRC Science and policy Report 2015.
- Pohlmann T., Blind K., *Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)*, IPlytics GmbH Technical University of Berlin.
- Sikorski R., *Aktualne zagadnienia na styku własności intelektualnej i prawa konkurencji Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z prawa własności intelektualnej” 2014, z. 126.
- Stawicki A. [w:] *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz*, red. A. Stawicki, E. Stawicki, LEX/el. 2020.

Akty prawne

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L 304/64).
- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2012/C 326/02 (Dz.U. UE poz. C 326/391).
- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z 5.10.1973 r. (Dz.U. 2004, nr 79, poz. 737).

- Konwencja Związkowa Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z 17.3.1931 roku) (Dz.U. 1932, nr 2, poz. 8).
- Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021, poz. 275 tekst jedn.).

Materiały źródłowe

- CEN WORKSHOP AGREEMENT *Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet*, June 2019, document no. ICS 03.140; 35.240.01.