

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

На правах рукопису

Козачук Наталія Олександрівна

УДК 341.96:347.124

**ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА
ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТИВ**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник

Виговський Олександр Ігорович
доктор юридичних наук, доцент

Київ – 2016

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	4
ВСТУП.....	7
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ.....	16
1.1. Поняття, види та значення стандартизації. Правові наслідки взаємодії патентів та приватних стандартів.....	16
1.2. Концепція зловживання правом. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.	33
1.3. Основні механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.....	60
Висновки до розділу 1	80
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ, У ЄС, США, ІНДІЇ ТА КИТАЇ	84
2.1. Застосування норм антимонопольного права США для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів	84
2.2. Застосування норм антимонопольного права ЄС для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів	109
2.3. Азійський підхід до проблеми зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.....	128
Висновки до розділу 2	148

Розділ 3. ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТИВ.....	152
3.1. Міжнародно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів	152
3.2. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні.....	173
Висновки до розділу 3.....	190
ВИСНОВКИ.....	194
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	202

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГАТТ	Генеральна угода з тарифів та торгівлі
ГСМ	глобальна система мобільного зв'язку (англ. Global System for Mobile Communications)
ДРАМ	Динамічна оперативна пам'ять з довільним доступом (англ. Dynamic Random Access Memory (DRAM))
ДФЄС	Договір про функціонування Європейського Союзу
ЄК	Європейська комісія
ЄКЗПІ	Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року
Закон про ФТК	Закону США «Про Федеральну торгову комісію» від 26 вересня 1914 року
ЗУ	Закон України
ЗУ «Про винаходи»	Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ
ІЕЕЕ	Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ІКТ	інформаційно-комунікаційні технології
ККІ	Конкурентційна комісія Індії
МОФКОМ	Міністерство торгівлі Китайської народної республіки
НДРК	Національна комісія із розвитку і реформи Китаю

ПАТ	публічне акціонерне товариство
патент, який необхідний для стандарту	патенти, який необхідний для функціонування міжнародного стандарту
Положення ФТК	Положення Федеральної торгової комісії США щодо введення в оману від 14 жовтня 1983 року
Правила про заборону зловживань правами інтелектуальної власності	Правила Адміністрації промисловості і торгівлі Китаю про заборону зловживань правами інтелектуальної власності з ліквідації чи обмеження конкуренції від 07 квітня 2015 року
ПрАТ	приватне акціонерне товариство
р.	рік
РЕНД	умови надання ліцензії, що включають розумний та недискримінаційний доступ до патенту (англ. reasonable and non-discriminatory licensing terms (RAND))
рр.	роки
САІК	Державна адміністрація з промисловості і торгівлі Китаю
СДРАМ	синхронна динамічна пам'ять з довільним доступом (англ. Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM))
СОТ	Світова організація торгівлі
СРІЕП	Спільна рада інженерів з електронних пристроїв
ст.	стаття
ст.ст.	статті

Суд ЄС	Суд Європейського Союзу
Угода ТБТ	Угода про Технічні бар'єри в торгівлі
Угода ТРІПС	Угода про Торговельні аспекти права інтелектуальної власності
ФРЕНД	умови надання ліцензії, що включають вільний, розумний та недискримінаційний доступ до патенту (англ. free reasonable and non-discriminatory licensing terms (FRAND))
ФТК	Федеральна торгова комісія США
ЦК України	Цивільний кодекс України
ISO	Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International Organization for Standardization)

ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена надзвичайно важливим значенням міжнародних приватних стандартів у XXI ст., адже взаємозамінність продуктів, товарів чи послуг забезпечує їх сумісність за умови відповідності певному стандарту. У таких сферах, як інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), де стандартизація охоплює інноваційні технології, охоронювані патентами, виникає феномен взаємодії патентів та стандартів. Враховуючи, що для галузі ІКТ використання патентів, які необхідні для приватних стандартів, є звичайною практикою, виникнення юридичних суперечностей між патентом та стандартом може стати перешкодою ефективного використання стандарту та загальмувати функціонування цілої промислової галузі.

Право інтелектуальної власності не передбачає механізмів протидії зловживанням правами на патенти, що включені до стандартів. Втім, юридичні суперечності між патентом та стандартом можуть перешкоджати необхідності широкого розповсюдження стандарту за наявності патенту, що включений до стандарту, тобто, коли частина стандарту охороняється патентом. Враховуючи, що проблема зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є досить новою, нормативно-правове регулювання цього феномену здебільшого відсутнє у національному праві держав.

За умов, коли наша держава перебуває у стані збройного конфлікту, залучення іноземних інвестицій є однією із необхідних передумов для подальшого економічного розвитку. Однак інтеграція української економіки у світову та надходження іноземних інвестицій будуть збільшувати ймовірність спорів щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України визначило реформу у сфері захисту прав інтелектуальної власності як одну із пріоритетних, адже вона є необхідною для галузей ІКТ, які стануть «головними драйверами зростання економіки України» [37]. Ця реформа

супроводжується «вирішенням проблем зловживання системою патентування» [37].

Проблема зловживань правами на патенти в цілому та у стандартах, зокрема, ще не досліджувалась в українській правовій науці. У працях зарубіжних вчених, які досліджують взаємозв'язок прав інтелектуальної власності та стандартів, як правило, висвітлюються лише окремі аспекти цієї проблематики. На доктринальному рівні вивчалася взаємодія патентів та стандартів, що охоплювали державні (урядові), приватні та *de facto* стандарти. У цьому дисертаційному дослідженні обґрунтовано важливість дослідження саме приватних стандартів, що прийняті міжнародними неурядовими організаціями зі стандартизації.

У західній доктрині здійснювалися спроби надати характеристику зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, що зосереджені на аналізі судової практики, проте їм бракує системності та комплексності. Недостатньо розробленою також є проблема застосування міжнародно-правових механізмів для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці вітчизняних та іноземних вчених, у яких висвітлюються різні аспекти теми дослідження: М. Агарков, П. Аріда (Areeda P.), М. Бару, Р. Беккерс (Bekkers R.), К. Блайнд (Blind K.), Т. Боднар, В. Болгар (Bolgar V.) А. Ворожевич, Д. Герадін (Geradin D.), В. Грибанов, Дж. Дрексел (Drexel J.), Л. Дугуйт (Duguit L.), С. Зайцева, Н. Йеунг (Yeung N.), Л. Йоссеранд (Josserand L.), С. Кайзер (Kaiser S.), П. Камесаска (Camesasca P.), Дж. Кесан (Kesan J.), Г. Кері (Cary G.), М. Керрієр (Carrier M.), Б. Кобаяші (Kobayashi B.), Н. Кузнецова, В. Кулаков, М. Лемлі (Lemley M.), Н. Малєїн, О. Малиновський, Й. Менг (Meng Y.), С. Мехра (Mehra S.), М. Нелсон (Nelson M.), І. Новицький, Х. Паділья (Padilla J.), А. Паул (Paul A.), У. Петровчич (Petrovcic U.), М. Планіоль (Planiol M.), Й. Покровський, Дж. Райт (Wright J.), Дж. Ріперт (Ripert J.), В. Рєзнікова, М. Рубашенко, В. Рясенцев, Г. Сайдек (Sidak J.), М. Самойлова, Т. Сімкое

(Simkoe T.), А. Сістла (Sistla A.), Р. Толман (Tallman R.), О. Фонова, Г. Ховенкамп (Hovenkamp H.), Дж. Хун Парк (Hun Park J.), А. Цірат, К. Шапіро (Shapiro C.) та інші.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках наукової теми «Правові засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об'єднаннями: теорія і практика», яка є частиною наукової теми Інституту міжнародних відносин № 11БФ048-01: «Україна у міжнародних інтеграційних процесах», що є складовою Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз міжнародних та національних правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що дозволить розробити теоретичні положення та виробити обґрунтовані рекомендації щодо створення та вдосконалення механізмів протидії відповідним зловживанням в Україні.

Відповідно до мети дослідження було поставлено та вирішено такі завдання:

- на доктринальному рівні проаналізувати взаємозв'язок патентів та стандартів;
- дослідити та розкрити поняття зловживання правами на патент, який необхідний для стандарту;
- розробити класифікацію зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- визначити найбільш ефективні правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- проаналізувати та порівняти правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у нормах антимонопольного права ЄС, США, Індії та Китаю;

- визначити міжнародно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із застосуванням права СОТ;
- із врахуванням міжнародного та національно-правового досвіду, розробити рекомендації для впровадження та застосування в Україні механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини, які існують у сфері взаємодії стандартів та патентів, що включені до стандартів.

Предметом дисертаційного дослідження є нормативні положення, що регулюють відносини у сфері протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що містяться у міжнародно-правових договорах, законодавстві України, іноземному законодавстві, іноземній та вітчизняній доктрині та судовій практиці.

Методи дослідження. У дослідженні використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. В основу методології дослідження покладено *діалектичний* метод пізнання, що дає змогу розглядати процеси та явища в їх розвитку та взаємозв’язку. Методи *аналізу* та *синтезу* було використано для розробки визначення поняття зловживання правом на патент, який необхідний для стандарту, та дослідження міжнародних та національних правових механізмів протидії відповідним зловживанням. *Формально-логічний* метод використовувався для визначення співвідношення між загальною концепцією патентів, що включені до стандартів, та спеціальною концепцією патентів, які необхідні для приватних стандартів. *Системно-структурний* метод застосовувався при розробці класифікації зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. За допомогою *історичного* методу досліджувалося становлення концепції зловживання правом в українській та зарубіжній доктрині. *Порівняльно-правовий* метод використовувався для порівняння окремих аспектів регулювання прав та обов’язків, що впливають з патентів, а також взаємодії

стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів, у законодавстві України, зарубіжних країн та на міжнародно-правовому рівні.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в українській юридичній науці комплексним дослідженням правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у цій сфері. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі положення, що містять елементи наукової новизни та винесені на захист як особистий внесок дисертанта:

Уперше:

- 1) визначено, що зловживання правом на патент, який необхідний для стандарту – це особлива форма реалізації права на патент, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що створює загрозу заподіяння шкоди суспільним інтересам чи інтересам третіх осіб;
- 2) запропоновано класифікацію та визначення зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, за такими видами: (1) «патентна засідка» (англ. «patent ambush»), (2) «притримання патенту» (англ. «patent hold-up»), за наступними формами: (1) застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для стандарту (англ. «injunctive relief for a standard essential patent (SEP)»), (2) відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту (англ. «refusal to license a SEP»), (3) «нагромадження роялті» (англ. «royalty stacking»);
- 3) здійснено порівняльно-правовий аналіз регулювання та застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти в ЄС, США, Китаї та Індії;
- 4) доведено необхідність запозичення Україною наступних концепцій правового регулювання:

- ЄС та США, що зобов'язання надавати ліцензію на умовах вільного, розумного та недискримінаційного доступу (англ. – «Free Reasonable and Non-Discriminatory», далі – ФРЕНД), слідує за патентом від патентовласника до кожного наступного набувача патенту;
 - ЄС щодо визначення концепції зацікавленого ліцензіата (англ. «willing licensee») як такого, що готовий делегувати на розсуд судової чи третейської (арбітражної) установи визначення ставки роялті, встановленої на умовах ФРЕНД, та погоджується сплачувати ці роялті;
 - Індії, Китаю та США щодо формулювання нормативного положення про те, що при визначенні ставки роялті слід встановлювати діапазон, у межах якого може визначатися ставка роялті, або верхню межу, що не залежить від вартості того чи іншого продукту;
- 5) розроблено механізми протидії основним формам зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні із використанням міжнародного та національно-правового досвіду;
- 6) обґрунтовано передчасність та недоречність впровадження в українське правове поле «доктрини необхідного об'єкту» (англ. «essential facility doctrine») за зразком ЄС чи Китаю, що може порушити баланс між правами патентовласників та користувачів стандарту на користь останніх та негативно позначитися на інвестиційній привабливості України.

Удосконалено:

- 7) визначення поняття патенту, який необхідний для стандарту, як патенту, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього;
- 8) визначення поняття приватного стандарту як документу, який приймається у межах міжнародної неурядової організації зі стандартизації або іншою чи іншими юридичними особами приватного права, та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги;

- 9) обґрунтування можливості застосування положень Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (далі – угоди ТРІПС) та Угоди про технічні бар'єри в торгівлі (далі – угоди ТБТ) для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- 10) обґрунтування необхідності приведення у відповідність сфери регулювання норм антимонопольного права США зі сферою практичного застосування цих норм у випадках протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- 11) обґрунтування необхідності вироблення єдиного підходу до визначення концепції зацікавленого ліцензіата на рівні наднаціонального законодавства ЄС та на національно-правовому рівні держав-членів ЄС із визначенням критеріїв, на підставі яких буде визначатися дана концепція;

Дістали подальшого розвитку:

- 12) обґрунтування переваг застосування норм антимонопольного права у порівнянні із нормами цивільного права та права інтелектуальної власності, які позиціонуються як альтернативні правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- 13) аргументація, що норми цивільного права та права інтелектуальної власності можуть ефективно використовуватися для протидії зловживанням правами на патенти у ситуаціях, коли зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, здійснюється у відносинах між членами організації зі стандартизації або, коли йдеться про патентовласника, який не займає монопольне становище на ринку.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні положення та практичні пропозиції можуть бути використані у нормотворчій діяльності для розробки проектів нормативних та регуляторних актів щодо боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів; у правозастосовчій практиці; при підготовці підручників, навчальних посібників і методичних розробок для студентів та аспірантів юридичних вузів; у навчальному процесі

при викладанні курсів «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Міжнародна торгівля і право інтелектуальної власності»; при визначенні правової позиції МЕРТ України щодо здійснення реформи у сфері захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, вирішення проблеми зловживання системою патентування.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, що виконана здобувачем особисто. Усі висновки, узагальнення, порівняння, пропозиції та рекомендації, представлені у роботі, одержані автором завдяки самостійному аналізу національних і зарубіжних нормативних джерел, правозастосовчої практики, наукової літератури у сфері взаємодії патентів та стандартів.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Теоретичні висновки та практичні рекомендації були представлені та апробовані на: III щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право» (25 квітня 2014 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (16 жовтня 2014 року, м. Київ); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспіратів і молодих вчених «Міжнародне право: De lege praeterita, instante, future» (21 листопада 2014 року, м. Одеса); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (24-25 вересня 2015 року, м. Чернівці); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (22 жовтня 2015 року, м. Київ); IV щорічній Міжнародній науково-практичній конференції Львівського національного університету імені Івана Франка «Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин» (15 лютого 2015 року, м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (02 квітня 2015 року, м. Київ); II Міжнародній науково-практичній конференції «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (15 травня 2015 року, м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (07 квітня 2016 року, м. Київ); XII Міжнародній конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» (22 квітня 2016 року, м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 року, м. Київ).

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження опубліковано в 6 наукових статтях у фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 статтях в іноземних фахових виданнях, а також у 11 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють 8 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 223 стор., з них основного тексту – 195 стор. Список використаних джерел включає 263 найменування і займає 28 стор.

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ

1.1. Поняття, види та значення стандартизації. Правові наслідки взаємодії патентів та приватних стандартів

Приватні стандарти відіграють надзвичайно важливе значення у XXI сторіччі, адже проблеми, пов'язані з їх використанням, створюють перепони для нормального функціонування цілих промислових галузей.

Стандартизацію визначають як «діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері» [11, ст. 1(21)]. Стандартизація допомагає у досягненні двох важливих завдань: по-перше, взаємозамінність, адже товари, вироблені різними підприємствами, сумісні з іншими товарами, які виконані згідно певного стандарту і, по-друге, зменшення витрат на виробництво товарів, які відповідають певному стандарту [185, р. 1066].

У цьому підрозділі пропонується визначення приватного стандарту, висвітлюється важливість та основні форми стандартизації, а також наслідки включення патентів до приватних стандартів і негативні аспекти такої взаємодії. Вперше досліджуються саме приватні стандарти (недержавні), а не державні (урядові), яким зазвичай надається більша увага.

Існують різноманітні визначення стандартів, запропоновані різними організаціями зі стандартизації. Оксфордський словник визначає стандарт, як «показник якості, особливо такий показник, який здається громадськості прийнятним» [204]. Це визначення є занадто вузьким. Воно не уточнює, які показники має включати стандарт, *inter alia*, чи має стандарт обов'язкову силу, в якій формі та ким приймається відповідний стандарт.

ISO, яка є організацією з найбільшою кількістю держав-членів, представлених урядовими національними органами зі стандартизації, визначає

стандарт, як «документ, в якому вказуються вимоги, параметри, принципи чи характеристики, при дотриманні яких буде забезпечено, що матеріали, продукти, процеси чи послуги відповідають їх призначенню» [173]. Перевагами цього визначення є те, що воно містить ключові ознаки стандартів, охоплює як стандарти безпеки, так і стандарти взаємодії. Однак не зазначається, чи є стандарт обов'язковим для виконання та ким приймається.

Ще одне доктринальне визначення стандарту, як «низки технічних характеристик, яких виробник дотримується, як результат мовчазної домовленості, або формальної угоди» [208, р. 4], конкретизує спосіб прийняття стандарту, але не уточненими залишаються інші елементи визначення.

Ми пропонуємо наступне визначення стандарту: це документ, який приймається у межах міжнародної організації зі стандартизації та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги. Це визначення охоплює стандарти прийняті як урядовими, так і неурядовими організаціями.

Враховуючи, що у цій науковій роботі досліджуватимуться лише приватні стандарти, важливо окреслити відмінність між державними та приватними стандартами. Деякі науковці зазначають, що основною відмінністю між державними та приватними стандартами є їх обов'язковий характер [214, р. 2; 215, р. 18-20]. Наголошується, що державні стандарти можуть бути як обов'язковими, так і добровільними, у той час як дотримання приватних стандартів завжди добровільне [214, р. 2; 215, р. 7].

На наш погляд, зазначена відмінність не завжди прослідковується, тому не є визначальною, відтак, не пояснює різницю між державними та приватними стандартами. По-перше, державні стандарти, так само як і приватні, можуть мати необов'язковий характер [243, р. 18]. По-друге, хоча державні стандарти, які ще називають технічними регламентами [214, р. 2], і можуть мати обов'язковий характер, «приватні стандарти також можуть мати *de facto* обов'язковий характер, якщо вони проникли на ринок такою мірою, що для

участі на ринку гравці змушені приймати ці стандарти» [216, р. 4]. Справді, ефективність та розповсюдженість приватного стандарту можуть зробити його фактично обов'язковим для доступу на певний ринок, що знищує окреслену відмінність між державними та приватними стандартами.

Відтак, важливо розуміти, що підкреслювана «необов'язковість» приватних стандартів є умовною: «Значна кількість так званих необов'язкових стандартів насправді обов'язкова» [134, р. 9]. «Необов'язковість» означає, що неурядова організація зі стандартизації може зобов'язати дотримуватися стандарту лише тих, хто добровільно взяв на себе відповідне зобов'язання та хоче отримати вигоду від користування цим приватним стандартом. Як і у випадку з обов'язковими державними стандартами, така вигода може полягати у наданні доступу на ринок, завоюванні довіри споживачів через підтвердження якості тощо, але для її одержання, виконання вимог стандарту є обов'язковим.

Насправді принципова відмінність між державними та приватними стандартами полягає у суб'єкті прийняття стандарту. Наприклад, робоче визначення приватного стандарту, запропоноване комітету Санітарних та фітосанітарних заходів СОТ, характеризує приватний стандарт як «... письмову вимогу чи умову або сукупність письмових вимог чи умов... застосовувану неурядовим суб'єктом, який не виконує урядові функції» [153, р. 1]. Відповідно до цього визначення орган, який приймає приватний стандарт, не повинен бути урядовим. Інше визначення, яке також робить акцент на суб'єкті, який прийняв стандарт, визначає приватний стандарт як «стандарт, розроблений приватними суб'єктами, такими як приватні підприємства, неурядові організації, коаліції всіх зацікавлених осіб» [243, р. 18].

У контексті нашого дослідження найбільш доцільним є формулювання, запропоноване ЄК, відповідно до якого стандарт - «необов'язковий документ, який встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси, послуги або методи» [139].

Враховуючи аргументацію, що необов'язковість не є визначальною рисою приватних стандартів, вважаємо за доцільне запропонувати наступне визначення приватного стандарту: документ, який приймається у межах міжнародної неурядової організації зі стандартизації або іншою чи іншими юридичними особами приватного права, та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги.

Феномен взаємодії патентів та стандартів доволі новий і вітчизняна юридична наука не напрацювала ні класифікації патентів, включених до стандартів, ані визначення патентів, які необхідні для стандартів. В Україні ці питання ще не досліджувалися. Однак, враховуючи євроінтеграційний курс нашої держави та намагання стати повноправним учасником глобалізаційних конкурентійних процесів, ця проблема є актуальною для України.

Оскільки об'єктом дослідження є правовідносини які складаються у сфері взаємодії стандартів та патентів, що включені до стандартів, необхідно розмежувати патенти, що включені до стандартів, на 2 види: (i) патенти, які використовуються у стандарті, але без яких стандарт може і далі ефективно функціонувати (англ. non-standard essential patents), (ii) патенти, які необхідні для стандартів (англ. standard essential patents (SEPs)).

Прикладами першого виду є промислові зразки, які, хоч і охороняються патентами, включеними до стандарту, проте не є необхідними для його функціонування, адже виробники можуть використувати відповідний стандарт, розробивши альтернативний дизайн винаходу [149, р. 2].

Відповідно до українського законодавства, дизайн винаходу, якщо він відповідає умовам патентоспроможності, охороняється як промисловий зразок, адже «Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу» [50, ст. 461(2)]. Так само, правова охорона промислових зразків запроваджена у щонайменше ще у 64 державах, які є учасницями Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 р., серед

яких: країни ЄС (за винятком Великої Британії, Люксембургу, Швеції), США, Південна Корея, Японія та інші [251]. Відтак, якщо винахід не є необхідним для функціонування стандарту, він імовірно буде охоронятися патентом на промисловий зразок.

Стосовно другого виду патентів – які необхідні для стандарту – вбачаємо за доцільне рецепіювати концепцію патенту, необхідного для стандарту, із юридичної практики країн, де таке поняття широко застосовується у доктрині та судовій практиці. Необхідність патенту для стандарту виявляється у тому, що використання товарів або послуг, які відповідають певним стандартам, неможливе без порушення прав патентовласника [172].

У судовій практиці США зустрічається наступне визначення патенту, необхідного для стандарту: якщо патент охороняє технологію, обрану організацією зі стандартизації [до стандарту], такий патент називається «необхідним для стандарту» [93]. Патент є необхідним для стандарту, коли будь-яке використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього [68, р. 2]. Іншими словами, значення патенту, який необхідний для стандарту, полягає у тому, що, перш ніж використовувати стандарт, необхідно отримати дозвіл на користування патентом.

Повертаючись до значення стандартизації, що здійснюється неурядовими організаціями, які приймають приватні стандарти, ці організації дуже різняться за своєю природою. Вони охоплюють юридичних осіб приватного права, включаючи консорціуми, які є асоціаціями, що об'єднують дві та більше таких юридичних осіб для досягнення спільної мети, у даному випадку це прийняття стандартів [140], а також інституції *ad-hoc*. Прикладами першої групи неурядових організацій є IEEE, Американський національний інститут стандартів (англ. American National Standardization Institute (ANSI)), другої – Консорціум всесвітньої павутини (англ. World Wide Web Consortium (W3C)), третьої – Інженерна рада Інтернету (англ. Internet Engineering Task Force (IETF)), де взагалі немає формального членства.

Одним із видів класифікації технічних стандартів є їх поділ на стандарти безпеки та стандарти взаємодії [212, р. 21]. Стандарти безпеки зазвичай, стосуються сфер охорони здоров'я, захисту прав споживачів, безпеки. Вони слугують для забезпечення належної якості продуктів чи послуг, оскільки відповідають мінімальним закріпленим вимогам якості [181, р. 3], відтак, часто приймаються державою або уповноваженими нею інституціями [212, р. 22]. На противагу першим, стандарти взаємодії забезпечують, що продукти, створені різними підприємствами, сумісні з іншими продуктами, які відповідають стандарту [79, р. 296-311].

Незважаючи на доктринальний поділ на стандарти безпеки та стандарти взаємодії, на практиці більшість стандартів поєднують в собі ознаки обох типів, однак одна із цих двох функцій є домінуючою. Переважно приватні стандарти охоплюють стандарти взаємодії, але не обмежуються ними. Досліджуватимуться також ті стандарти безпеки, які прийняті міжнародними неурядовими організаціями зі стандартизації, та дотримання яких є добровільним (наприклад, приватні стандарти безпеки для кредитних та дебітових розрахункових карт [193]).

Також, в залежності від того, хто приймає стандарти, вони поділяються на стандарти *de jure* та *de facto* [207, р. 10]. Стандарти *de jure* – це стандарти, прийняті урядовими чи неурядовими організаціями, у вигляді документу. Стандарти *de facto* – стандарти, створені за межами організації зі стандартизації, які почали використовуватися великою кількістю учасників [232, р. 8]. Вони виникають внаслідок обрання ринковими механізмами та силами стандарту за межами формальної інституції, коли одна домінуюча компанія, яка є лідером ринку, приймає стандарт, який набуває широкого розповсюдження, а доступ до відповідного стандарту стає необхідною умовою для доступу на відповідний ринок [232, р. 2]. Прикладами стандартів *de facto* є операційна система Microsoft Windows [232, р. 7], стандарт клавіатури QWERTY [212, р. 21].

Ми досліджуватимемо приватні стандарти *de jure*, прийняті міжнародними неурядовими організаціями або іншими об'єднаннями юридичних осіб приватного права різних національностей. Прикладами успішних приватних стандартів є CD – стандарт для програвачів дисків, HDTV – стандарт для цифрових телевізорів, 3G – стандарт для швидкісного мобільного інтернету, PDF – стандарт формату документів, IMEI – стандарт міжнародної ідентифікації мобільного обладнання.

Доцільність аналізу саме приватних стандартів, прийнятих міжнародними неурядовими організаціями зі стандартизації, пояснюється трьома факторами:

- по-перше, їх розповсюдженістю;
- по-друге, їх ефективністю;
- по-третє, відмінністю юридичного аналізу зловживань правами на такі стандарти.

Стандартизація у межах міжнародних неурядових організацій стає дедалі більш розповсюдженою, особливо у розвинених країнах. Цей різновид стандартизації об'єднує найбільш активних бізнес-представників відповідної галузі, які найбільше зацікавлені у розробці та прийнятті якісного стандарту. Шістдесят відсотків європейських стандартів у галузі ІКТ, для якої стандартизація є передумовою існування [172], приймаються у межах неурядових організацій зі стандартизації [212, р. 24]. У США, де немає централізованої урядової інституції, яка займається стандартизацією, прийняття стандартів у межах неурядових організацій має особливо важливе значення [212, р. 24] та заохочується, адже федеральні інституції зобов'язані консультиватися з неурядовими організаціями при прийнятті стандартів [218, sec. 12]. Особливістю США є те, що Американський національний інститут стандартів (англ. American National Standardization Institute) є органом, який координує та перевіряє прийняття приватних стандартів, однак сам їх не приймає, а також не включає всі організації, які займаються стандартизацією у

США [212, р. 23]. Більше того, найбільш резонансні судові справи щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, стосувались стандартів, прийнятих саме неурядовими організаціями зі стандартизації: *Рембас* (англ. *Case No. 9302: In the matter of Rambus Inc.*) [112], *Рембас проти ФТК* (англ. *Case No. 07-1086: Rambus Inc. v FTC*) [88], *Ен-Дата* (англ. *Case No. 051 0094: In the Matter of Negotiated Data Solutions LLC.*) [87], *Епл проти Самсунгу* (англ. *Case No. 12-1105: Apple, Inc. v. Samsung Elec. Co., Ltd.*) [92] та ін.

Знову ж таки, наприклад, у галузі ІКТ найбільш розповсюдженими є стандарти, прийняті міжнародними неурядовими організаціями зі стандартизації. Статистичні дані підтверджують, що кількість патентів, необхідних для стандартів, є найвищою саме у стандартах, прийнятих неурядовими організаціями зі стандартизації. Відтак, найбільше проблем щодо взаємодії патентів та стандартів, пов'язані з приватними стандартами. Наприклад, станом на 2011 рік, Європейський інститут телекомунікаційних стандартів схвалив 5649 патентів, необхідних для приватних стандартів, а IEEE – 622 відповідних патенти [74, р. 34], обидва вони є неурядовими організаціями зі стандартизації. У випадку найбільших урядових організацій зі стандартизації відповідні показники патентів, необхідних для стандартів, є незрівнянно нижчими – 4 патенти задекларовані Європейським комітетом електротехнічної стандартизації та 47 – ISO. Ці дані промовисто свідчать про те, що при дослідженні взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для цих стандартів, найбільший інтерес становить саме приватна стандартизація у межах неурядових організацій, результатом якої є прийняття міжнародних приватних стандартів. У галузі ІКТ (*e.g.* у сфері мобільних телекомунікаційних технологій та Інтернету, галузі напівпровідників, комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення) є значна кількість патентів – тисячі, а інколи і сотні тисяч, яку розробники стандартів повинні враховувати [189, р. 150].

Ефективність приватних стандартів пояснюється низкою обставин.

По-перше, прийняття приватних стандартів значно менш забюрократизоване, супроводжується залученням значної кількості кваліфікованих експертів [211, р. 22] та фінансових ресурсів, тому ризик прийняття неефективного стандарту є в рази меншим, ніж в урядових організаціях зі стандартизації [189, р. 150]. Крім того, зокрема у країнах, що розвиваються, у яких існує високий рівень корупції [142], уряд може лобіювати інтереси якоїсь наближеної приватної групи, наслідком чого стане прийняття не ефективного стандарту [81, р. 326].

По-друге, під впливом ринкових механізмів неефективні приватні стандарти швидко замінюються, чого важче досягнути у випадку довговічних урядових стандартів [186, р. 1068].

Стандартизація *de facto* також має свої недоліки. Одним з них є те, що користувачі з високою ймовірністю можуть втягуватися у так звані «війни стандартів», які є звичайним явищем при стандартизації *de facto*, коли два конкуруючі стандарти можуть роками змагатися за домінування на ринку, від чого будуть страждати споживачі, які будуть нести додаткові витрати за приєднання до того чи іншого стандарту [229; 229]. Прикладом воєн стандартів була конкуренція стандартів HD-DVD та Blue Ray [232, р. 2], яка завершилася перемогою останнього [166].

Юридичний аналіз зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, відрізняється у випадках стандартизації *de jure* та *de facto*. У випадку стандартів *de facto* природа взаємодії патентів та стандартів втрачається, оскільки становлення стандарту відбувається без формального процесу стандартизації, юридичний аналіз відповідних зловживань також буде відрізнятися. Враховуючи, що у цій роботі дослідження сфокусоване на взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів, стандартизація *de facto* залишається поза її увагою.

У межах стандартизації *de jure* правова протидія зловживань різними видами стандартів буде суттєво відрізнятися залежно від того, яка організація приймала стандарт: урядова чи неурядова. Оскільки антимонопольне право ЄС

може засуджувати лише поведінку суб'єктів, які здійснюють економічну діяльність, урядові інституції, які не здійснюють економічну діяльність, залишаються поза сферою дії ст. 101 та 102 ДФЄС [212, р. 22]. Тому, у випадку зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, до урядових організацій зі стандартизації будуть застосовуватися інші положення, ніж ті, що застосовуються до неурядових організацій. У США, враховуючи, що стосовно урядових інституцій сформовані особливі доктрини, аналіз також буде відрізнятися [212, р. 22].

Таким чином, приватні стандарти, які аналізуватимуться у нашому дослідженні, є більш ефективними ніж стандарти, прийняті в урядових організаціях зі стандартизації, чи стандарти *de facto*. Це обумовлено тим, що вони прийняті неурядовими організаціями зі стандартизації, чисельні учасники яких можуть запропонувати багато варіацій певного стандарту, які імовірно змагатимуться між собою в результаті чого буде обраний найбільш оптимальний. Крім того, приватна стандартизація більшою мірою орієнтована на дотримання принципів функціонування ринку, що зменшує імовірність прийняття неефективного стандарту. Ми підтримуємо позицію науковців [186, р. 1067; 243, р. 19], що прийняття приватних стандартів має заохочуватися більшою мірою, ніж урядових.

Проблема використання прав інтелектуальної власності при здійсненні стандартизації бурхливо обговорювалася в межах організацій, які займаються стандартизацією [74, р. 14], в академічних колах такими науковцями як Г. Кері [82], М. Керрієр [81], М. Лемлі [187], У. Петровчич [212], Г. Ховенкамп [169] та ін. Особливо гостро ця проблема постала після зростання кількості багатомільйонних судових спорів спершу у США, а потім і в ЄС на пан'європейському та національному рівнях.

Різні аспекти взаємодії прав інтелектуальної власності та стандартів, *inter alia*, юридичні наслідки включення патентів до стандартів, вивчались у ЄС.

У ЄС поштовхом для цього стало впровадження стандарту GSM, призначеного для цифрової мобільної телефонії, який включив 1247 патентів

[74, p. 19]. Перше комплексне дослідження було здійснено групою науковців на чолі з Блайндом на замовлення ЄК і у загальних рисах розкривало взаємозв'язок між стандартизацією та правами інтелектуальної власності [71]. У цьому дослідженні автори зробили спробу краще зрозуміти вплив включення прав інтелектуальної власності у стандарти, позитивні та негативні наслідки цього з технічної, юридичної та економічної точки зору [73]. Аналізувались негативні економічні аспекти цієї взаємодії [214]. У більш пізньому дослідженні, також проведеному за підтримки ЄК, вчені обґрунтовували переваги та необхідність включення прав інтелектуальної власності у стандарти [74].

Зосереджуючись у першу чергу на сфері ІКТ, за підтримки ЄК було навіть розроблено Регламент щодо реформування європейської стандартизації [220], а остання Рамкова пропозиція щодо вдосконалення стандартизації, яка базується на правах інтелектуальної власності, охоплює іще три додаткові галузі: автомобільну, інтелектуальних енергосистем та побутової техніки [149, p. 9]. Зазначена вище Рамкова пропозиція визначила основні бар'єри в ліцензуванні патентів, включених до стандартів, але не аналізувала способи усунення цих бар'єрів. Слід підкреслити, що дослідники переважно досліджували стандарти *de facto* та стандарти, прийняті урядовими організаціями зі стандартизації, утім, недостатню увагу було надано дослідженню приватних стандартів, прийнятих неурядовими організаціями зі стандартизації [137], які є домінуючими у галузі ІКТ.

У своєму дослідженні впливу включення технології, яка охороняється патентом, до стандарту, на зростання популярності патенту, вчені М. Ризман та Т. Сімкое дійшли висновків, що в середньому вдвічі зростає кількість посилань на патент, його значимість та цінність, якщо патент включено до стандарту [224]. Опитування, спрямовані на дослідження взаємозв'язку між патентами та стандартами, підтверджують, що деякі підприємства зі стратегічних міркувань роблять неправдиві заяви, що їх патенти є необхідними для стандарту для забезпечення впливу на ринок [74, p. 30].

Дослідивши роль стандартів та основні види стандартизації, переходимо до аналізу правових наслідків використання патентів при здійсненні стандартизації.

У зв'язку із тим, що статистика та емпіричні дослідження підтверджують, що стандарти у переважній більшості випадків включають патенти, а не торгові марки чи авторські права [74, р. 11], це дослідження буде зосереджене на вивченні впливу патентів на стандартизацію.

Відповідно до українського законодавства патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід [15, ст. 1]. Винахід може підпадати під охорону патенту, якщо він відповідає умовам патентоздатності, які можуть відрізнятися у різних країнах [212, р. 41], проте, зазвичай, співпадають. Так, відповідно до ЗУ «Про винаходи», ці умови визначаються як новизна, винахідницький рівень та промислова придатність [15, ст. 7]. Такі умови патентоздатності закріплені також і на міжнародно-правовому рівні в Угоді ТРІПС [54, art. 27, para. 1].

Винахід задовольняє умову новизни, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на отримання патенту [15, ст. 7]. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки [15, ст. 7]. Таке формулювання як «неочевидність» для визначення винахідницького рівня також застосовується і на міжнародно-правовому рівні [54, art. 27, ft. 5]. Остання третя умова патентоздатності, якою є промислова придатність, вважається дотриманою, якщо винахід може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності, а на міжнародно-правовому рівні ця умова уточнюється формулюванням, що винахід має бути «корисним» [54, art. 27, ft. 5].

Якщо винахіднику видається патент, він надає патентовласнику ексклюзивні права на використання винаходу впродовж певного строку [15, ч. 4 ст. 6], які включають виключне право дозволяти використання винаходу впродовж 20 років, корисної моделі – 10 років [14, ст. 6(4)], промислового

зразка – 15 років [16, ст. 5(5)],– шляхом видачі ліцензій, а також виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання [42, ст. 464(1)]. Ці виключні права можуть мати небезпечні суспільні наслідки, якщо вони використовуються в контексті прийняття стандартів. У той час, як ефективність стандарту визначається його доступністю та розповсюдженістю [187, р. 1896-1897], забезпечення прав на патент, який необхідний для приватного стандарту, може заблокувати його використання та звести нанівець його ефективність.

Еволюція винаходів, які охороняються патентним правом, підтверджує, що у наш час зросла імовірність виникнення юридичних суперечностей між стандартами та патентами, які необхідні для приватних стандартів.

Хоча історія розвитку як стандартизації, так і права інтелектуальної власності, є тривалими, взаємодія цих двох напрямків відбулася доволі нещодавно. Коли право інтелектуальної власності перебувало на етапі становлення, патенти охороняли одноманітні винаходи, якими були машини, а типовою була ситуація, коли один патент охороняв один продукт [55, р. 77]. З плином часу ситуація змінилася і винаходи, які є об'єктами охорони патентного права, почали суттєво відрізнятися: на противагу галузі охорони здоров'я, де один чи два патенти, як правило, охороняють один лікарський засіб [190, р. 150], у сфері ІКТ один винахід може включати десятки, або навіть сотні чи тисячі патентів. Знаковою подією вважають прийняття у 1992 році європейського стандарту GSM, який швидко набув поширення. Цікаво, що у дослідженні, яке вивчало взаємозв'язок прав інтелектуальної власності та стандартизації на прикладі стандарту GSM зазначалося, що у 1998 р. було 380 патентних заявок, які стосувалися стандарту GSM, але після ґрунтовного аналізу вимогу щодо унікальності винаходу задовольнили лише 140 патентів [74, р. 19], проте у 2005 р. кількість патентів, що входять до стандарту, зросла до 1247 [74, р. 19]. Враховуючи, що для нинішньої галузі ІКТ стандартизація є необхідною передумовою її існування, така значна кількість патентів може

стати перепорою в ефективному використанні стандарту. Прикладом, коли стандарт охоплює понад тисячу патентів, які необхідні для приватного стандарту, є стандарт UMTS [74, р. 151]. Це обумовлюється тим, що стандарт взаємодії може включати значну кількість найновіших технологій, які охороняються патентами.

Цікаво, що до сьогодні не існує консенсусу із приводу того, чи є запровадження прав інтелектуальної власності рушійною силою інновацій, тому точки зору науковців у цьому питанні докорінно відрізняються: деякі науковці вважають, що патенти або інші види прав інтелектуальної власності є непотрібними й інколи навіть мають негативний вплив на розповсюдження інновацій [75]. Інші вважають права інтелектуальної власності необхідними для розвитку інновацій [147, р. 492], та обстоюють необхідність захисту відповідних прав. Навіть судова практика Верховного суду США демонструє коливання від періодів, коли судді надзвичайно толерантно ставилися до прав патентовласників та всіляко їх захищали, до періодів, коли майже кожному патенту приписувався антиконкурентний характер [170, р. 3]. Законодавства більшості держав світу закріплюють положення щодо захисту права інтелектуальної власності через презумпцію, що права інтелектуальної власності сприяють розвитку та розповсюдженню інновацій.

Ми не будемо піддавати сумніву цю презумпцію та розгортати дискусію щодо необхідності прав інтелектуальної власності для розвитку та розповсюдження інновацій, адже судова практика також побудована на принципі необхідності захисту прав інтелектуальної власності при розгляді відповідних спорів. У нашому дослідженні ми будемо спиратися на припущення, що права інтелектуальної власності сприяють виникненню та розповсюдженню інновацій.

Перш ніж перейти до аналізу юридичних суперечностей, які виникають під час використання патентів, які необхідні для приватних стандартів, слід окреслити позитивні риси такої взаємодії. Завдання патентів та стандартів співпадає: сприяти розвитку інновацій. Патенти важливі для розвитку

стандарту з тієї ж причини, чому права інтелектуальної власності загалом важливі: «вони охороняють інновації шляхом надання власнику патенту ексклюзивних прав розпоряджатися відповідним патентом, створюючи стимул для підприємств інвестувати у створення стандарту, що може полегшити одержання ліцензії на стандарт» [220]. Разом з тим, інвестори будуть почувати себе захищеними лише тоді, коли їх внесок у створення стандарту буде підпадати під охорону патенту. Іншими словами, за відсутності патентів, технології, необхідні для стандарту, залишилися б без захисту, що б призвело до зниження науково-дослідницької діяльності та готовності надавати провідні технології для створення стандартів. Внаслідок цього, кількісні та якісні показники стандартизації значно би знизилися.

Описані вище дослідження є практичним підтвердженням того, що включення винаходів, які охороняються патентами, до стандартів слугує розвитку інновацій. Технології на ринку динамічно розвиваються, що супроводжується і розвитком відповідних стандартів. Після включення певної технології, яка охороняється патентом, до стандарту, у патентовласника з'являється приватний інтерес сприяти розвитку відповідної технології та стандарту [68, р. 2], щоб останній був конкурентоздатним та не був заміщений конкуруючим стандартом із іншою технологією. Тому, для учасників процесу стандартизації факт існування патенту, який необхідний для приватного стандарту, є свідченням того, що у патентовласника буде стимул покращувати стандарт та впроваджувати інші пов'язані інноваційні технології.

Ми вже з'ясували, що стандартизація позитивно впливає на споживачів продукції [181, р. 3], оскільки взаємозамінність товарів дозволяє мігрувати між різними виробниками без страху бути «прикутим до» певного виробника, коли для користування продуктами іншого виробника необхідно змінити всі складові товару, понісши значні витрати. Наразі, зосередимо увагу на впливі стандартизації на користувачів стандарту.

Беззаперечним є той факт, що доступ до стандартів є надзвичайно важливим для забезпечення конкурентоздатності на ринку та розвитку власних

технологій учасниками процесу стандартизації. Стандарти встановлюють характерні риси продуктів чи послуг, за допомогою чого надають відкритий доступ до інформації та технологій. Позитивні наслідки стандартизації для виробників полягають у тому, що, полегшується виробництво продукції [181, р. 3]. Це сприяє створенню рівних конкурентних умов для учасників ринку. Існування стандартів забезпечує те, що конкуруючі фірми на ринку мають змогу створювати товари чи послуги, частини яких можуть взаємодіяти та є взаємозамінним. Позитивні наслідки стандартизації та необхідність взаємодії між різними товарами формують попит на створення нових стандартів, таким чином, стимулюючи майбутні науково-дослідницькі проекти. Отже, стандартизація необхідна для існування певних індустрій та є важливим елементом сучасної міжнародної торгівлі [171, р. 2].

Для патентовласників включення запатентованої ними технології до стандарту також є вигідним, адже, у разі, якщо стандарт стане успішним та його буде широко розповсюджено, патентовласники зможуть відшкодувати вартість інвестиції у запатентований винахід шляхом стягнення плати за користування стандартом [69, р. 6]. Пам'ятаючи, що доступ до успішного стандарту є передумовою доступу на ринок, виключні права на патент посилюють переговорну позицію патентовласника, оскільки останній одержує значний вплив на ринок *ex-post* [181, р. 5], тобто після імплементації стандарту.

Ми приходимо до висновку, що всі учасники процесу стандартизації – кінцеві користувачі стандартами, підприємства, які використовують стандарти при виробництві товарів та послуг і патентовласники – виграють від використання стандартів. Важливо з'ясувати, які існують ризики використання патентів при здійсненні стандартизації.

Спрямованість стандартів та патентів відрізняється: стандарти виграють від залучення якомога більшої кількості користувачів, тобто прагнуть максимально широкого розповсюдження [189, р. 545], у той час, як патенти надають патентовласнику абсолютні ексклюзивні права на користування або обмеження користуванням відповідним винаходом.

Феномен патентів у стандартах взаємодії виникає у всіх галузях, де стандарти стосуються інноваційних технологій [74, р. 14]. Стандарти можуть охоронятися патентним правом, коли вони включають винаходи, які охороняються патентами. Однак не всі юридичні суперечності у випадках взаємодії стандарту та патенту, що включений до стандарту, є однаково небезпечними. Найбільші негативні наслідки мають юридичні суперечності між стандартом та патентом, який необхідний для стандарту, оскільки у даному випадку зловживання правами на патент може призвести до блокування використання стандарту.

Враховуючи вищезазначене, проблема взаємодії стандартів та патентів, полягає у можливості патентовласника виключити конкурентів з ринку чи іншим чином обмежити їх права після того, як власник патенту набуває домінуюче становище внаслідок широкого розповсюдження стандарту. Слід зробити застереження, що право власності на патенти, які необхідні для стандартів, не означає автоматичне набуття патентовласником домінуючого становища на ринку, хоча такі випадки часто зустрічаються. У випадку, якщо технологія патентовласника необхідна для стандарту, після впровадження стандарту вплив патентовласника на ринок зростає, а його переговорна позиція міцнішає. Проте це не обов'язково є свідченням того, що патентовласник володіє монопольним становищем [212, р. 74].

Від волі патентовласника залежить те, чи надасть він доступ до запатентованого винаходу третім особам, чи відмовить у ньому. Гордіїв вузол виникає тоді, коли ексклюзивні права патентовласника суперечать широкому застосуванню стандарту, коли власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, відмовляє у наданні ліцензії на патент чи іншим чином обмежує його використання [22, с. 146]. Таким чином, правовими наслідками взаємодії патентів та стандартів може стати зловживання правами на патенти з боку патентовласника [81, р. 325].

Слід відповісти на запитання, навіщо включати технології, які охороняються патентами у стандарти, якщо зловживання патентовласником

своїми правами може заблокувати функціонування цілої галузі. Здається, що позитивні наслідки включення патентів у стандарти переважають негативні наслідки такої взаємодії, що впливає з наступного. По-перше, взаємодія патентів та стандартів робить можливим включення найкращих доступних технологій у стандарти, за рахунок чого такі стандарти відмінно функціонують та набувають широкого розповсюдження. По-друге, включення запатентованих технологій у стандарт створює стимул для патентовласників інвестувати у розвиток відповідних технологій та здійснювати інноваційну діяльність для підтримання конкурентоздатності стандарту.

Отже, можна зробити висновок про те, що приватні стандарти, прийняті міжнародними неурядовими організаціями, є необхідною складовою існування сучасного суспільства та більш ефективними, ніж стандартизація *de facto* [22, с. 30]. З іншого боку, правовими наслідками взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів, може стати зловживання правами на патенти з боку патентовласника.

1.2. Концепція зловживання правом. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Розглянувши позитивні та негативні наслідки використання патентів у стандартизації, важливо визначити поняття зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, та розробити класифікацію відповідних зловживань.

Розпочнемо з аналізу концепції зловживання правом. Через «невизначеність цього явища у законодавстві та наявність суперечливих поглядів науковців на вказану проблематику» [39, с. 23], ми вважаємо за необхідне дати власне визначення поняттю зловживання правом.

Тисячі років тому, маючи справу із питанням юридичних прав, римське право закріпила принцип *qui jure suo utitur, neminem laedit*, який означав, що жодна дія, спрямована на реалізацію закріпленого права, не може тлумачитися як зловживання [76, р. 1017]. Це було відображенням рабовласницької суспільно-політичної формації, коли концепція юридичного права була фактично абсолютною [76, р. 1017]. Однак, навіть за таких умов реалізація

абсолютних прав нашоувалася на певні обмеження: коли реалізація таких прав зачіпала фундаментальні суспільні, моральні або релігійні норми, домінуючим був принцип, що реалізація права не може бути неправомірною [76, р. 1017]. Поступово такі виключні обмеження втілювалися у концепцію заборони зловживання правами - шикана, відповідно до якої право не захищає від неприхованого зловживання правом. Проте слід пам'ятати про те, що римські юристи торкалися концепції зловживання правом лише у процесі вирішення певних справ, у той час, як римське право не містило визначення цього поняття, не формулювало загального принципу заборони зловживання правом [8], не закріплювало можливих форм втілення зловживань.

Доктринальний розвиток концепції заборони зловживання правом було закладено у Франції. Пізніше правові системи континентального права запозичили принцип заборони зловживання правом або шикану та включили відповідні положення у Німецьке цивільне уложення, Швейцарський Цивільний кодекс [75, р. 1023-1024, 1030-1031].

На міжнародно-правовому рівні, а саме у ст. 17 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (КЗПЛС), яка відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 № 1906-IV є частиною національного законодавства, адже згода на її обов'язковість надана Верховною Радою України, також закріплюється принцип заборони зловживання правом: «Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції» [24, ст. 17]. Таке загальне формулювання заборони зловживання правом не дозволяє судам використовувати це положення для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів.

Суть принципу заборони зловживання правом передано у ч. 3 ст. 41 Конституції України, де закріплено, що «використання власності не може

завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.» [26, ч. 3 ст. 41]. Відповідно до ЦК України право власності визначається як «право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею незалежно від волі інших осіб» [51, ч. 1 ст. 316]. ЗУ «Про винаходи» визначає патент як «охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель)» [15, ст. 1].

Хоча право власності та право інтелектуальної власності не є тотожними поняттями, право інтелектуальної власності є одним із різновидів права власності. Такий висновок підкріплюється антимонопольними Рекомендаціями щодо ліцензування інтелектуальної власності у США, відповідно до яких право інтелектуальної власності уподібнюється до права власності, оскільки до обох застосовуються однакові загальні принципи антимонопольного регулювання [60].

Доходимо висновку, що ст. 41 Конституції України може бути використана лише як загальна норма, на підставі якої слід вибудувати законодавче закріплення концепції зловживання правом, але не може самостійно ефективно застосовуватися на практиці, оскільки не містить визначення зловживання правом.

ЦК України у п. 2, 3 ст. 13, яка регламентує межі здійснення цивільних прав, закріплює, що «при здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб..» та, що «не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах» [42, ст. 13]. Зрозуміло, що такі загальні формулювання породжують чимало дискусій в наукових колах. Отже, по-перше, у законодавстві України відсутнє визначення поняття зловживання правом, що не дає змоги сформулювати уніфіковані ознаки цієї концепції, по-друге, дискусійними залишаються форми втілення зловживання правом.

Проблемі тлумачення концепції зловживання правом вітчизняні науковці надавали багато уваги: нею займалися іще такі класики цивілістики, як Й. Покровський та В. Грибанов [8], - а із розвитком суспільних відносин та

появою нових «вишуканих» форм зловживань [39, с. 23], це питання не втрачає своєї актуальності, привертаючи увагу нових дослідників. Зокрема, серед східноєвропейських, включаючи українських, вчених вивченням зловживання права займалися М. Агарков, М. Бару, Т. Боднар, С. Зайцева, Н. Кузнєцова, В. Кулаков, Н. Малєїн, О. Малиновський, І. Новицький, В. Рєзнікова, М. Рубашенко, В. Рясенцев, М. Самойлова, М. Стефанчук, О. Фонова та інші. Класиками західної доктрини у цьому питанні вважають Л. Йоссеранда (франц. Josserand), Л. Дугуїта (франц. Duguit), М. Планіоля (франц. Planiol) та Дж. Ріперта (франц. Ripert). Втім, така кількість досліджень породила різні тлумачення концепції.

Ще класики французької цивілістики у ХІХ столітті, розмірковуючи над тлумаченням концепції зловживання правом, розподілилися на два антагоністичні табори: М. Планіоль та Дж. Ріперт заперечували існування концепції зловживання правом, вважаючи, що не може бути зловживання правом, якщо право здійснюється у встановлених законом межах, а Л. Йоссеранд та Л. Дугуїт обстоювали позицію, що реалізація права, яка суперечить суспільним функціям, є зловживанням правом [76, р. 1016-1017].

Аналогічно і вітчизняні вчені розбилися на два великі табори: тих, хто заперечує можливість існування цієї концепції, та тих, хто визнає її. Буквальне тлумачення зловживання правом означає, що це заподіяння зла за допомогою права [39, с. 23]. Прибічники першого табору заперечують доцільність існування правової категорії зловживання правом, до них належать М. Агарков, С. Братусь, Н. Малєїн, В. Рясенцев, М. Самойлова. Вони підтримують та розширюють тлумачення М. Планіоля, який стверджував, що зловживання правом не може бути, адже, якщо особа виходить за межі свого права, значить вона діє, не маючи права, тому такі дії не є зловживанням правом [6, с. 328].

Малєїн Н. ілюструє ситуацію, де орендодавець, не спромігшись домогтися у судовому порядку виселення орендаря, якому орендодавець більше не має наміру здавати житло, за відсутності орендаря вдома, знищує ту частину житлового приміщення, де проживав орендар [28, с. 38]. Науковець вважає

зазначену ситуацію прикладом «так званої проблеми зловживання правом», яку слід вважати різновидом правопорушення, адже «порушення умов договору, встановлених у нормативному порядку, є протиправним, оскільки одночасно порушуються і відповідні правові норми» [28, с. 37]. Науковець у своїх роздумах доходить висновку, що вживання конструкції зловживання правом є недоречним, адже зловживання суперечать правовим нормам, тобто «суб'єкт позбавлений можливості (права) обирати заборонений варіант поведінки тому ... він діє всупереч правилу заборонної норми, здійснює елементарний делікт, правопорушення, злочин.» [28, с. 40] Аналогічної позиції притримується і М. Самойлова. Вона вважає, що здійснення права може бути лише правомірним, а протиправного здійснення права бути не може [41, с. 11]. С. Братусь також критикує концепцію зловживання правом. Він вважає, що «відхід у використанні права від його соціального призначення є відходом від закону з усіма наслідками, що витікають із цього» [4, с. 82]. Таке тлумачення розкриває абсурдність поняття зловживання правом, адже зловживання відбувається за межами права. Іншими словами, ці вчені наголошують, що зловживання правом є за своєю природою правопорушенням, тому недоцільно вводити суперечливий, на їх думку, термін зловживання правом.

Інші вчені, які також критично ставляться до цієї концепції, вважаючи, що «ті дії, які називаються зловживанням правом, насправді здійснені за межами права» [1, с. 427], доводять висновку, що поняття зловживання правом можна використовувати, «якщо не забувати про умовність цього терміну» [1, с. 429].

Таким чином, всі прибічники заперечення доцільності існування правової категорії зловживання правом вважають цю правову категорію суперечливою та зводять зловживання правом до правопорушення. У межах цього підходу одні вчені припускають можливість вживання терміну зловживання правом із певними застереженнями [1, с. 411], у той час, як інші виступають проти необхідності його застосування [4]. Показово, що противники розвитку концепції зловживання правом її небезпеку вбачають також і «у можливості

необмеженого суддівського розсуду під час розв'язання питання про межі здійснення права» [30].

На наш погляд, підґрунтям консервативного ставлення, яке втілюється у запереченні існування концепції зловживання правом, є побоюванням того, що, визнаючи існування зловживання правом, виникає необхідність обмеження відповідних зловживань. Якщо критерієм такого обмеження будуть моральні норми, які є доволі відносним поняттям, неможливим стане нормальне здійснення прав.

Є також вчені, які визнають необхідність існування концепції зловживання правом, проте не погоджуються із формулюванням терміну, вважаючи, що доцільніше застосовувати термін «здійснення права всупереч його призначенню», який вживався у ст. 5 Основ цивільного законодавства СРСР [40]. Втім, останній термін не набув розповсюдження та не був закріплений у законодавстві.

Науковців, які обстоюють необхідність розробки та визначення поняття зловживання правом, а також більш активне застосування цього терміну, загалом можна розподілити на п'ять груп: по-перше, ті, хто вважають, що зловживання правом є особливим типом правопорушення (Й. Покровський, В. Грибанов, П. Рабинович та інші); по-друге, ті, хто визначають, що зловживання правом є реалізацією суб'єктивних прав з порушенням або без порушення встановлених законом меж (О. Хабло, А. Шабуров); по-третє, ті, хто вважають, що зловживання правом є формою здійснення права всупереч його призначенню, меті, соціальній функції чи інтересам інших суб'єктів, за допомогою якого спричиняється шкода, з порушенням або без порушення встановлених законом меж (О. Малиновський, Ю. Васильєв); по-четверте, ті, хто вважають, що зловживання є проявом дій суб'єкта, які не відповідають змісту права (М. Бару) [39, с. 26-28]; по-п'яте, ті, хто стверджує, що зловживання правом є різновидом правової поведінки, коли особа використовує свої права у недозволеній спосіб, що суперечить призначенню суб'єктивного

права, внаслідок чого завдається шкода суспільним чи особистим інтересам (О. Вдовичен, В. Резнікова, Ю. Семеній).

Здобутком першої групи науковців є відмежування зловживання правом, яке відбувається, коли особа здійснює дії на підставі свого суб'єктивного права [8, с. 28-29], від інших ситуацій, що знаходиться за межами цього суб'єктивного права і не можуть бути вживанням права на зло, тобто зловживанням. Ці дослідники висувують аргументи проти кваліфікації зловживання правом як правопорушення, адже у випадку правопорушень особа діє за межами права, тому відсутнє застосування права. Проте зловживання правом виникає тоді, коли особа, діючи у рамках свого суб'єктивного права, використовує такі форми його реалізації, які виходять за встановлені законом межі здійснення цього права [8, с. 31]. Таким чином, зловживання правом виділяється в особливий тип правопорушення. Прикладом зловживання правом вважають зловживання батьківськими правами [8, ст. 28].

Із підходом, що зловживання правом є особливим типом правопорушення можна не погодитися. «Якщо єдиним критерієм визначення меж здійснення свого суб'єктивного права є закон, то у такому випадку зловживання правом не визнаватиметься правопорушенням» [39, с. 28], адже можуть виникнути труднощі із доведенням елемента протиправності у зловживанні правом. Здебільшого, при здійсненні зловживання відбувається порушення не норми права, оскільки зловживання правом може формально здійснюватися у межах закону та не суперечити жодній правовій нормі, а порушення призначення суб'єктивного права [39, с. 24]. Деякі автори зазначають, що для встановлення елемента протиправності при здійсненні зловживання правом, слід застосовувати п. 2 ст. 8 ЦК України, на яку суд може послатися для використання аналогії права у тому випадку, коли неможливо використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин [31]. Тоді, на думку науковців, зловживання правом буде кваліфікуватися як правопорушення через порушення правових принципів п. 3 ст. 6 ЦК України [31]. Ми вважаємо, що, ця нормативна база, по-перше, не покриває усі випадки зловживання правом.

По-друге, існує ризик невизнання судом практики зловживання правом правопорушенням на підставі зазначених норм ЦК України. Наприклад, у контексті взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для стандартів, труднощі з встановленням елементу протиправності можуть виникнути через відсутність правового зв'язку між власником патенту, який необхідний для стандарту, та потенційними користувачами стандарту, які не є членами організації зі стандартизації.

Підхід другої та третьої групи науковців, які обстоюють необхідність розробки поняття зловживання правом, по-суті, схожий. Різниця між ними полягає у тому, що в одному випадку зловживання правом визначається як здійснення суб'єктивних прав, у той час як в іншому випадку - як форма здійснення суб'єктивних прав. Тобто у першому випадку йдеться про можливість здійснення певної поведінки, у той час як у другому – про конкретні форми її здійснення [39, с. 26]. Також, третя група науковців виділяє шкodu як окремий необхідний елемент зловживання [29, с. 39]. Недоліком цих двох концепцій, як і у попередньому випадку, є те, що допускається можливість кваліфікації зловживання правом як правопорушення [50, с. 466].

Обґрунтованою вважаємо позицію представника четвертої групи науковців, до яких належить М. Бару, у тому, що зловживання правом завжди зовні спирається на суб'єктивне право і формально не суперечить об'єктивному праву, але у кінцевому випадку може призвести до правопорушення [3]. Автор визначив, що це два різні явища, між якими існує причинно-наслідковий зв'язок [30].

Ми вважаємо, що індуктивний аналіз природи зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, дозволяє дійти висновку, що у більшості випадків такі зловживання є правомірними діями, проте можуть створювати передумови для виникнення правопорушень.

Бару М., який є представником четвертої групи науковців, тлумачить зловживання правом як таке, що відрізняється від протиправної дії, коли «дії уповноваженої особи не відповідають змісту її права» [3]. Слабкою рисою

такого тлумачення є те, що, коли зловживання правом кваліфікується як діяння, що виходить за межі права, тоді воно перестає бути зловживання правом, а підпадає під категорію протиправних діянь [39, с. 24].

Підхід п'ятої групи науковців, які вважають зловживання правом різновидом правової поведінки, на наш погляд, є найбільш обґрунтованим. Прихильники цієї концепції вважають, що зловживання правом – «це правова поведінка суб'єкта, що володіє певним суб'єктивним правом, використання якого в межах норми закону, але всупереч його основній меті наносить шкоду третім особам або створює реальну загрозу її заподіяння, що тягне негативні юридичні наслідки для правокористувача» [34]. Недоліком цього визначення, на наш погляд, є те, що підкреслюється настання негативних юридичних наслідків для правокористувача, у той час як на практиці ми можемо переконатися у тому, що навіть зловживання, які стають причиною правопорушень, не завжди призводять до негативних юридичних наслідків для правокористувача, не кажучи вже про зловживання, які не втілюються у правопорушення.

У будь-якому разі обґрунтованим є визначення зловживання як різновиду формально правомірної діяльності суб'єкта з недобросовісної реалізації свого суб'єктивного права не за його призначенням, що заподіює шкоду суспільним інтересам чи інтересам третіх осіб, або створює загрозу її заподіяння [39, с. 34].

Неузгодженим є тлумачення концепції зловживання правом у судовій практиці України. У рішенні Львівського апеляційного господарського суду у справі № 18/157 від 15.03.2011 концепцію зловживання правом було витлумачено як «особливий тип цивільного правопорушення, вчиненого уповноваженою особою при здійсненні належного їй права, пов'язане з використанням недозволених конкретних форм в межах дозволеного їй законом загального типу поведінки.» [45] Надавалося пояснення, що «зловживання правом має місце у випадку, коли уповноважена особа, посилаючись на формально належне їй суб'єктивне право, порушує міру і вид поведінки, оскільки її право практично не порушено, а тому особа не має на меті усунення

порушень свого права.» [45] Відповідно до більш нового рішення Одеського апеляційного адміністративного суду у справі № 2а/1570/178/2011 від 01.10.2013 «зловживання правом - здійснення суб'єктивного цивільного права з порушенням можливих меж його дії. Передбачені законом положення, що визначають міру можливої поведінки, і є межами (рамками) дії суб'єктивного цивільного права.» [46]

Як бачимо, останнє визначення не закріплює, що зловживання правом є особливим різновидом правопорушення. Це визначення недосконале, адже не зрозуміло, як, керуючись передбаченими законом положеннями, які є межами дії суб'єктивного права, можна встановити зловживання правом. На наш погляд, для визначення, чи є здійснення права зловживанням, необхідно проаналізувати, чи використовується суб'єктивне право не за його призначенням та, чи заподіює його реалізація шкоду інтересам третіх осіб або суспільства.

Отже, визначивши сильні та слабкі риси запропонованих визначень зловживання правом, при аналізі зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, ми вважаємо за доцільне використовувати визначення зловживання правом, як особливої форми реалізації суб'єктом права з недобросовісною реалізацією свого суб'єктивного права не за його призначенням, що створює загрозу заподіяння шкоди суспільним інтересам, чи інтересам третіх осіб.

У правовій науці досі не існує також і єдиного розуміння можливих форм втілення зловживання правом, про що свідчать не лише доктринальні підходи, але й законодавче закріплення цього феномену у різних країнах.

Умовно підходи щодо розуміння форм втілення зловживання правом можна поділити на дві групи: тих, хто розуміє зловживання правом у вузькому сенсі: зловживанням правом, як діяння, єдиною метою якого є завдання шкоди іншій особі; та тих, хто розуміє зловживання правом у широкому сенсі: діяння, яке може мати на меті завдання шкоди іншій особі, а також дії щодо реалізації

свого суб'єктивного права без наявної мети заподіяння шкоди, але із фактичним заподіянням шкоди [31].

Тлумачення зловживання правом у вузькому сенсі зводить його до шикани – здійснення свого права з виключною метою – заподіяння шкоди іншій особі [30]. Законодавче закріплення цього підходу відобразилося у правових системах Австрії, Італії та Німеччини, де метою здійснення діяння є завдання шкоди іншому [68, art. 1295(2); 158, art. 226; 176, art. 833]. Оскільки у системі сучасних суспільних відносин доволі важко віднайти випадки, коли єдиною метою зловживання буде завдання шкоди, більш доцільно застосовувати концепцію тлумачення зловживання правом у широкому сенсі.

Концепція зловживання правом у широкому сенсі, яка охоплює як поведінку з єдиною метою заподіяння шкоди, так і поведінку без такої мети, закріплена у судовому тлумаченні в Японії [77, р. 393], ст. 1382, 1383 Цивільного кодексу Франції, який покладає на особу, винну у завданні шкоди, обов'язок відшкодувати таку шкоду, не залежно від того, чи шкода настала з вини особи, або з необережності [152]. Ці положення тлумачаться як такі, що охоплюють випадки зловживання правом [77, р. 392]. Відповідно до ст. 2 Швейцарського цивільного уложення, очевидне зловживання правом не охороняється законом. Законодавства України у п. 3 ст. 13 ЦК України окрім шикани забороняє також і зловживання в інших формах, що дає підставу тлумачити відповідне положення як таке, що охоплює не лише діяння, метою яких є завдання шкоди третій особі, а й діяння, яке переслідує іншу мету, що не відповідає призначенню суб'єктивного права.

Пропонуємо визначити, що зловживання правом на патент, який необхідний для стандарту – це особлива форма реалізації права на патент, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що створює загрозу заподіяння шкоди суспільним інтересам, чи інтересам третіх осіб [20, с. 105].

Розуміння того, коли патентовласник вдається до зловживання правом,

залежить від тлумачення призначення права на патент. У випадку зловживання правом на патент, який необхідний для стандарту, реалізація права на патент здійснюється не за його призначенням.

Як зазначає А. Дердорфф, «загальновідомо, що першопречиною надання патентного захисту є дати змогу винахідникам отримати відшкодування за їх винаходи і надати стимули для розвитку технологій» [144, р. 37]. Призначення права на патент розкривається у наступному: «Щоб забезпечити компаніям можливість належного відшкодування інвестиції, законодавство передбачає можливість захищати інтелектуальну власність, яка є продуктом науково-дослідницько діяльності» [59, р. 27]. Виходячи з цього, призначенням права на патент є захист інновацій шляхом можливого відшкодування витрат на винахід та одержання винагороди за інноваційну діяльність.

Зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, можуть відбуватися через здобуття впливу на ринок або домінуючого становища шляхом обмеження конкуренції, виключення конкурентів з ринку, або для стягнення безпідставно високих роялті, що зумовлено включенням технології до стандарту та його широким розповсюдженням тощо. У випадках, коли патентовласник вдається до антиконкурентних дій, відбувається зловживання правом. Наприклад, патентовласник здійснює своє суб'єктивне право всупереч його призначенню, коли відшкодування витрат на винахід та одержання винагороди за інноваційну діяльність супроводжуються перешкоджанням доступу на ринок, чи усуненням з нього конкурентів. У контексті зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, така поведінка може заподіювати шкоду третім особам чи суспільству.

Зловживання правами на патент, який необхідний для стандарту, має свої особливості, поділяється на види та має своєрідні форми втілення.

Оскільки у нашій роботі йтиметься про патенти у приватних стандартах, що прийняті міжнародними неурядовими організаціями зі стандартизації, розглядатимуться приватно-правові відносини, які ускладнені іноземним елементом.

Пошук правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, зводиться до аналізу норм цивільного права, включаючи право інтелектуальної власності, та антимонопольного права. Слід зауважити, що відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 15: «правовідносини, пов'язані з обмеженням монополізму та захистом суб'єктів господарювання ві

ни, і відтак – господарськими» [35]. Відтак, застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, може породжувати виникнення господарських правовідносин та мати приватно-правову природу.

Іноземний елемент у даному випадку може виявлятися у двох формах: по-перше, у тому, що суб'єкти відповідних правовідносин мають іноземну приналежність; по-друге, у тому, що юридичний факт зловживання правом на патент відбувається на території іноземної держави.

Визначивши поняття зловживання правом, яке ми будемо застосовувати щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у цій роботі вперше буде здійснено спробу класифікувати зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, за видами та формами та буде обґрунтовано, за яким принципом відповідні зловживання розмежовуються.

В останні десятиліття у зв'язку із зростанням кількості судових справ, пов'язаних із використанням патентів, у першу чергу у США, але також і в інших розвинених країнах, як у засобах масової інформації, так і в науковій літературі набуло популярності поняття «патентних тролів», економічна діяльність яких відома як патентний тролінг (англ. patent trolling) [5;191; 244; 249; 262].

Хоча тема «патентного тролінгу» доволі часто зустрічається у західній юридичній літературі [192], а віднедавна стала актуальною і на пострадянському просторі [32], ми вважаємо, що це поняття не дозволяє

виділити характерні риси зловживань правами на патенти в контексті стандартизації, які б впливали на правову кваліфікацію цих діянь. Ми дійшли висновку, що «патентний тролінг» є надто широким та абстрактним поняттям, яке не слід вводити до класифікації зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Такий висновок пояснюється низкою факторів.

Немає якогось усталеного визначення поняття патентного тролінгу, проте П. Деткін, який і ввів його у вжиток в контексті використання патентів у стандартизації [250, р. 496] запропонував визначення «патентного тролія» як «когось, хто намагається заробити багато грошей на патенті, який він не використовує і не має наміру використовувати, а у більшості випадків ніколи не використовував» [263]. Це визначення може бути доповнено тим, що «патентний троль» не є винахідником, а набуває патенти для подання позовів проти успішних компаній, які спеціалізуються на розробці та продажу інновацій, позовів про порушення патентних прав [5, с. 92].

До основних ознак, які б мали відрізнити «патентних тролів», від добросовісних патентовласників, відносять чотири: по-перше, «патентний троль» не використовує патент, яким володіє; по-друге, «патентний троль» не є винахідником, а набуває права на потрібні патенти для подальшого недобросовісного використання; по-третє, оскільки «патентний троль» не використовує патент, він не є конкурентом потенційної жертви на ринку; по-четверте, «патентні тролі» зацікавлені не у застосуванні судової заборони на використання патенту, а у стягненні з відповідача збитків за незаконне використання патенту [250, р. 361-362]. Проте у ранніх судових спрах у США позивачів висвітлювали як «патентних тролів», незалежно від того, чи відповідали вони критеріям цього визначення [250, р. 358]. А звичайною стала практика у судовому порядку забороняти використання поняття «патентного тролія» [198].

Хоча практика «патентного тролінгу» стала своєрідним бізнесом для деяких компаній у США [5, с. 92], поняття «патентного тролінгу» не має

жодного юридичного змісту, а є просто різновид PR-стратегії з дискредитації позивач. Формулювання «патентний троль» стало синонімом для «позивача, який мені не подобається» [263]. Обґрунтованим є висновок, що на «патентних тролів» намагаються перекласти відповідальність за недоліки патентної системи, пов'язані з наданням та реалізацією прав на патенти [250, р. 364].

У працях західних вчених, які досліджують взаємозв'язок прав інтелектуальної власності та стандартів, є спроби характеристики зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів [212; 73], де найчастіше описують такі зловживання: «патентна засідка» (англ. patent ambush), «притримання патенту» (англ. patent hold-up), «нагромадження роялті» (англ. royalty stacking), відмова надавати ліцензію на відповідний патент (англ. refusal to license a patent), застосування судової заборони на використання відповідного патенту (англ. injunctive relief for a patent). Отже, хоча є намагання надати класифікацію зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, запропонованим класифікаціям бракує системності.

Аналізуючи судову практику США щодо зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, Б. Кобаяші та Дж. Райт виділили два різновиди відповідних зловживань: по-перше, «притримання патенту», що включає оманливу поведінку під час стандартизації; по-друге, «притримання патенту», що включає порушення або зміну умов зобов'язань щодо ліцензування патенту, взятих добросовісно [181, р. 4].

У більш пізній праці ці автори здійснили намагання розмежувати поняття «патентної засідки» та «притримання патенту» як основних різновидів зловживань. Вони зазначають, що «корисно розрізнити два види поведінки патентовласника у процесі прийняття стандарту, які можуть підіймати проблеми антимонопольного права. Перша полягає в оманливій поведінці під час розробки стандарту, коли патентовласник вдається до омани чи шахрайства у питаннях реалізації прав на патенти чи умов ліцензування з метою включення належної йому технології до стандарту ... Інший різновид поведінки ... охоплює ситуацію, коли патентовласник бере на себе добросовісне зобов'язання

надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, але пізніше порушує його, або намагається змінити умови первинного зобов'язання» [180, р. 492].

Критерій розмежування видів зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, на підставі того, чи була поведінка патентовласника у процесі стандартизації добросовісною, чи включала оману або інші зобов'язання наміру виконання яких патентовласник не мав, видається обґрунтованим. Проте далі у своїй праці автори відходять від запропонованого критерію розмежування «патентної засідки» та «притримання патенту» та фактично ототожнюють ці два різновиди зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, при характеристиці справи *Рембас*, говорячи про «патентну засідку» та «притримання патенту», які включають оманливе діяння [180, р. 493-499]. Таке ототожнення викликає подив, адже раніше автори запропонували критерій відмежування «патентної засідки» від «притримання патенту» на підставі того, що останній вид поведінки виключає оманливу діяльність у процесі стандартизації.

Ми бачимо, що інколи поняття різних видів зловживань, як «патентна засідка» чи «притримання патентів», вживаються як синоніми. Зокрема, «патентна засідка» ототожнюється із «притриманням патентів», які включають оману у процесі стандартизації. Плутанина у термінології ілюструється на прикладі справи *Рембас*, коли одні автори називають це зловживання «патентною засідкою» [223], а інші – «притриманням патенту» [231, р. 26].

Ми виділяємо два основні види зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, які розмежовуються за темпоральною ознакою залежно від того, коли патентовласник вчинив дії, які заклали основу для відповідних зловживань. Таким чином, до основних видів зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, належать «патентна засідка» та «притримання патенту».

«Патентна засідка» – це різновид зловживань правами на патент, який необхідний для стандарту, що здійснюється під час процесу стандартизації і стосується ситуації, коли «під час розробки та прийняття стандарту член

організації зі стандартизації приховує інформацію про патент, який стосується стандарту, а потім заявляє, що користування прийнятим стандартом порушує права на патент цього члена організації зі стандартизації» [74, р. 24]. Характерною рисою такого виду зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, є те, що оманлива поведінка патентовласника здійснюється саме під час розробки або прийняття стандарту, закладаючи основу для здійснення зловживання після прийняття та розповсюдження стандарту. Існують три можливі варіанти втілення «патентної засідки», які включають введення в оману патентовласником інших учасників процесу стандартизації, коли патентовласник під час процесу стандартизації: (1) умисно приховує існування патенту або замовчує його існування, (2) надає неправдиву інформацію про те, що патенту немає, (3) бере на себе зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД без наміру виконувати це зобов'язання [212, р. 79]. У працях деяких науковців «патентна засідка» та «притримання патенту» вживаються як синоніми, або ж практика «патентної засідки» хибно визначається як «притримання патенту», яскравим прикладом чого є справа *Рембас*, яка детально аналізуватиметься у Розділі 2 дисертаційного дослідження. У таких випадках штучно розширюється сфера дії зловживань шляхом «притримання патенту», коли вони охоплюють і випадки «патентної засідки».

Не надаючи визначення ані «патентної засідки», ані «притримання патенту», У. Петровчич зазначає, що «притримання патенту» слідує з «патентної засідки» [212, р. 5]. Ми не підтримуємо такий поділ, адже, якщо «притримання патенту» є наслідком «патентної засідки», тоді, по-перше, «патентна засідка» сама по собі не може бути зловживанням, оскільки без «притримання патенту» цій практиці бракує протиправних наслідків. Втім, судова практика свідчить, що «патентна засідка» є самодостатнім різновидом зловживань [223]. По-друге, такий підхід перешкоджає диференціації зловживань на ті, що відбуваються через недобросовісні дії патентовласника у процесі стандартизації, та ті, які виникають, при тому, що патентовласник у контексті процесу стандартизації брав на себе добросовісні зобов'язання.

Якщо проаналізувати характеристику цих двох видів зловживань, стає зрозумілим, що основною відмінністю є час вчинення патентовласником дій, які заклали основу зловживань. У випадку «патентної засідки» оманлива поведінка патентовласника у процесі стандартизації закладає основу для подальших зловживань правами на патенти, у той час як саме зловживання здійснюється вже після прийняття та розповсюдження стандарту. У випадку ж «притримання патенту», патентовласник добросовісно виконує взяті на себе у процесі стандартизації зобов'язання, однак вже після імплементації стандарту, внаслідок дії певних сторонніх чинників або зміни політики компанією, наприклад, внаслідок набуття патенту іншим суб'єктом, що відбулося у справах *АйПіКом* (англ. *IPCom*) [64] та *Ен-Дата* [197], здійснює зловживання.

На наш погляд, для розмежування цих двох видів зловживань, необхідно обмежити поняття «притримання патенту», виключивши випадки, коли патентовласник вдається до недобросовісних дій у процесі стандартизації. Класичним прикладом «притримання патенту» є справа *Ен-Дата*, оскільки в цій справі відповідач не здійснював оманливих дій в процесі стандартизації. Аналогічно, у ЄС справа *АйПіКом* є прикладом «притримання патенту».

Небезпекою «патентної засідки» є те, що поведінка патентовласника, яка вводить в оману учасників процесу стандартизації, сприяє усуненню конкуренції технологій, які змагаються за включення до стандарту, під час процесу стандартизації. Таким чином, патентовласник створює хибне уявлення про те, що технологія, яка необхідна для стандарту, буде доступна безкоштовно або за невелику плату, у той час як після впровадження відповідного стандарту патентовласник всупереч взятим на себе зобов'язанням вдається до зловживань. У нещодавній судовій практиці США випадки «патентної засідки» відбулися у справах *Дел* (англ. *Dell*) [235], *Юнокал* (англ. *Case No. 9305: In the Matter of Union Oil Company of California*) [114], *Рембас* (англ. *Case No. 9302: In the matter of Rambus Inc.*) [112], *Бродком* (англ. *Case No. 08-1199: Broadcom Corp., v. Qualcomm Inc.*) [90], а у ЄС – у справах *Рембас* (англ. *Case COMP/38.636: Rambus*)[83] та *Квалкомм* (англ. *Qualcomm*).

Другим видом зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, є «притримання патенту» – це форма договірної шантажу, за якої члени організації зі стандартизації роблять певну інвестицію, пов'язану з включенням технології до стандарту, а після прийняття стандарту з'ясовують, що власник патенту, який необхідний для стандарту, вдається до зловживання правами на патент, яке унеможлиблює користування стандартом [181, р. 6]. У цьому дослідженні під «притриманням патенту» ми маємо на увазі лише діяльність, яка супроводжувалася взяттям на себе добросовісних зобов'язань під час прийняття стандарту. «Притримання патенту», що супроводжувалося недобросовісною поведінкою патентовласника під час стандартизації ми відокремлюємо як «патенту засідку».

«Притримання патенту» є явищем, що тягнеться корінням до аналогічного більш раннього правового феномену, відомого як договірний шантаж, що і є першою характерною ознакою цього виду зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів. Договірний шантаж визначається як ситуація, коли сторона нового, або існуючого договору пристає на дуже не вигідну пропозицію, з огляду на те, що ця сторона перебуває в умовах скрути, коли вона чогось дуже потребує [227]. Прикладами такої ситуації може слугувати випадок, коли будівельна організація, розпочавши будівництво заводу, залучила найдорожчу технологію будівництва, яка не обумовлена договором із замовником і не використовується іншими будівельними компаніями. Виконавши половину робіт, забудовник висунув ультиматум, що він продовжить будівництво лише за умови обумовлення у договорі нового коштовного способу забудови. Оскільки замовник опинився у ситуації, де він не зможе знайти альтернативного забудовника, він імовірно погодиться, незважаючи на економічно не вигідні для себе умови [227]. Або ж ситуація, коли в один із святкових вечорів, що був одним із найбільш прибуткових для популярного ресторану, у будівлі ресторану зникло світло. Єдиний електрик, який зголосився ліквідувати поломку, зажадав за свою роботу винагороду, яка у 200 разів перевищувала ринкову вартість відповідних послуг, проте ресторан

погодився оплатити роботу, оскільки у випадку відмови йому б довелося понести значні збитки.

Схожим чином, у випадку «притримання патенту» члени організації зі стандартизації, попередньо зробивши інвестицію у розробку відповідної технології, яка використовує стандарт, з'ясовують, що вони не можуть використовувати цей стандарт, а, відтак, і технологію, без порушення прав власника патенту, який необхідний для стандарту, адже патентовласник відмовляється надавати ліцензію [181, р. 14].

Міністерство юстиції США, описуючи сутність явища «притримання патенту», зазначає, що власник патенту, який необхідний для стандарту, може експлуатувати свій статус, якщо після прийняття стандарту перехід користувачів стандарту до альтернативної технології обійдеться дорого [59, р. 38]. Перехід до альтернативної технології потребував би відмови від існуючого стандарту та обрання нового, розробка якого може потребувати значних інвестицій та відтягне виробництво продукту, який використовує стандарт. До того ж члени організації зі стандартизації змушені будуть понести витрати на модифікацію продукції, яка відповідає існуючому стандарту [59, р. 38].

Загалом, чим більшими є витрати на перехід до альтернативної технології, тим більшу плату патентовласник може вимагати за надання ліцензії на відповідний патент. За таких обставин, коли для того, щоб продати власну продукцію, підприємства повинні використовувати патент, ці підприємства з високою імовірністю підуть на укладення мирової угоди, сплативши велику компенсацію за порушення права на патент та укладуть не вигідний ліцензійний договір. Безсумнівно, така практика «притримання патенту» зменшує бажання робити інвестиції у науково-дослідницькі проекти та матиме несприятливі наслідки для галузі ІКТ.

Прикладом договірної шантажу, який призвів до порушення антимонопольного законодавства ЄС, стала справа *Тетра Пак* (англ. Case T-83/91: *Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities*) [131] Один з аспектів договірної шантажу з боку компанії Тетра Пак полягав у

тому, що клієнти цієї компанії зобов'язувалися використовувати картон лише Тетра Паку [131, пара. 134], навіть коли таке використання було економічно не вигідним [131, пара. 138] та завдавало шкоди компаніям-конкурентам Тетра Паку. Для досягнення цієї мети спеціальні «обмежувальні» положення включалися у договори Тетра Паку з клієнтами. Вони були «частиною загальної стратегії, яка б мала зробити покупців повністю залежними від Тетра Паку на весь період життєдіяльності придбаного чи взятого в оренду обладнання, таким чином виключаючи будь-яку можливість конкуренції з картоном чи спорідненими продуктами» [131, пара. 135]. Так, клієнти були зобов'язані купувати картон, зроблений Тетра Паком, який постачався б під контролем продавця. Таким чином, Тетра Пак забезпечив штучну лояльність своїх клієнтів, підкріплену системою штрафів у випадку невиконання положень договору.

Між практикою «притримання патенту» та договірним шантажем Тетра Пак існують певні паралелі: високі витрати на перехід до альтернативної технології, які заганяють у пастку потенційного користувача стандарту, можна порівняти з високими витратами на зміну обладнання у випадку відмови від послуг Тетра Паку та штрафами, що накладаються у разі купівлі картону в альтернативних постачальників.

Слід зауважити, що не будь-яка зміна або намагання змінити умови надання ліцензії на патент, який необхідний для стандарту, є зловживанням правами на патент у вигляді «притримання патенту». Організації зі стандартизації можуть вимагати від патентовласника взяття зобов'язань надавати ліцензію на патент на умовах РЕНД або ФРЕНД. У науковій літературі ці поняття вживаються як синонімічні [185, р. 82], тому у цьому дослідженні ми будемо використовувати термін ФРЕНД для обох випадків. Деякі зміни або відхилення від зобов'язань надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД можуть бути ефективними та обґрунтованими навіть в контексті стандартизації, адже довгострокові економічні відносини можуть потребувати зміни умов ліцензування, що не буде негативно позначатися на

добробуті споживачів [180, р. 510-511], тому не будь-яка зміна умов ліцензування патенту, які визначалися під час прийняття стандарту, буде зловживанням у вигляді «притримання патенту».

Визначивши основні види зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, необхідно розглянути, якими можуть бути форми відповідних зловживань. Під формою зловживання правом мається на увазі спосіб втілення відповідного зловживання. При цьому слід зауважити, що різні види зловживань можуть мати однакові форми втілення, найбільш розповсюдженими з яких є наступні: «нагромадження роялті» (англ. royalty stacking), відмова у наданні ліцензії на відповідний патент (англ. refusal to license a patent), застосування судової заборони на використання відповідного патенту (англ. injunctive relief for patent).

Однією із форм втілення зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є практика «нагромадження роялті». Не будь-яке «нагромадження роялті» може кваліфікуватися як зловживання правами на патент. Необхідно брати до уваги особливості законодавства кожної країни. Проте судова практика США та ЄС ілюструють, що у контексті зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, «нагромадження роялті» може бути формою втілення відповідних зловживань.

«Нагромадженням роялті» – це ситуація, коли користування одним стандартом потребує сплати роялті багатьом патентовласникам, оскільки стандарт включає винахід/ винаходи, що охороняються багатьма патентами, а патентовласник вимагає сплати необґрунтовано завищених роялті [189, р. 1993]. При цьому патенти можуть належати одному або різним патентовласникам. Прикладом зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів у формі «нагромадження роялті» є справа *Рембас* [112]. Практика «нагромадження роялті» відображає ситуацію, коли підприємство, щоб виробляти продукт, сумісний зі стандартом, для того, аби не порушувати права патентовласників, змушений платити «нагромаджені роялті», що перешкоджає виробництву рентабельного продукту. Важливо звернути увагу на

те, що поняття «нагромадження роялті» використовують і тоді, коли один власник множинних патентів, якими охороняється одна чи декілька технологій у стандарті, вимагає сплату завищених роялті, що створює перешкоди для впровадження стандарту.

Проблемою, яка виникає у контексті прийняття стандартів та пов'язана з «нагромадженням роялті» є те, що після впровадження стандарту, сильнішою стає переговорна позиція кожного патентовласника. Найчастіше цю сильну переговорну позицію патентовласник намагається використати для встановлення надмірно завищених роялті, сплата яких є умовою для користування патентом, який необхідний для стандарту, а, відтак, і стандартом. Відповідно до визначення, запропонованого Організація з економічного співробітництва та розвитку (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)), надмірно завищені ціни – це ціни, які встановлені суттєво вище за ринкові в наслідок володіння монопольним становищем або значним впливом на ринок [201]. Шляхом стягнення роялті патентовласник може спробувати відшкодувати не лише вартість інновації, включеної до стандарту, але й отримати значний прибуток.

Небезпека для нормального використання стандарту виникає тоді, коли існує множинність власників патентів, які необхідні для стандарту, адже тоді «нагромадження роялті» може поставити під сумнів доцільність використання такого стандарту. Проблема «нагромадження роялті» є найбільш відчутною, коли багато незалежних патентовласників не узгоджено встановлюють ставку роялті за користування патентами. Навіть, коли багато незалежних патентовласників стягують незначний відсоток за користування своїми об'єктами права інтелектуальної власності, сума таких множинних вимог може бути значною платою за користування правами інтелектуальної власності [181, р. 9]. Це призводить до результату, коли ціна продукту, що відповідає стандарту, зростає, а продажі падають. Існує думка, що більш економічно обґрунтованим було б встановлення нижчих цін за користування патентами, наприклад, на рівні роялті, які б справлялися як до включення винаходу до

стандарту, що б призвело до більш широкого розповсюдження стандарту, максимізуючи прибуток [157, р. 148].

Особливо гостро ця проблема постає з використанням стандартів взаємодії у галузі ІКТ, де один стандарт включає чисельні технології, коли через «нагромадження роялті» члени організації зі стандартизації можуть бути неспроможні використовувати розроблений ними стандарт [81, р. 329].

Аналізуючи форми зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, деякі науковці оперують поняттям «патентне павутиння» (англ. *patent thicket*) [226, р. 121-122, 125]. «Патентне павутиння» – множинність прав інтелектуальної власності, що охороняють винахід або винаходи в одному стандарті, дозвіл на використання яких необхідний для доступу до цього стандарту [226, р. 121-122]. Якщо у випадку такої множинності патентів патентовласники не скоординують свої зусилля для полегшення доступу до нових технологій, «патентне павутиння» може заблокувати впровадження інновацій. Ми не будемо виокремлювати цю форму зловживань, адже вважаємо за доцільне віднести її до «нагромадження роялті».

Наступною формою зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є відмова надавати ліцензію на користування патентом. Загалом, у праві інтелектуальної власності відмова надавати ліцензію на патент – це один із проявів реалізації виключного права патентовласника, яке визнається у всіх юрисдикціях. Проте нещодавня судова практика свідчить про те, що у певних випадках реалізація такого виключного права може становити зловживання і тому обмежуватися. Відмова у наданні ліцензії для користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, може призвести до «виключення виробників із цілого ринку товарів, які відповідають стандарту, коли відповідність стандарту *de facto* або *de jure* обов'язкова.» [212, р. 104]. Мотивом для такої поведінки може бути необхідність усунення конкурента з ринку. У такому разі, це завдання буде суперечити основній меті реалізації суб'єктивного права патентовласника – якою є захист винаходу від недобросовісного використання та розвиток інновацій шляхом відшкодування

витрат на останню. Відтак, відмова у наданні ліцензії патентовласником може тлумачитися як форма реалізації зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Спорідненою формою реалізації зловживань правами на патенти є примус до укладення договору про обмін ліцензіями (англ. cross licensing agreement), коли власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, надає ліцензію на останній лише у пакеті з іншими патентами, які не є необхідними для стандарту, тому не мають цінності та практичного значення для ліцензіата [212, р. 104]. Такі дії можуть призвести до витіснення конкурента з ринку або суттєвого погіршення його конкурентних можливостей лише шляхом зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів. Небезпечним наслідком таких дій може стати завдання шкоди кінцевим споживачам, які можуть постраждати як через обмежений вибір товару у зв'язку із витісненням конкурентів, так і через необґрунтовано завищені ціни як наслідок зловживання монопольним становищем.

Однак чи не найбільш дискусійною формою зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, є застосування судової заборони на використання патенту.

Право забороняти використання патенту без згоди патентовласника третім особам є одним із невід'ємних прав патентовласника, яке ілюструє повноту його виключних прав на патент. В Україні право застосування судової заборони на використання патенту регламентовано ч. 5 ст. 28 ЗУ «Про винаходи». Відповідно до цього положення патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законом порушенням прав власника патенту [15]. Однак реалізація цього виключного права повинна дуже ретельно вивчатися у випадках, коли патент, до використання якого застосовується судова заборона, є необхідним для стандарту.

Важливо розуміти, що, якщо суд задовольняє клопотання про застосування заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, така заборона унеможливить використання відповідачем стандарту, що може означати виключення останнього із ринку. До відповідача, який готовий сплачувати необхідні роялті за користування патентом та добросовісно виконувати всі умови ліцензійного договору, застосовують термін «зацікавлений ліцензіат». Заборона на використання патенту зацікавленим ліцензіатом може бути кваліфікована як одна із форм втілення зловживань правами на патент.

На думку П. Камесаски, застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, є одним із способів відмови у наданні ліцензії на користування патентом [78, р. 286]. З огляду на те, що цей спосіб відмови у наданні ліцензії завжди реалізується в судовому порядку, до нього можуть застосовуватися відмінні правові механізми протидії, ніж щодо випадків відмови у наданні ліцензії. Тому ми будемо розглядати його у дослідженні як окрему форму зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів.

Хоча позови щодо застосування судової заборони на використання патенту в контексті стандартизації іще не поставали в Україні, у ЄС (справи *Епл проти Самсунгу* [63], *Моторола* (англ. Motorola) [58], *Нокія проти АйПіКом* (англ. Case No. HC10 C01233: Nokia v IPCOM) [129], Індії (*Ерікссон* (англ. Case No. 1045: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) v Intex Technologies (India) Limited) [91]) та США (справи *Бош* (англ. Case No. C-4377: In the matter of Bosch (Robert Bosch GmbH) [124], *Гугл/ Моторола* (англ. Case No. C-4410. In the matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.) [125], *ІБей* (англ. Case No. 05-130: eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C) [86]) такі позови уже розглядалися судами, що дає змогу проаналізувати позитивні та негативні аспекти цього явища.

Ставлення до застосування судової заборони на використання патенту, який є необхідним для стандарту, неоднозначне. Деякі науковці скептично

ставляться до обмеження права застосовувати судову заборону на використання патентів, які необхідні для стандартів. На користь цього наводяться два основні аргументи. По-перше, політикою багатьох організацій зі стандартизації є заохочення її членів декларувати потенційно необхідні для стандартів патенти іще на ранніх стадіях прийняття стандарту [78, р. 287]. Тоді, якщо патент лише задекларовано як необхідний для стандарту, проте, по-суті, він таким не є, застосування обмеження використання судової заборони виглядає необґрунтовано. По-друге, доволі часто найактивніші користувачі стандартів укладають договір про обмін ліцензіями, коли в обох сторін є важелі впливу на партнера [78, р. 306]. Тому застосування судової заборони на використання патентів, які необхідні для стандартів, не завжди автоматично призводить до відмови у наданні ліцензії на патент, однак у більшості випадків викликає занепокоєння.

Для зменшення негативних наслідків «притримання патенту» у формі застосування заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, М. Лемлі та К. Шапіро закликають суди утримуватися від застосування судової заборони на використання патентів, які необхідні для стандартів. Вчені вважають, що навіть погроза застосування судової заборони на використання патенту може надати патентовласнику інструмент для визначення роялті значно вищих за економічно обґрунтовані, що призведе до сповільнення, а не розвитку інновацій [189, р. 1992-1993]. Відтак, прихильники обмеження застосування заборони на використання патентів у контексті стандартизації пояснюють це необхідністю недопущення зловживань правами на патенти у цій формі для запобігання практиці «притримання патенту».

Для того, аби забезпечити безперешкодне користування стандартом, нормальною практикою міжнародних організацій зі стандартизації стало вимагати від учасників процесу стандартизації, чії технології планують використовувати у стандарті, взяття на себе зобов'язань надавати ліцензію на користування патентом на умовах ФРЕНД. Це базовий механізм захисту користувачів стандарту від можливих зловживань. Як у ЄС, так і у США

виникла усталена практика, коли патентовласник, взявши на себе зобов'язання надавати ліцензію на патент, який необхідний для стандарту, на умовах ФРЕНД, позбувається права застосовувати судову заборону на використання патенту [56, р. 101].

1.3. Основні механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Після детального розгляду випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, слід відповісти на запитання, якими є найбільш ефективні механізми протидії таким зловживанням, та чи є норми антимонопольного права одним із таких.

Однією із основних проблем сучасного правознавства є необхідність збалансування можливості реалізовувати надане право та у той же час обмеження зловживань таким правом. Вчений М. Байерс цитує науковця Дж. Флетчера, аналізуючи німецький кримінальний кодекс 1975 року, наводить приклад можливості охорони приватної власності із використанням зброї, що є законним правом [77, р. 415-416]. Однак, реалізація такого права використовувати зброю обмежується таким чином, щоб запобігти зловживанням правом [77, р. 415-416]. Отже, право на використання зброї не є абсолютним, але обмежується в суспільних інтересах. На відміну від кримінального та цивільного права, де концепція заборони зловживання правом усталена, право інтелектуальної власності не передбачає механізмів протидії зловживанням, зокрема зловживання правами із боку патентовласника. Право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності є виключним правом патентовласника, яке забезпечує ексклюзивний характер прав інтелектуальної власності. Це пояснюється необхідністю стимулювання інновацій: власникам прав інтелектуальної власності надаються абсолютні права для відшкодування витрат за їх винахід, одержання прибутків та зменшення проблем «фрі райдерства» (англ. free ride), які пов'язані із безкоштовним використанням права інтелектуальної власності, що зменшує стимул інвестувати у галузь.

Із розвитком права інтелектуальної власності, коли воно почало регулювати більш складні міжгалузеві відносини, необхідність обмеження абсолютних прав інтелектуальної власності у деяких галузях постала дуже виразно. На прикладі патентів, які досліджуються у цій роботі, ми бачимо, що право інтелектуальної власності дозволяє патентовласникам створювати бар'єри доступу до ринку, виключаючи конкурентів з ринку або суттєво обмежуючи їх конкурентний потенціал шляхом застосування заборони надавати ліцензію на відповідний патент, «нагромадження роялті» тощо. Надання таких прав у контексті стандартизації може бути дуже небезпечним, адже, якщо власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, уповноважений забороняти доступ до користування відповідним патентом, такий патентовласник може тероризувати цілу промислову галузь, яка замкнена у відповідний стандарт [212, р. 22, 73].

У випадках протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, використовуються правові механізми із застосуванням норм права інтелектуальної власності, договірного, деліктного або антимонопольного права.

У цьому підрозділі дослідження ми ставимо собі за мету відповісти на запитання, щодо яких немає узгодженого підходу та точаться жваві дискусії: які галузі права містять норми, що можуть ефективно реагувати на зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, та чи є норми антимонопольного права ефективним засобом протидії відповідним зловживанням. Для цього ми спробуємо надати відповідь на три запитання: по-перше, які галузі права містять правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів; по-друге, чи можуть норми антимонопольне право бути ефективним інструментом протидії таким зловживанням і, по-третє, чи слід антимонопольному праву реагувати на випадки подібних зловживань. Останнє запитання можна перефразувати: чи можуть інші галузі права зайняти місце антимонопольного права у протидії

зловживанням правами на патенти, зокрема, у випадках «патентної засідки» або «притримання патентів».

Застосування норм права інтелектуальної власності для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, можливе як із застосуванням як міжнародно-правових механізмів, закріплених у національному праві, так і суто національно-правових механізмів. Механізм обмеження ексклюзивних прав патентовласника шляхом надання примусових ліцензій на міжнародно-правовому рівні регламентується ст. 31 Угоди ТРІПС, однак також закріплюється у нормах національного законодавства. На рівні національного законодавства, зокрема у США, спроби пом'якшення негативного впливу наслідків зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, здійснювалися, використовуючи норми права інтелектуальної власності, зокрема, доктрину позбавлення права заперечення (англ. *the equitable estoppel doctrine*) [179, p. 505]. Нижче ми розглянемо можливість застосування цієї доктрини. Проте цей інструмент має обмежену сферу застосування, відтак, не може бути ефективним інструментом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Наразі в Україні проблема зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, ще не поставала на практиці та не вивчалася, однак досвід США та ЄС буде корисний для вітчизняної правової системи.

Правове регулювання режиму надання примусових ліцензій в Україні було суттєво змінено у 2003 році після приведення національного законодавства у відповідність із вимогами права СОТ, зокрема, Угодою ТРІПС [246, p. 129]. Відповідно до ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про винаходи», будь-яка особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, якщо патентовласник відмовився від надання ліцензії [15, ст. 30].

Ми вважаємо, що застосування механізму надання примусових ліцензій для протидії окресленим зловживанням може наштовхнутися на низку перепон.

По-перше, відповідно до ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про винаходи», примусова ліцензія не надається, якщо власник патенту доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами [15, ч. 1 ст. 30]. Тобто у разі доведення, що відмова надавати ліцензію була обгрунтованою, неможливо отримати примусову ліцензію для припинення зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

По-друге, перепорою в отриманні ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту, є вимога невикористання або недостатнього використання винаходу протягом трьох років. Суб'єктами, які здійснюють зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, доволі часто є патентовласники, які не використовують патенти, а лише накопичують їх. Навіть у такому разі потенційний користувач стандарту, зробивши інвестицію для відповідності продукту умовам стандарту, повинен три роки чекати, доки винахід не використовується. Потенційний користувач стандарту прагне отримати щонайшвидший доступ до ринку, для чого доступ до стандарту є передумовою. Отже, вимога невикористання винаходу протягом щонайменше трьох років робить можливість надання примусової ліцензії на патент, який необхідний для стандарту, неефективним механізмом протидії зловживанням правами на патент.

На відміну від українського законодавства, відповідно до якого необхідною умовою надання примусових ліцензій є невикористання винаходу патентовласником протягом трьох років, законодавство США та ЄС такої умови не містить. У той же час, доцільно звернути увагу на те, що надання примусових ліцензій у контексті стандартизації у США та ЄС використовується у виключних випадках та на практиці відбувається із залучення антимонопольних органів, тому є суперечливим.

Як у США, так і в ЄС, концепція надання примусових ліцензій, яка походить із права інтелектуальної власності, використовується

антимонопольними органами. Критики такого використання вважають недоречним втручання антимонопольних органів для розв'язання юридичних проблем, що виникають у складних технологічних галузях, оскільки це призведе до зменшення стимулів впроваджувати інновації [178, р. 352]. Так, науковці Ф. Аріїда [66] та Г. Ховенкамп [67] обстоюють підхід, що власникам прав інтелектуальної власності взагалі необхідно надати імунітет від застосування норм антимонопольного права [66]. У той же час прихильники використання антимонопольними органами примусових ліцензій, коли патентовласник відмовляє у використанні винаходу, вважають, що надання примусових ліцензій для користування винаходом навпаки сприяє розвитку інновацій [178, р. 352]. Це пояснюється тим, що у випадках, коли справжньою метою відмови у наданні ліцензії є виключення конкурентів для обмеження конкуренції, такі дії патентовласника призведуть до зменшення як інновацій, так і добробуту споживачів [178, р. 352]. Припинення таких дій шляхом надання примусової ліцензії сприятиме впровадженню інновацій.

Умови, із дотриманням яких можливе надання примусових ліцензій у контексті взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для стандартів, відрізняються у практиці США та ЄС. У США вони формувалися у справах *Кодак* (англ. Case No. C 87-1686 ВАС: Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.) [120], *Ксерокс* (англ. Case No. 99-1323: In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation (CSU, L.L.C. v. Xerox Corp.)) [118], *Трінко* (англ. Case No. 02-682: Verizon Communication Inc., Petitioner v Law Offices of Curtis v. Trinko) [85] тощо, а у ЄС у справах *АйЕмЕс Здоров'я* (англ. Case No. C-418/01: IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co.) [122], *Маджіл* (англ. Case No. C-241/91 P and C-242/91 P: Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities) [98], *Вольво* (англ. Case No. 238/87: AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd.) [96], *Салора* (англ. Salora v IGR Stereo Television) тощо.

Наприклад, у США, після справи *Трінко*, виникло занепокоєння, що надання примусових ліцензій у справах, які стосуються «доктрини необхідного

об'єкту», може застосовуватися у обмежених обставинах [85]. Тому після винесення рішення по справі *Трінко* розпочалися дискусії щодо можливості антимонопольного права застосовувати примусові ліцензії у випадках відмови монополістом надавати доступ до необхідного об'єкту [178, р. 361]. За умов, коли стандарт є необхідною умовою доступу на ринок, обмеження права на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, може кваліфікуватися як обмеження доступу до необхідного об'єкту, тому справа *Трінко* можливо обмежила спроможність реагувати на зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, шляхом надання примусових ліцензій. Однак, справа *Кодак*, у якій відмова у наданні ліцензії на патент була визнана незаконною [120], дає підстави вважати, що надання примусових ліцензій досі залишається механізмом протидії зловживанням правами на патенти у США.

Відтак практика США та ЄС ілюструє, що, лише із залученням антимонопольних органів можливе дієве застосування механізму надання примусових ліцензій для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Це є свідченням того, що норми права інтелектуальної власності самостійно не здатні ефективно протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, а потребують втручання антимонопольного права.

У патентному праві США існує доктрина «позбавлення сторони права заперечення через її попередню поведінку» (англ. the equitable estoppel doctrine, далі – доктрина «позбавлення права заперечення»). Хоча ця доктрина невідома у праві інтелектуальної власності України, її застосування до практики зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, слід розглянути, щоб визначити, наскільки ефективний цей механізм протидії відповідним зловживанням. На думку деяких науковців, зокрема Б. Кобаяші та Дж. Райта, «Додатковий аргумент проти застосування антимонопольного права до проблеми притримання [патенту] із використанням омані полягає у тому, що це [доктрина «позбавлення права заперечення»] імовірно найкраще рішення, яке патентне право може наразі запропонувати.» [180, р. 505]

У США однією із ранніх справ, у якій суд відмовився захистити права патентовласника щодо патенту, який є частиною стандарту, застосувавши доктрину «позбавлення права заперечення», була справа *Стемблер* (англ. Case No. 85 CV 3014: Leon Stambler, Plaintiff-appellant, v. Diebold, Inc., Ncr Corporation and Manufacturers Hanoverstrust Co.) [106]. Відповідно до обставин справи, Л. Стемблер, будучи учасником одного з комітетів ANSI, не повідомив організацію про своє володіння патентом на технологію, яка увійшла до стандарту [106]. Лише після того, як стандарт став широко застосовуватися у відповідній промисловості, Стемблер подав позов про порушення прав інтелектуальної власності. Проте суд його не задовольнив, застосувавши доктрину «позбавлення права заперечення», та постановив, що власник патенту «не міг мовчати, коли ціла галузь промисловості впроваджувала запропонований стандарт і лише після того, як цей стандарт було прийнято, стверджувати, що його патент покриває винахід, включений до стандарту, який на думку виробників був відкритим та доступним стандартом» [106].

У більш пізній справі *Аукерман* (англ. Case No. 90-1137: A.C. Aukerman Company v. R.L. Chaides Construction Co.) [108] були сформульовані три критерії для застосування доктрини «позбавлення права заперечення»: (1) «патентовласник вводить в оману особу, яку звинувачують у порушенні прав інтелектуальної власності, що надає останній обґрунтовані підстави вважати, що патентовласник не має наміру забезпечувати права на свій патент, позиваючись проти цієї особи», (2) «особа, яку звинувачують у порушенні прав інтелектуальної власності, покладається на цю поведінку», (3) «наслідком є те, що особа, яку звинувачують у порушенні прав інтелектуальної власності, понесе матеріальні збитки, якщо патентовласнику дозволять забезпечити свій позов» [108].

Іншими словами, відповідно до цієї доктрини, патентовласник не може вимагати забезпечення своїх прав на патент, якщо він ввів користувача патенту в оману, змусивши останнього повірити, що патентовласник не буде забезпечувати права щодо свого патенту в їх відносинах. Теоретично, цю

доктрину можна застосувати до тих випадків «патентної засідки», коли патентовласник ввів в оману учасників організації зі стандартизації, не повідомивши про право власності на патент, який покриває винахід, що включається до нового стандарту, попри свій обов'язок повідомити про такий патент [243, р. 938]. Таким чином, доктрина позбавлення патентовласника права заперечення (англ. the equitable estoppel doctrine) може застосовуватися для протидії випадкам «патентної засідки» і, по-суті, схожа до випадків, коли патентовласник у процесі стандартизації бере на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД.

Проте зазначені умови свідчать про неспроможність доктрини позбавлення права заперечення (англ. the equitable estoppel doctrine) вирішити значну частину проблем, пов'язаних зі зловживанням правами на патенти. Прикладом є справа *Квалкомм*, де суд хоча й не застосував доктрину позбавлення права заперечення (англ. the equitable estoppel doctrine), проте допустив її застосування, якщо порушник був залучений до процесу стандартизації у межах організації, або є підстави стверджувати, що він був введений в оману патентовласником [243, р. 939]. У сфері стандартизації часто відсутній зв'язок між патентовласником та імовірним порушником права на патент, оскільки користувач стандарту-порушник може і не бути учасником організації зі стандартизації [243, р. 939]. Ця доктрина не може застосовуватися до більшості випадків «притримання патенту», адже умова «якоїсь прямої взаємодії чи зв'язку між сторонами», яка є необхідною для застосування доктрини [108] не буде задоволена, якщо потенційний користувач стандарту не брав безпосередньої участі у прийнятті стандарту.

Також може бути важко задовольнити вимоги щодо того, що потенційний порушник прав на патент «покладається на поведінку патентовласника» та «поніс матеріальну шкоду» через діяльність останнього. Взагалі важко собі уявити як учасники ринку, які хочуть виробляти продукцію із дотриманням стандарту, але не брали участь у процесі стандартизації, можуть довести наявність взаємозв'язку та факт того, що вони поклалися на оманливу

поведінку патентовласника. Ми доходимо висновку, що імплементація доктрини позбавлення права заперечення (англ. *the equitable estoppel doctrine*) в Україні не сприятиме протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів.

Хоча загалом, норми права інтелектуальної власності не містять правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, деякі галузі права, такі як договірне право або деліктне, можуть застосовуватися для виконання цього завдання. На жаль, вони також використовуються в обмежених випадках.

Щодо можливості застосування норм договірного права, на думку деяких науковців, саме вони є ефективним інструментом боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, шляхом «патентної засідки» або «притримання патенту». Б. Кобаяші та Дж. Райт обстоюють позицію, відповідно до якої «договірне право ... підходяще для цього завдання [регулювання «постконтрактної опортуністичної поведінки»] та ... імовірно спричинить зниження трансакційних та соціальних витрат» [180, р. 508]. Проблема «постконтрактної опортуністичної поведінки» (англ. *opportunistic behavior ex post*) полягає у переслідуванні особистого інтересу через «використання прогалин у контракті для досягнення своїх цілей за рахунок свого контрагента» [43, с. 52]. Проявом такої поведінки в контексті патентів, які необхідні для приватних стандартів, є «притримання патенту», коли одна сторона, у даному випадку патентовласник, перебуваючи у більш вигідній позиції, вирішує ситуативно нею скористатися вже після прийняття та імплементації стандарту.

Дійсно, на сьогодні більшість організацій зі стандартизації вимагають від власника патенту, який імовірно необхідний для стандарту, взяття на себе зобов'язань надавати ліцензію на умовах ФРЕНД [179, р. 233], що закріплюється зазвичай у політиках відповідних організацій зі стандартизації. Це означає, що обов'язок надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД є передумовою включення технології до стандарту. Отже, взявши на себе зобов'язання надавати ліцензію на патент, який необхідний для приватного

стандарту, на умовах ФРЕНД, патентовласник вступає у договірні відносини із членами організації зі стандартизації.

Прихильники використання норм договірної права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, вважають, що норми договірної права є ефективним механізмом боротьби із такими зловживаннями, оскільки, при їх застосуванні можливе відділення положень, які добросовісно змінюють умови попереднього договору та є сприятливими для всіх учасників стандартизації від тих положень, які є засобом реалізації зловживань правами на патент [180, р. 509-510]. Успішність такої диференціації пов'язують із напрацьованою практикою, відповідно до якої договірне право розрізняє «постконтрактну опортуністичну поведінку» від добросовісної зміни умов договору.

Однак, використання норм договірної права як інструменту протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, нашою вважається на певні складнощі. По-перше, застосування норм договірної права для протидії відповідним зловживанням можливе лише, коли зловживання правом зачіпає інтереси члена організації зі стандартизації. За таких обставин цей правовий механізм протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, недоступний іншим користувачам стандарту або кінцевим споживачам, які не є членами організації зі стандартизації.

Другою проблемою, яка найчастіше породжує дискусії, є невизначеність умов зобов'язання ФРЕНД: «...юридичні наслідки цих зобов'язань ФРЕНД інколи незрозумілі, і ця неоднозначність тлумачення особливо проблематична, коли спір за своєю природою міжнародний, адже різні юрисдикції можуть розглядати ці зобов'язання по-різному. Суди США, наприклад, «можуть більше охоче, ніж деякі європейські юрисдикції, визнати, що треті сторони є вигодонабувачами за договором ФРЕНД» [179, р. 233]. Відтак, навіть взяття зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД не виключає практику зловживань правами на патенти, оскільки зазвичай зобов'язання

ФРЕНД не закріплює суму роялті за користування патентом, тому визначення цієї суми відбувається на розсуд кожної зі сторін. До того ж, саме спори щодо визначення значення умов ФРЕНД найчастіше виникають у судовій практиці США.

По-третє, наразі не існує якихось об'єктивних критеріїв, які б визначали, коли зміна умов надання ліцензії є обґрунтованою та відповідає умовам ФРЕНД, а коли така зміна є втіленням зловживання правом на патент та є недобросовісною.

У тих випадках, коли норми договірного права неспроможні відреагувати на зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, дослідники відсилають до деліктного права як до механізму протидії таким зловживанням [180, р. 514]. Тобто науковці погоджуються, що норми договірного права мають бути першочерговим інструментом протидії зловживанням правами на патенти, але, коли вони недоступні, слід звертатися до норм деліктного права.

Для прикладу, норми деліктного права можуть застосовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у випадку кваліфікації «патентної засідки» як шахрайства. Нагадаємо, що у випадку «патентної засідки» патентовласник умисно приховує інформацію про наявність у нього патенту, а розголошує її вже після імплементації стандарту, здійснюючи зловживання. Втім, відповідно до кримінального законодавства України, шахрайством вважається заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою [27, ст. 190]. Жоден випадок зловживання правами на патент не може вважатися заволодінням майном або придбанням права на майно. Фактично у випадку зловживання правами на патент, який необхідний для приватного стандарту, відбувається заволодіння впливом на стандарт, без заволодіння прав на нього. Таким чином, відповідно до українського законодавства, зловживання правом на патент, який необхідний для приватного стандарту, не може тлумачитися як шахрайство та кваліфікуватися як правопорушення. Проте, навіть, якщо у іншій правовій системі можлива кваліфікація зловживання

правами на патент як правопорушення, протидія таким зловживанням нашоєхується на певні складнощі, схожі на ті, що постають при застосуванні норм договірної права.

По-перше, для застосування норм деліктного права зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, мають підпадати під кваліфікацію делікту, що не завжди можливо – це було продемонстровано на прикладі українського законодавства. По-друге, навіть якщо відповідне зловживання правом може бути визнано деліктом, щоб підпадати під дію цього механізму захисту суб'єкти, щодо яких зловживання здійснювалося, мають бути членами організації зі стандартизації. Відтак, застосування норм деліктного права не буде розповсюджуватися на всіх решту користувачів стандарту для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів.

Відповідаючи на друге запитання, а саме: чи може антимонопольне право ефективно реагувати на випадки зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, – слід наголосити, що антимонопольне право застосовується лише до суб'єктів, які зловживають монопольним становищем. У той же час, зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, можуть здійснюватися як монополістом, так і суб'єктом господарювання, який не володіє монопольним становищем. Для протидії відповідним зловживанням норми антимонопольного права можуть застосовуватися до першої категорії. Беручи за приклад практику «патентної засідки», можна проілюструвати, що, за відсутності порушень антимонопольного права, така практика не буде зупинена. З іншого боку цілком логічним є те, що найбільш негативні наслідки мають саме зловживання, вчинені монополістом, який має вирішальний вплив на ринок та відмова якого надавати ліцензію на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може бути рівнозначною виключенню суб'єкта з відповідного ринку. Відтак, важливо, що норми антимонопольного права можуть застосовуватися для протидії таким зловживанням.

Аналізуючи роль антимонопольного права у вирішенні проблеми зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, важливо пам'ятати, що на практиці саме антимонопольне право доволі часто реагує на випадки таких зловживань. Більш детальний аналіз, який доводить розповсюдженість та ефективність застосування норм антимонопольного права ЄС та США для протидії відповідним зловживанням, здійснюється у підрозділах 1 та 2 Розділу 2 цього дослідження.

Науковці С. Кайзер, Г. Кері, М. Нелсон, Х. Падійя, А. Сістла вважають саме норми антимонопольного права ефективним механізмом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, враховуючи, що, наприклад, система антимонопольного права США має давню історію, є дуже розвинутою [243, р. 920] та містить значну кількість судових прецедентів, які допомагають краще розібратися у даній проблематиці. Більше того, ефективність боротьби з такими зловживаннями пояснюється низкою факторів: «воно [антимонопольне право] вважається найбільш ефективним, адже стримуючий ефект антимонопольних прецедентів вважається значно більшим ніж відповідна дія судових рішень, а також воно вважається найбільш ефективним, адже антимонопольні органи мають у своєму розпорядженні значні слідчі ресурси, яких бракує суду» [206, р. 509]. Вчені також наголошують, що «у розвинутих економіках у розпорядженні урядів є значні ресурси для імплементації антимонопольного законодавства» [243, р. 921]. Так, у США імплементацією антимонопольних рішень займаються ФТК та Міністерство юстиції США. При вирішенні спорів щодо стандартизації, такого рівня впливу не можна досягти, використовуючи будь-яку іншу галузь права. І навіть без залучення уряду антимонопольне право надає ефективні захисні механізми сторонам, включаючи кінцевих споживачів [243, р. 921].

Розвинута система антимонопольних органів, багатий досвід, можливість залучити значні ресурси для розслідування справ та ефективні механізми імплементації рішень зробили норми антимонопольного права провідним та найбільш ефективним інструментом боротьби із найтяжчими зловживаннями

правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зокрема, у ЄС та США. Система антимонопольних органів в Україні також є доволі розвинутою, володіє значними повноваженнями щодо проведення слідчих дій. Хоча в Україні спори щодо зловживань у сфері патентів, які необхідні для приватних стандартів, іще не виникали, вітчизняна антимонопольна система має серйозний потенціал щодо вирішення проблем, пов'язаних із такими зловживаннями.

Останнім, третім, є запитання, чи слід застосовувати норми антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. З метою отримання відповіді на це запитання, необхідно проаналізувати, чи це, по-перше, ефективний механізм протидії відповідним зловживанням і, по-друге, чи мають норми антимонопольного права переваги у порівнянні з нормами права інтелектуальної власності, договірним та деліктним правом. Оскільки антимонопольне право не лише теоретично спроможне, але й доволі дієво усуває зловживання правами на патенти із боку патентовласників, слід з'ясувати, чи немає переконливих аргументів проти звернення до норм антимонопольного права. Ми розпочнемо із аналізу загально-політичних проблем та тих аргументів, які наводять науковці, які притримуються антагоністичних позицій.

Найбільш радикальні противники застосування норм антимонопольного права як засобу реагування на практику зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, вважають, що у сфері стандартизації антимонопольне право взагалі не має застосовуватися. Так, на думку Д. Тіса та Е. Шеррі, вагомі аргументи проти застосування норм антимонопольного права включають те, що воно зменшує стимул для учасників організацій зі стандартизації займатися інноваційною діяльністю: втручання антимонопольного права може «зменшити чіткість правил [організації за стандартизації], роблячи таким чином участь у діяльності організацій зі стандартизації більш ризикованою та зменшуючи бажання фірм із цінними

правами на інтелектуальну власність (внесок яких у обрання відповідного стандарту є гіпотетично високим) брати участь» [242, р. 1913]. Спростовуючи аргумент Д. Тіса та Е. Шеррі, М. Керрієр стверджує, що «вони недостатньою мірою проаналізували законодавство та прецедентну правову базу, які визначають, що норми антимонопольного права є належним інструментом [реагування на зловживання]» [80, р. 2019]. Прихильники застосування норм антимонопольного права як інструменту протидії зловживанням патентами, які необхідні для приватних стандартів, наголошують, що Д. Тіс та Е. Шеррі не надали жодних фактичних даних, які б підтверджували істинність їхньої тези [243, р. 924]. Г. Кері, М. Нелсон та інші стверджують, що з таким же успіхом можна стверджувати, що у разі, якби антимонопольне право не застосовувалося до зловживань, це б зменшувало привабливість участі в організації зі стандартизації, оскільки учасники організації зі стандартизації не могли б покладатися на обіцянки своїх колег через значний ризик їх невиконання [243, р. 920]. Більше того, наразі в організацій зі стандартизації існують значні проблеми з імплементацією зобов'язань щодо добросовісного використання прав на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Доволі часто, як трапилося у справі *Рембас*, обов'язки, накладені політиками організацій зі стандартизації, ігноруються їх членами.

У цьому контексті слід звернути увагу на коментар М. Лемлі, одного із провідних науковців, який займався дослідженням проблематики зловживання правами на патенти та висвітлював вплив антимонопольного права на усунення таких зловживань. М. Лемлі зауважує, що існують науковці, на думку яких норми антимонопольного права взагалі не повинні регулювати розкриття інформації щодо патентів організаціями зі стандартизації, і такий підхід «вражає його як неправильний» [187, р. 1930]. Зрозуміло, що для патентовласника вигідно приховувати від організації зі стандартизації інформацію про патент, який збираються включити до стандарту, адже «той, хто може управляти стандартом, в кінцевому рахунку може контролювати ринок. Це антимонопольний ризик, на який потрібно реагувати» [187, р. 1930].

Отже, норми антимонопольного права є додатковим інструментом, який забезпечує добросовісне дотримання учасниками положень організацій зі стандартизації щодо патентів (англ. *patent policies of standard setting organizations*), та застосовується тоді, коли інші галузі права нездатні протидіяти відповідним зловживанням.

До менш радикальних прихильників обмеження ролі антимонопольного права належить Д. Геррадіні. На прикладі практики «притримання патенту» він обґрунтовує те, що імовірність виникнення зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, є мінімальною завдяки горизонтальним, вертикальним та інституційним обмеженням [158, р. 517], відтак норми антимонопольного права можуть використовуватися у виключних випадках. Горизонтальні обмеження за Д. Геррадіні зводяться до того, що один стандарт включає десятки патентів, тому у кожного патентовласника є якась межа, вище якої він не може вимагати роялті, оскільки використання стандарту стане нерентабельним. Схожим чином у випадку вертикальних обмежень припускається, що прибутки власників патентів залежать від обсягів продажу, тому патентовласники самі не зацікавлені у стягненні надмірних роялті з користувачів стандарту [158, р. 517]. Під інституційними обмеженнями автор концепції має на увазі діяльність організацій зі стандартизації та стримування у вигляді положень організацій зі стандартизації та авторитету, набутого учасниками організацій [158, р. 518].

Останній аргумент є дуже сумнівним, адже більшість вчених апелюють до недосконалих механізмів стандартизації та імплементації зобов'язань в межах організацій зі стандартизації. Обґрунтовується необхідність їх реформування: затвердження у межах організацій зі стандартизації обов'язкових правил щодо ліцензування *ex ante* тощо [190, р. 155]. Аргументи щодо горизонтальних та вертикальних обмежень також є недостатньо переконливим, адже практика ілюструє, що ні горизонтальні, ані вертикальні обмеження не можуть ліквідувати виникнення зловживань із боку патентовласників. За умов, коли після прийняття відповідного стандарту його

користувачі зробили інвестицію у його імплементацію і тепер змушені його використовувати, сплата надмірних роялті може бути найменшим злом у порівнянні з перспективами величезних збитків та виключення із ринку, якщо стандарт не можна буде використовувати. Тому у патентовласника завжди є козирі для тиску на користувачів стандарту, яким необхідна ліцензія. Отже, існування зазначених обмежень не усуває необхідності застосування норм антимонопольного права у випадках зловживань монополістом правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Вчений М. Лемлі вважає, що антимонопольне право може бути механізмом вирішення проблеми «притримання патенту» у виключних випадках кричущих зловживань, але зазначає, що «якщо ми вдосконалимо патентне право та правила організацій зі стандартизації правильно, такі випадки не повинні виникати» [190, р. 168]. Із таким висновком можна погодитися, однак проблеми, які виникають на практиці, яскраво ілюструють той факт, що значна частина організацій зі стандартизації не поспішає приймати жорсткі правила, які б суттєво обмежували свободу учасників організації після прийняття стандарту, але у той же час і мінімізували б імовірність виникнення зловживань.

Виходячи з вищенаведеного можна зробити обґрунтований висновок, що нормам антимонопольного права слід реагувати на випадки зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, оскільки це дієвий механізм припинення кричущих зловживань, який не є суто декларативним, а може бути імплементовано через ефективні державні механізми. Немає таких аргументів проти застосування цього механізму, які б переважили корисний вплив антимонопольного права [19, с. 111]. Для того аби визначити, чи можуть інші галузі права зайняти місце антимонопольного права у протидії зловживанням правами на патенти, зокрема, у випадках «патентної засідки» або «притримання патентів», необхідно порівняти здатність протидіяти відповідним зловживанням норм антимонопольного та інших галузей права. Прихильники підходу щодо незастосування норм антимонопольного права у

цій сфері здебільшого апелюють до трьох альтернативних галузей права: патентного, договірнього та деліктного.

Досліджуючи вплив норм права інтелектуальної власності у порівнянні з нормами антимонопольного права на практику зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, слід наголосити на неспроможності перших врегулювати всі випадки зловживань. Однак ефективність права інтелектуальної власності у випадках зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зростає, коли його норми застосовуються як інструмент антимонопольного права.

Ефективність застосування норм антимонопольного права у порівнянні з нормами договірнього права можна проілюструвати на прикладі. «Притримання патенту», який необхідний для приватного стандарту, у формі «нагромадження роялті», відбулося після того, як патентовласник та члени організації зі стандартизації уклали зобов'язання визначати ставку роялті на умовах ФРЕНД та встановили її як фіксовану суму. На практиці така ситуація виникла у справі *Ен-Дата* (Case No. 051 0094: In the Matter of Negotiated Data Solutions LLC) [87], де ФТК притягнула до відповідальності компанію Ен-Дата за порушення ст. 5 Закону про ФТК. Ен-Дата спробувала встановити ставку роялті на патент, який необхідний для стандарту Ethernet, вищу за ту, яка була обумовлена при прийнятті цього стандарту в обсязі 1000 дол. США як одноразовий платіж [197]. У цій справі відповідальність настала за порушення норм антимонопольного права.

Існують і успішні випадки застосування норм договірнього права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, прикладом чого є справа *ЕлДжі* (англ. *LG v Sony*), яка розглядалась у Нідерландах. У цій справі патентовласнику, зв'язаному зобов'язаннями ФРЕНД, було відмовлено у застосуванні судової заборони на використання патенту. Натомість, враховуючи положення організації за стандартизації, було визначено, що арбітраж повинен визначити ставку ФРЕНД і ліцензія повинна надаватися із врахуванням цієї ставки. Однак припинення такого зловживання

із застосуванням норм договірного права було можливе лише щодо членів відповідної організації зі стандартизації, а не щодо третіх сторін, оскільки вони не зв'язані положеннями організації зі стандартизації [184, р. 9].

Противники застосування норм антимонопольного права для протидії відповідним зловживанням критикують рішення у справі *En-Data* та обґрунтовують на цьому прикладі, що «органи, які займаються застосуванням норм антимонопольного права не зацікавлені у відділенні добросовісної зміни умов договору від зловживання монопольним становищем.» [180, р. 510] Таким чином, обстоюється позиція, що норми договірного права є більш доречним механізмом, оскільки вони «допускають, що в економічних реаліях довгострокові стосунки з часом включають зміну умов», на відміну від антимонопольного права, яке «вважатиме будь-яку зміну умов зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНДУ правопорушенням» [180, р. 510].

Однак із таким поглядом важко погодитися. Так, відповідно до застереження ФТК, патентовласник не порушує ст. 5 у будь-якому випадку порушення існуючої ліцензійної угоди. У справі *En-Data* критичним стало те, що ця організація «намагалася порушити зобов'язання, прийняті нею у зв'язку з ухваленням стандарту» [180, р. 510].

Відтак, антимонопольне право не карає будь-яку спробу добросовісно змінити умови договору, а лише ті випадки, коли намагаються змінити зобов'язання, яке було передумовою включення технології до стандарту. Тому юридичний аналіз, який здійснюється при застосуванні норм антимонопольного права, не є більш поверховим у порівнянні з нормами договірного права: антимонопольне право спроможне відрізнити добросовісну зміну умов договору від зловживання монопольним становищем на ринку.

Іще одним аргументом на користь застосування норм антимонопольного права у порівнянні із нормами договірного є те, що виконання договору можна вимагати лише між його учасниками, у той час як жертвами «патентної засідки» чи «притримання патенту» часто є треті сторони: конкуренти на

ринку, які не брали участь у діяльності організації зі стандартизації, кінцеві споживачі тощо.

Відтак, норми договірного права не лише не є більш дієвим механізмом врегулювання проблеми зловживання патентами, які необхідні для приватних стандартів, але є менш ефективними через неспроможність захистити користувачів стандарту, які не є учасниками організації зі стандартизації. Проте така можливість є, застосовуючи норми антимонопольного права.

Порівнюючи ефективність застосування норм деліктного права на зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, з нормами антимонопольного права, слід звернути увагу на труднощі із застосуванням норм деліктного права у цій сфері. Вони схожі на ті, які виникають у зв'язку із застосуванням договірного права: немає делікту, якщо немає зобов'язання. На практиці не було жодного випадку, коли б деліктне право захищало права користувачів стандарту за межами організації зі стандартизації [243, р. 945]. Таким чином знову виникає ситуація, коли норми антимонопольного права є єдиним і безальтернативним інструментом захисту прав користувачів стандарту, які є учасниками ринку, проте не беруть участі в організації зі стандартизації, та кінцевих споживачів.

Норми антимонопольного права заповнюють такі прогалини, надаючи правові механізми захисту категоріям «аутсайдерів», які не мають права оскаржувати зловживання за патентним правом, тому не можуть захиститися від зловживань із застосуванням норм права інтелектуальної власності, договірного чи деліктного права: конкуренти на ринку, які не брали участь у діяльності організації зі стандартизації, кінцеві споживачі тощо.

Висновки до розділу 1

1. Пропонується визначити, що приватний стандарт – це документ, який приймається у межах міжнародної неурядової організації зі стандартизації або іншою чи іншими юридичними особами приватного права, та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги. Приватні стандарти є більш ефективними, ніж стандарти *de facto* або, ухвалені урядовими організаціями. Ефективність цих стандартів спричинює їх розповсюдженість. Взаємодія стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів, є необхідною у таких сферах, як ІКТ, де стандартизація охоплює інноваційні технології, охоронювані патентами. Однак можливі юридичні суперечності між патентами та стандартами породжують необхідність пошуку шляхів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.
2. Вперше надається визначення патенту, який необхідний для стандарту – це патент, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього.
3. Пропонується визначити зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів – це особлива форма реалізації права на патент, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що заподіює шкоду суспільним інтересам, чи інтересам третіх осіб, або створює загрозу її заподіяння.
4. До основних видів зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, належать «патентна засідка» та «притримання патенту». «Патентна засідка» – це зловживання правами на патент, яке здійснюється під

час процесу стандартизації, за якого патентовласник вдається до оманливих дій в один із наступних способів: (1) умисно приховує існування патенту або замовчує його існування, (2) надає неправдиву інформацію про те, що патенту немає, (3) бере на себе зобов'язання надавати ліцензію на патенти, який необхідний для стандарту, на умовах ФРЕНД без наміру виконувати це зобов'язання. «Притримання патенту» – це зловживання правами на патент, яке здійснюється після прийняття та імплементації стандарту членом організації зі стандартизації, який був добросовісним учасником процесу стандартизації, проте після прийняття стандарту змінив свою позицію в наслідок дії сторонніх чинників, наприклад, купівлі одним підприємством іншого. Основною відмінністю між цими видами зловживань є час вчинення патентовласником дій, які заклали основу зловживань. На прикладі справи *Тетра Пак* порівнюються практики «притримання патенту» та договірної шантажу та обґрунтовується, що високі витрати на перехід до альтернативної технології, які заганяють у пастку потенційного користувача стандарту, можна порівняти з високими витратами на зміну обладнання у випадку відмови від послуг Тетра Паку та штрафами, що накладаються у разі купівлі картону в альтернативних постачальників.

5. До основних форм зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, належать «нагромадження роялті», відмова у наданні ліцензії на патент та застосування судової заборони на користування патентом у стандарті. «Нагромадженням роялті» – це ситуація, коли користування одним стандартом потребує сплати роялті за користування багатьма патентами, оскільки стандарт включає винахід/ винаходи, що охороняються багатьма патентами, до того ж патентовласник може вимагати сплати необґрунтовано завищених роялті. Відмова у наданні ліцензії на користування патентом – це форма втілення зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, коли переслідуючи мету виключення конкурентів з ринку чи іншим чином обмежуючи права користувачів стандарту, патентовласник відмовляє у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту. Застосування судової

заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту – це один із способів відмови у наданні ліцензії на користування патентом, який завжди реалізується в судовому порядку та не може використовуватися за наявності зацікавленого ліцензіата, який взаємодіє з патентовласником, зв'язаним умовами ФРЕНД.

6. Розвинута система антимонопольних органів, багатий досвід, можливість залучити значні ресурси для розслідування справ та ефективні механізми імплементації рішень зробили антимонопольне право провідним та найбільш ефективним інструментом боротьби із найтяжчими зловживаннями правами на патенти, які необхідні для стандартів. Втім, антимонопольне право не спроможне протидіяти випадкам зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, що здійснюються не монополістом. Це обмеження сфери застосування антимонопольного права має позитивне значення, адже зводить його застосування до найтяжчих випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів. Практика США та ЄС ілюструє, що хоча надання примусових ліцензій може бути ефективним механізмом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, дієве застосування цього інструменту права інтелектуальної власності можливе переважно із залученням антимонопольних органів.

7. У порівнянні з нормами права інтелектуальної власності, договірного та деліктного права, які позиціонуються як альтернативні засоби протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, норми антимонопольного права мають суттєві переваги. Основною є здатність норм антимонопольного права захищати третіх осіб, які не залучені до процесу стандартизації *per se*, не є учасниками організацій зі стандартизації та неспроможні захистити себе альтернативним чином, однак часто стають жертвами відповідних зловживань: конкуренти, які не брали участь у стандартизації, кінцеві споживачі продукту. Норми права інтелектуальної власності, деліктного та договірного права можуть ефективно доповнити норми антимонопольного права у боротьбі зі зловживаннями правами на патенти, які

необхідні для приватних стандартів, у ситуаціях, коли суб'єкт, який здійснює зловживання, не займає монопольне становище на ринку.

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТИВ, У ЄС, США, ІНДІЇ ТА КИТАЇ

2.1. Застосування норм антимонопольного права США для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів

У першій частині цього підрозділу ми досліджуємо застосування норм антимонопольного законодавства США до зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. У другій частині аналізується судова практика застосування норм антимонопольного права США до зловживань правами на патенти у випадках «патентної засідки» та «притримання патентів» на прикладі різних форм втілення відповідних зловживань.

У антимонопольному праві США ст. 2 Закону Шермана та ст. 5 Закону про ФТК є інструментами протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів. Як правило, звинувачення щодо зловживань правами на патенти висувається за обома цими нормами одночасно, однак існують і успішні випадки обвинувачень лише із застосуванням ст. 5 Закону про ФТК, що демонструють справи *Дел, Бош, Моторола, Ен-Дата* [87],

Відповідно до ст. 2 Закону Шермана забороняється монополізація, яка у прецедентному праві визначена як набуття чи збереження впливу на ринок через антиконкурентну поведінку, а також спроби монополізації [186, р. 1072]: «Будь-яка особа, яка монополізує або спробує монополізувати, або об'єднається чи змовиться із будь-якою іншою особою заради монополізації частини торгівлі чи комерції між кількома державами, або з іноземними державами, буде вважатися винною у вчиненні тяжкого злочину, і після відповідного звинувачення, на неї може бути накладено штраф у розмірі до 100.000.000 дол. США, якщо це юридична особа, або, у розмірі 1.000.000 дол. США, якщо це фізична особа, або позбавленням волі на строк, що не перевищує 10 років, або обома зазначеними покараннями, на розсуд суду» [138, ch. 1 para. 2].

Стаття 2 Закону Шермана може застосовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, «якщо омана дозволяє власнику патенту, який необхідний для стандарту, набути або утримувати монопольне становище з використанням незаконних методів, це є підставою для притягнення до відповідальності за статтею 2 [Закону Шермана]» [212, р. 88]. Відповідне звинувачення із застосуванням ст. 2 Закону Шермана може бути висунуто за 1) монополізацію або 2) за спробу монополізації.

У випадку звинувачення у монополізації, загальні вимоги, уточнені Верховним судом США, полягають у доведенні наступного: 1) володіння монопольним становищем на відповідному ринку; 2) що таке становище було набуто або утримується в антиконкурентний спосіб; 3) антиконкурентний намір [105].

Для доведення обвинувачення щодо спроби монополізації необхідно встановити: 1) що відповідач використав антиконкурентну чи іншу експлуатаційну поведінку; 2) існування наміру монополізації; 3) існування небезпечної імовірності успішної монополізації [116]. При цьому імовірність антиконкурентної монополізації має існувати, але не обов'язково має бути завершеною. «Патентна засідка» ілюструє ситуацію, коли особа здійснює зловживання, імовірно, ще не набувши монопольного становища, адже оманлива поведінка патентовласника здійснюється в процесі прийняття стандарту. Зважаючи на те, що у США для доведення, що особа є монополістом, вона повинна володіти 75-80% ринку [117], найбільш імовірною підставою притягнення до відповідальності за зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, наприклад, у випадках «патентної засідки», є спроба монополізації, передбачена ст. 2 Закону Шермана [108; 188, р. 1927-1928].

При доведенні як монополізації, так і спроби монополізації, необхідно визначити відповідний ринок товару, географічний ринок, та факт використання антиконкурентної поведінки для набуття або збереження монопольного становища, що відрізняється від домінування, набутого

внаслідок високої якості продукту, ділової хватки чи інших історичних факторів [105]. Особливістю ст. 2 Закону Шермана є те, що для доведення обвинувачення необхідно також довести намір [188, р. 1928]. Недотримання положень щодо патентів організації зі стандартизації, викликане необережністю, не буде вважатися порушенням норм антимонопольного права США.

Справою *Рембас* було проілюстровано, що в контексті зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, для доведення обвинувачення за ст. 2 Закону Шермана необхідно встановити 2 додаткові ознаки: по-перше, що поведінка відповідача була виключною (англ. *exclusionary conduct*) – такою, яка спрямована на витіснення конкурентів із ринку; по-друге, наявність причинно-наслідкового зв'язку між монопольним становищем та виключною поведінкою [113].

Важливо окреслити ті аспекти, з доведенням яких для встановлення зловживання правами на патент, які необхідні для приватних стандартів, можуть виникати труднощі.

Серцевиною позову про зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є встановлення факту здійснення монополістом виключної поведінки. Уже на цьому етапі можуть виникати труднощі із застосуванням норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Для збереження стимулу впроваджувати інновації, володіння монопольним становищем буде вважатися законним, якщо тільки воно не супроводжується елементом антиконкурентної поведінки [85].

В контексті взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів, виключна поведінка є формою втіленням такої антиконкурентної поведінки. Виключна поведінка визначається як «поведінка, інша ніж конкуренція по-суті, або інші обмеження, об'єктивно необхідні для здійснення конкуренції по-суті, коли видається, що така поведінка обґрунтовано здатна зробити значний внесок у створення або утримання монопольного становища»

[113]. Відтак, виключна поведінка спрямована не лише на отримання домінування над конкурентами, але й на усунення самої конкуренції. Оскільки виключення конкурентів є різновидом антиконкурентної поведінки, у контексті стандартизації воно є необхідною умовою для встановлення порушення ст. 2 Закону Шермана: «мішенню права є не поведінка, яка стимулює конкуренцію, навіть жорстку, а така, яка спрямована на руйнування самої конкуренції несправедливими методами» [85]. Таким чином, норми антимонопольного права США регулюють у першу чергу спосіб, в який відбулося набуття антимонопольного становища, а не власне поведінку монополіста.

Причинно-наслідковий зв'язок між антиконкурентною поведінкою та набуттям монопольного становища також потребує ретельного обґрунтування. У контексті виникнення випадків зловживання правами на патент, які необхідні для приватних стандартів, такий причинно-наслідковий зв'язок часто означає антиконкурентну поведінку шляхом введення в оману, яка призвела до включення запатентованої технології у стандарт. Тоді «позивач повинен довести, що стандарт би не було прийнято, якби не антиконкурентна поведінка патентовласника» [171, р. 51]. Отже, необхідно встановити, що організація зі стандартизації не прийняла б відповідний стандарт, якби не омана відповідача. Для цього необхідно виключити опцію, коли організація зі стандартизації б включила відповідну технологію до стандарту, навіть, знаючи про те, що технологія охороняється патентом [185, р. 1933] і відсутні зобов'язання надавати ліцензію на цей патент на умовах ФРЕНД. На практиці саме недостатньо переконливе встановлення причинно-наслідкового зв'язку сприяло виправданню відповідача у справі *Рембас*, про що детально йтиметься при аналізі цієї важливої у судовій практиці США справи.

При доведенні небезпечної імовірності успішної монополізації, потрібно брати до уваги той факт, що лише у обмеженій кількості випадків стандарт, прийнятий організацією зі стандартизації, стане домінуючим на відповідному ринку [186, р. 1932]. Не завжди стандарт є однаково успішним, тому володіння правами на патент, який необхідний для приватного стандарту, не є запорукою

досягнення монопольного становища.

Останнім фактором, на який звертають увагу фахівці при доведенні зловживання монопольним становищем відповідно до ст. 2 Закону Шермана у контексті патентів, які необхідні для приватних стандартів, є те, що досягнення домінування на ринку повинно бути спричинене діяльністю організації зі стандартизації, що потрібно відрізнити від домінування, досягнутого як наслідком виникнення стандарту *de facto* [186, p. 1932]. У випадку ж досягнення домінування при стандартизації *de facto* відсутній антиконкурентний спосіб набуття монопольного становища, тому така поведінка особи не буде суперечити нормам антимонопольного права США.

Таким чином, ст. 2 Закону Шермана часто застосовується для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Однак, доведення факту порушення цієї статті може бути проблематичним через необхідність обґрунтування наміру, факту здійснення виключної поведінки, причинно-наслідкового зв'язку між антиконкурентною поведінкою та набуттям монопольного становища.

Ще однією законодавчою нормою, яку може бути використано для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, є ст. 5 Закону про ФТК. Відповідно до ст. 5 (а) (1) «Нечесні методи ведення конкуренції, або такі, що впливають на неї, та нечесні або оманливі дії чи ділова практика під час ведення торгівлі, або така, що впливає на неї, відповідно до цього закону оголошуються протиправними» [138, ch. 45].

У Положенні щодо введення в оману ФТК зазначила, що суб'єктом, якого захищає ст. 5 відповідного закону, є споживач [153]. Отже, історично ст. 5 Закону про ФТК застосовувалася саме до оманливих дій бізнесу у сфері реклами, які зачіпали інтереси кінцевих споживачів, а первинною сферою застосування цієї норми була недобросовісна реклама [250, p. 145].

Справа *Дел*, яка розглядалася у 1996 році, стала першою, коли ст. 5 Закону про ФТК було застосовано до зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів. У тому випадку у намаганні забезпечити права на патент

патентовласнику було відмовлено. На переконання ФТК, відповідач ввів в оману організацію зі стандартизації, коли не повідомив про свої права на патент, який став частиною стандарту, що було кваліфіковано як спроба монополізації [235].

Застосовуючи тест для кваліфікації діяння як такого, що вводить в оману, комісія посилається до попередньої судової практики, зокрема у справах *ФТК проти Колгейт-Пелмолайв* (англ. Case No. 62: Federal Trade Commission, v. Colgate-Palmolive Co.) [103] та *Крафт проти ФТК* (англ. Case No. 91-1691 Kraft, Inc., v. Federal Trade Commission) [111]. Проте зазначена судова практика стосується обману бізнесом *споживачів*, але аж ніяк не обману бізнесом бізнес-партнерів чи членів організації зі стандартизації, чи «*інших*», до яких ФТК апелює у справі *Рембас* [113]. Таким чином здійснюється підміна понять, коли ФТК звертається до обману «інших» у контексті елементів для визначення діяння як омани, оскільки поняття «інші» може включати як конкурентів у веденні бізнесу, так і членів організації зі стандартизації, у той час як судова практика із застосуванням ст. 5 відсилає до обману споживачів.

Дж. Дрекл критикує таке застосування ст. 5 у справах *Дел* та *Рембас*. По-перше, первинним покликанням ст. 5 відповідного закону є захист інтересів кінцевих споживачів проти оманливих дій бізнесу. Застосовуючи її у площині бізнес-бізнес у справах *Дел* та *Рембас* ФТК розширила сферу застосування ст. 5(1) [250, р. 146]. «Федеральна торгова комісія таким чином приховує той факт, що у *Рембасі* вона [ФТК] переносить концепцію оманливих дій, розроблену для відносин між бізнесом та споживачами у сфері реклами, у зовсім інше коло випадків» [250, р. 146]. Критики такого застосування вважають, що воно суперечить принципу, відповідно до якого норми антимонопольного права повинні захищати конкуренцію, а не конкурентів [250, р. 146].

По-друге, справа *Дел* критикується тому, що під сумнів ставлять існування умислу у діях корпорації *Дел* [188, р. 1930], а без існування умислу неможливим є встановлення вини за ст. 5 Закону про ФТК.

Більше того, розширення застосування ст. 5 Закону про ФТК було

проілюстровано у нещодавніх справах *Гугл/ Моторола* [84], *Бош* [124]. Тут застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, було визнано як зловживання правами на відповідний патенти суто на підставі ст. 5 Закону про ФТК. Ми доходимо до висновку, що хоча у зазначених справах сторони уклали мирову угоду, нещодавня практика ФТК засвідчує розширення практичного застосування ст. 5 Закону про ФТК до відносин щодо обману бізнесом не лише споживачів, але й бізнес-партнерів. Це означає що ст. 5 Закону про ФТК перетворилася на можливий інструмент протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

В американській доктрині також підтримують позицію, що ст. 5 Закону про ФТК може замінити ст. 2 Закону Шермана у випадках зловживань, що залишилися поза сферою дії останньої [167, р. 19]. Так, невдовзі після винесення рішення по *Рембасу*, голова ФТК Ж. Лейбовіц процитував справу *Рембас* як приклад випадку, коли при вчиненні односторонніх дій довести вину важко, навіть, коли докази сильні [222]. Голова ФТК підтримав необхідність застосування повноважень ФТК відповідно до ст. 5 Закону про ФТК, які «виходять за межі антимонопольного права» з метою обмеження випадків патентного шантажу [222].

У той час, як використовуючи ст. 2 Закону Шермана антимонопольне право США успішно впоралося із завданням протидії зловживанням правами на патент у справі *Брудком*, справа *Рембас* стала прикладом провального застосування відповідного положення.

Рішення як ФТК, так і апеляційного суду США округу Колумбія по цій справі викликали шквал критики та спричинили багато обговорень, в яких експерти висловлювали діаметрально протилежні позиції: у той час, як деякі науковці вказують на непереконаливість доводів ФТК у намаганні встановити вину Рембасу, посилаючись на ст. 2 Закону Шермана [253, р. 3], інші вважають рішення апеляційного суду США округу Колумбія у справі *Рембас* «таким, що викликає занепокоєння» та заохочує до авантюрної та меркантилістичної

поведінки у рамках діяльності організацій зі стандартизації [72, р. 250-251], а також «ставить під сумнів здатність антимонопольних органів та приватних позивачів оскаржувати діяння, які вводять в оману, скоєні в процесі стандартизації, відповідно до Закону Шермана» [239, р. 54].

Основна причина, чому ця справа стала резонансною, полягає у тому, що у ній, з поміж іншого, окреслювалася сфера впливу норм антимонопольного права на практику «патентної засідки» за обставин, аналогічних до тих, що фігурували у справі.

Обставини справи полягали у тому, що компанія Рембас, розробник та ліцензіар технологій для комп'ютерної пам'яті, у квітні 1990 р. подала до офісу патентів та торгових марок США заявку, яка стала першоджерелом 4-ох технологій – технології часу очікування, технології тривалості імпульсу, технології прискорення передачі інформації та технології синхронізації блокування – об'єкту дискусій у справі [113, р. 5, 7]. Заявка, відома як заявка '898' описувала 10 технологій, включених у первинний вигляд технології ДРАМ [113, р. 7]. Після невдалих спроб надати розроблену Рембасом технологію у користування виробникам ДРАМ чіпів та ДРАМ-сумісних технологій, Рембас у 1992 р. формально приєднався до приватної організації зі стандартизації – Спільної Ради Інженерів з електронних пристроїв (англ. Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)), у рамках якої брав участь у роботі комітету JEDEC 42.3, що займався розробкою приватних стандартів для товарів, пов'язаних з комп'ютерною пам'яттю [113, р. 8].

Цікаво, що перша публікація JEDEC приватного стандарту, який включив технологію часу очікування та технологію тривалості імпульсу, права на які висував Рембас у своїй заявці, відбулася у 1993 р., коли Рембас уже був членом JEDEC. У червні 1996 р. Рембас формально припинив членство у JEDEC, висловивши побоювання, що його вимоги як ліцензіара можуть бути несумісними з вимогами, які висуваються до членів організацій зі стандартизації [113, р. 45]. Незважаючи на формальне припинення членства у JEDEC, Рембас продовжував одержувати інформацію про діяльність організації

зі своїх секретних джерел [113, р. 47]. Варто звернути увагу на те, що будучи членом JEDEC, Рембас ніколи не розкривав інформацію про існуючу заявку '898 та похідні від неї заявки на патенти перед членами JEDEC [113, р. 14].

Більше того, у електронній переписці у лютому 1997 р. тодішній генеральний директор Рембасу звернувся до керівників із настановою приховувати перед партнерами/ клієнтами існування у Рембасу прав на патенти, які покриваються заявкою '898, щоб у майбутньому отримати більшу вигоду. А вже у 1998 р. комітет 42.3 JEDEC прийняв приватний стандарт ДДР СДРАМ (англ. Double Data Rate Synchronous Random Access Memory (DDR SDRAM)), який включав всі 4-и технології, охоплені рембасівською заявкою '898. У серпні 1999 р. JEDEC опублікував відповідний стандарт, а у листопаді цього ж року Рембас одержав патенти на 4-и згадані технології [113, р. 48]. Патенти на технології, необхідні для існування приватних стандартів СДРАМ та ДДР СДРАМ, надали Рембасу монопольне становище із володінням більш ніж 90% ринку [113, р. 73]. При цьому географічний ринок у цій справі охоплює Земну кулю. У період між 2004 та 2008 рр., продажі чіпів ДРАМ, які відповідали стандартам JEDEC, склали 96% від загальних обсягів продажу [113, р. 72].

У 1999 р. монополіст запросив виробників чіпів, які використовували відповідні стандарти, до переговорів щодо надання їм ліцензії на патенти, якими володів монополіст. Вже у січні 2000 р. Рембас подав перший позов проти Хітачі, яка використовувала стандарт JEDEC ДДР СДРАМ з вимогою сплати Рембасу роялті, мотивуючи це тим, що Рембас володіє патентами на 4-и технології, включені до стандарту [113, р. 48]. Так розпочалася багаторічна судова сага *Рембас*, яка незабаром привернула увагу антимонопольних органів США.

Намагаючись протидіяти кричущому випадку патентного шантажу, у справу втрутилася ФТК, яка намагалася довести порушення Рембасом антимонопольного права, посилаючись на ст. 5 Закону Про ФТК та ст. 2 Закону Шермана. Застосування ст. 5 Закону Про ФТК до випадків патентного шантажу наражалося на критику, зокрема у справі *Ен-Дата*, коли ФТК винесла

обвинувачення посилаючись на ст. 5, а не на ст. 2 Закону Шермана, що на думку Б. Кобаяші та Дж. Райта було би більш доречним [180, р. 494]. ФТК була переконана у наявності в діяннях Рембаса ознак виключної поведінки, яка підпадає під сферу застосування ст. 2 Закону Шермана та є карною, коли відповідач використовує виключну поведінку для одержання монопольного становища. Враховуючи цю обставину, ФТК висунула Рембасу обвинувачення як за ст. 5 Закону про ФТК, так і за ст. 2 Закону Шермана. ФТК звинуватила Рембас у намаганні монополізувати ринок та його монополізації, для доведення чого необхідно з'ясувати три фундаментальні проблеми: (1) чи здійснював Рембас виключну поведінку, (2) чи набув Рембас монопольного становища, (3) чи є причинно-наслідковий зв'язок між виключною поведінкою та монопольним становищем.

Справа *Рембас* є важливою, адже вона оголила деякі проблеми, пов'язані зі практичним застосуванням ст. 2 Закону Шермана до випадків притримання патентів. Ми проаналізуємо (1) чи є стандарт для встановлення причинно-наслідкового зв'язку між виключною поведінкою та монопольним становищем, застосований апеляційним судом округу Колумбія, надмірно обмежуючим; (2) чи судова практика апеляційних інстанцій США у питанні застосування антимонопольного права до випадків патентного шантажу є узгодженою; (3) чи закріє прецедент, створений справою *Рембас*, можливість захисту споживачів та конкурентів від «патентної засідки» із застосуванням антимонопольного права.

Оскільки факт набуття Рембасом монопольного становища встановлений, перейдемо до аналізу того, чи може поведінка Рембасу кваліфікуватися як виключна поведінка. Враховуючи висновок Верховного Суду США, підтриманий ФТК, що «право скероване не проти конкурентної поведінки, навіть надзвичайно конкурентної, а проти поведінки, яка несправедливо спрямована на знищення конкуренції» [109], а також висновки у справах *Трінко* та *Майкрософт* (англ. Case No. 14-35393: *Microsoft, Corp. v. Motorola*) про те, що «сам факт існування монополії не порушує Закон Шермана», апеляційний

суд визначив, що «критичним є питання, чи Рембас здійснював виключну поведінку і таким чином набув монопольного становища на відповідних ринках незаконно» [88]. Суд зауважив, що виключна поведінка може засуджуватися, якщо вона шкодить не одному чи декільком конкурентам, але зачіпає процес конкуренції, тобто шкодить споживачам [88]. На думку ФТК, у справі *Рембас* члени СРІЕПу також були основними споживачами продукції [113, р. 96].

Суперечливим стало доведення вже тієї обставини, чи накладався положеннями СРІЕПу щодо інтелектуальної власності на Рембас обов'язок розкривати інформацію про існуючу заявку на патент перед членами JEDEC. У справі неодноразово зазначалося, що положення JEDEC щодо інтелектуальної власності «не є зразком чіткості» [113, р. 52]. Цікавим є висновок ФТК щодо існування обов'язку у членів організації зі стандартизації розкривати інформацію про заявки на патенти та існуючі патенти: якщо організація зі стандартизації не вимагає розкриття такої інформації, її нерозкриття може вважатися приховуванням фактів та може вважатися оманливою поведінкою, що карається ст. 5 Закону про ФТК [113, р. 33-34]. Навіть за відсутності вимоги розкриття такої інформації, «.. член організації стандартизації не може брехати чи умисно вводити в оману» [113, р. 34]. Втім, на думку ФТК, розкриття інформації щодо заявок на патенти та існуючих патентів відповідає духу письмових положень JEDEC щодо патентів: «.. стандартизаційні програми ... повинні проводитися добросовісно, згідно з положеннями та процедурами, які забезпечать справедливість та необмежену участь» [113, р. 34], а також розумінню положень учасниками JEDEC. Добросовісність у цьому контексті може тлумачитися як обов'язок розкриття відповідної інформації. Принаймні так формулювання положень щодо патентів розуміли члени JEDEC, включаючи і керівництво Рембасу [113, р. 53-54].

Проводячи паралелі зі справою *Майкрософт*, у якій відповідач порушив взяті на себе зобов'язання [113, р. 32; 127, пара. 76], ФТК не звернула достатньої уваги на те, що Рембас, будучи членом JEDEC, на себе зобов'язань не брав. Його бездіяльність можна вважати порушенням вимог організації зі

стандартизації, однак нерозкриття інформації щодо заявок на патенти, яке однозначно не регламентується правилами організації, є більш сумнівним правопорушенням у порівнянні з порушенням взятих на себе зобов'язань, як це було у справі *Майкрософт*.

Апеляційний суд США штату Колумбія пояснив, що навіть, якщо вважати не розкриття інформації про патент виключною поведінкою у значенні ст. 2 Закону Шермана, у діяннях Рембасу немає ознак антиконкурентної поведінки, адже ФТК не спромоглася обґрунтувати існування причинно-наслідкового зв'язку між виключною поведінкою та набуттям монопольного становища.

Однак ключовим стало питання встановлення *причинно-наслідкового зв'язку* між виключною поведінкою Рембасу та набуття ним монопольного становища, без встановлення якого неможливо довести порушення норм антимонопольного права США.

Обґрунтовуючи існування причинно-наслідкового зв'язку між виключною поведінкою та набуттям монопольного становища ФТК встановила, що «якби не оманливий хід поведінки Рембасу, JEDEC виключила б запатентовані технології Рембасу зі стандарту ДРАМ, або вимагала б надання гарантій на умовах ФРЕНД, з можливістю проводити переговори щодо ліцензування [відповідних технологій] *ex ante* [до затвердження стандарту]» [113, р. 74]. ФТК стверджує, що у будь-якому із двох можливих сценаріїв: (1) виключення запатентованих технологій Рембасу зі стандарту та обрання нових технологій, або (2) включення технологій Рембасу до стандартів із зобов'язанням надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, - відбулося порушення ст. 2 Закону Шермана. Апеляційний суд США округу Колумбія не погоджується із таким висновком.

На думку суду, уникнення розвитку першого сценарію справді становить антиконкурентну поведінку, у той час як другий сценарій антиконкурентною поведінкою не є. Враховуючи, що представник ФТК не передбачив більшу імовірність розвитку якогось із цих двох сценаріїв, вони є рівнозначно імовірними. У порівнянні з можливим розвитком другого сценарію, реальна поведінка Рембасу означає, що законний монополіст вимагає сплати вищих

тарифів за ті, які б він вимагав на умовах ФРЕНД [88].

У аргументації цієї тези апеляційний суд посиляється на справу *Нінекс* (англ. Case No. 96-1579: NYNEX Corp. v. Discon, Inc.) [115], яка закріпила виняток, що «використання оманливого в іншому законним монополістом лише з метою одержання вищих за нормальні тарифи не призводить до виключення конкурентів, відтак, до зменшення конкуренції» [88]. У справі *Нінекс*, дочірня компанія Нінексу справляла необґрунтовано високу ціну за послуги демонтажу телефонного обладнання, чим завдавала шкоду одному конкуренту, що не зачіпало процес конкуренції як такий [115]. Суд підсумовує, що схожим чином втрата JEDEC можливості укласти сприятливі умови щодо ліцензування не шкодить процесу конкуренції, тому другий сценарій не є порушенням ст. 2 Закону Шермана. Критика у зв'язку із можливістю застосування винятку за *Нінекс* до обставин справи *Рембас* пов'язана у першу чергу із тим, що у *Нінекс* надана урядом монополія була встановлена до вчинення оманливих діянь, в той час як момент набуття монополії Рембасом у співвідношенні зі скоєнням оману залишався невідомим [82, р. 1252-1253]. З іншого боку, застосування винятку за *Нінекс* було у даному разі необхідним, оскільки ФТК намагалася довести провину Рембасу, базуючись на альтернативних теоріях, одна із яких не обов'язково доводить правопорушення.

На думку Дж. Райта, принципова розбіжність між ФТК та апеляційним судом США округу Колумбія виникла щодо того, чи обидва сценарії призводять до порушення ст. 2 Закону Шермана [253, р. 7]. Тут важливо розуміти, що виняток зі справи *Нінекс* застосовується до діянь Рембасу лише у тому випадку, якщо оманливе діяння та виключна поведінка були вчинені Рембасом після набуття ним монопольного становища. У протилежному ж випадку – якщо оманливе діяння було скоєно до набуття монопольного становища – другий сценарій також буде суперечити ст. 2 Закону Шермана.

Дж. Райт зазначає, що можливі декілька варіантів розвитку подій: у першому випадку, Рембас має сильний патент та володіє технологіями, які домінують над іншими існуючими, тому імовірність обрання технологій Рембасу у якості

стандарту є високою. Така ситуація підпадала б під винятки *Нінекс* [253, р. 8]. У той же час, якби технології Рембасу були не дуже розвинутими, а включення їх до стандарту він досягнув лише вдаючись до шахрайства, така поведінка б не охоронялася *Нінекс*.

Таким чином, на ФТК покладался тягар доведення того, що відповідно до другого сценарію розвитку, на діяння Рембасу не розповсюджується імунітет зі справи *Нінекс*: тобто, що Рембас спершу вчинив оманливе діяння, яке потім призвело до набуття ним монопольного становища. У той же час, хоча апеляційний суд зазначив, що ФТК жодного разу не згадала справу *Нінекс*, він не вказав, що ФТК слід було довести, що на Рембас не розповсюджується виняток зі справи *Нінекс*. Розуміння цього впливає із тлумачення судового рішення, однак, можливо така вказівка була б корисною для роз'яснення помилок ФТК при доведенні вини Рембасу, а її відсутність залишила низку запитань відкритими, через які ФТК звернулася до Верховного суду США. Втім, останній відмовив надавати роз'яснення у цій справі.

Низка авторів притримується позиції, що апеляційний суд США округу Колумбія помилково застосував надто обмежуючу інтерпретацію сфери дії ст. 2 Закону Шермана до випадків патентного шантажу, пов'язаного і з діяльністю організацій зі стандартизації. Під сумнів ставиться спроможність норм антимонопольного права захищати споживачів та конкурентів від патентного шантажу із використанням норм антимонопольного права США [72, р. 236]. Толман Р. вказує на неправильну побудову доводів провини Рембасу, порівнюючи її зі справою *Рембас*, ініційованою ЄК [239, р. 60]. В останній ЄК спромоглася зобов'язати Рембас щодо максимальної ставки роялті, які останній може вимагати від ліцензіатів. Більш детальне порівняння причин успіху ЄК в аналогічній справі буде здійснено у підрозділі 2 цього Розділу.

Відповідаючи на перше питання, можна підсумувати, що стандарт для встановлення причинно-наслідкового зв'язку між виключною поведінкою та монопольним становищем, застосований апеляційним судом США округу Колумбія, не є надмірно обмежуючим. Невдача ФТК довести причинно-

наслідковий зв'язок пов'язана скоріше з непереконливістю аргументації, ніж з надмірно обмежувачим тлумаченням критеріїв встановлення причинно-наслідкового зв'язку.

Другим дискусійним питанням стала узгодженість судової практики застосування норм антимонопольного права до випадків патентного шантажу апеляційним судом США третього округу та апеляційним судом США округу Колумбія. Найбільш часто у цьому контексті цитують справу *Брудком*, в якій «Квалькомм [відповідач] звинувачувався у відмові від зобов'язань надавати ліцензію на свою технологію на умовах ФРЕНД після того як організація зі стандартизації включила цю технологію у їхній стандарт» [72, р. 252; 89]. Посилаючись на цю справу, ФТК використовувала аргументацію апеляційного суду третього округу, що «введення в оману у середовищі приватної стандартизації, де рішення приймаються консенсусом, шкодить процесу конкуренції, оскільки призводить до невизначеності вартості технології у стандарті та збільшує вірогідність того, що права на патент нададуть монопольне становище патентовласнику» [90]. Також зазначається, що «оманливі зобов'язання ФРЕНД, не меншою мірою, ніж оманливе розкриття прав щодо інтелектуальної власності, може спричинити таку шкоду» [90].

У справі *Рембас* йшлося саме про оманливе розкриття прав щодо патентів, яке судом третього округу засуджується так само, як і оманливі зобов'язання ФРЕНД, за що Квалькомм було визнано винним у порушенні ст. 2 Закону Шерман. На підставі цього С. Бесен та Р. Левінсон доходять висновку, що апеляційний суд третього округу «... очевидно б засудив таку поведінку, як поведінка Рембасу так само як він засудив поведінку Квалькомму» [72, р. 252]. Вчені також наголошують на тому, що у справі *Брудком* суд третього округу зосереджувався саме на шкоді для процесу конкуренції. Однак, як зазначалося вище, суд округу Колумбія також зосереджувався на шкоді для процесу конкуренції, проте не побачив достатньо доводів на користь наявності такої шкоди, зважаючи на те, що антиконкурентна поведінка торкнулася у першу чергу вузького кола учасників JEDEC, а не споживачів в цілому.

Більше того, справа *Броудком* детально описує, що необхідно довести для встановлення порушення ст. 2 Закону Шермана. Однак у цій справі не надається адекватного тлумачення стандарту доведення, який має застосовуватися для встановлення порушення за ст. 2 Закону Шерман [239, р. 56]. Також слід пам'ятати, що у справі *Броудком*, звинувачення на адресу Квалькомму включали факти, які свідчили про те, що саме оманливе зобов'язання надавати ліцензію на свою технологію на умовах ФРЕНД спричинило включення цієї технології до стандарту [253, р. 11]. Іншими словами, без такого зобов'язання відповідна технологія не була б включеною до стандарту. Ці обставини суттєво відрізняються від обставин *Рембасу*, де жодних позитивних зобов'язань на себе останній не брав, хоча й не оприлюднив інформацію про свої права інтелектуальної власності.

Таким чином, як у справі *Броудком*, так само і у справах *Ен-Дата* та *Дел*, відповідачі порушили взяті на себе у процесі стандартизації позитивні зобов'язання, будучи членами відповідних організацій, у той час як Рембас, будучи членом JEDEC, не намагався стягнути роялті за використання відповідних технологій з учасників організації. Більше того, Рембас не брав на себе жодних позитивних зобов'язань, але не розкрив інформацію про заявки на патенти, хоча дискусійним залишається те, чи положення щодо патентів JEDEC покладають такі зобов'язання на своїх членів. З іншого боку залишається відкритим питання: чи могло б антимонопольне право США відреагувати на цей успішний випадок патентного шантажу, використовуючи іншу аргументацію.

Толман Р. звертає увагу на факти, які залишилися поза увагою ФТК, та які б могли докорінно змінити розгляд справи *Рембас*. Рембас зміг вимагати сплату роялті за користування запатентованими технологіями завдяки тому, що патенти на всі 4-и технології походили від єдиної заявки, поданої у 1990-у році, однак одержані у проміжку, коли Рембас припинив бути членом JEDEC та до того, як стандарт ДДР СДРАМ було офіційно затверджено JEDEC. Хоча на думку Рембаса, немає нічого протиправного у тому, щоб змінювати патентну

заявку у зв'язку з появою нової продукції, «розроблення патентних заявок для того, щоб вони покривали широко прийняті стандарти індустрії... призводить до монополізації цілого ринку, окресленого відповідним стандартом» [239, р. 46].

На думку Р. Толмана, ФТК слід було не зосереджуватися на важких технологічних обґрунтуваннях того, які ще альтернативні технології були доступні в процесі стандартизації, а більш детально проаналізувати дати подання заявок на патент та дати одержання патентів [239, р. 44]. У той час, як приблизний середній строк від моменту подачі заявки і до видачі патенту становить 2.77 роки [55, р. 98], для всіх 4-х технологій Рембасу, які стали об'єктом спору, такий строк склав 9 років і 5 місяців.

Науковець додає, що ФТК слід було змінити формулювання підстави порушення Рембасом антимонопольного законодавства на таке: «Якби не діяння Рембасу, виробники чіпів пам'яті могли б імплементувати та використовувати СДРАМ та ДДР СДРАМ стандарти JEDEC без сплати роялті від одного до трьох років, перш ніж Рембас зміг би застосувати патенти та досягти домінуючої позиції на чотирьох технологічних ринках» [239, р. 49]. Із цим важко не погодитися. Якби Рембас за аналогічних обставин, по-перше, не брав участь у діяльності JEDEC, по-друге, не шпигував за тенденціями у сфері стандартизації ДРАМ технології, використовуючи своїх таємних агентів, він би наблизив свої технології до стандарту, шляхом уточнення патентної заявки, вже після 1999 р., що б відтягнуло сплату роялті користувачами стандарту на 1 – 3 роки. Беручи до уваги, що за приблизними даними щорічна вигода від роялті за всі 4-и технології становила 600 мільйонів дол. США, а прогнозоване її зростання склало б 2.1 трильйони дол. США до 2005 р. [239, р. 49], Рембас, вдаючись до оманливих маніпуляцій, здобув істотну вигоду.

Ми погоджуємось із висновком, що лише унікальний збіг обставин дозволив Рембасу вийти сухим із води, а побоювання, що справа *Рембас* заохочуватиме практику патентного шантажу, є перебільшеними. Унікальні фактичні обставини ніколи не повторяться принаймні тому, що у 1999 р. набув чинності

Закон про захист американських винахідників, відповідно до якого Офіс патентів та торгових марок США (англ. United States Patent and Trademark Office) зобов'язаний публікувати заявку на патент протягом 18 місяців із дати подання заявки. Офіс патентів та торгових марок США може не публікувати відповідну заявку, якщо заявник підтвердить, що він не подаватиме таку саму заявку в іноземних юрисдикціях [208, para. 122(b)]. Оскільки Рембас подавав заявку в інших юрисдикціях, заявка '898 була би опублікована і стала б доступною членам JEDEC [239, p. 60]. Цей закон не знімає всі проблеми, пов'язані з практикою патентного шантажу, але принаймні унеможливорює маніпуляції по прихованню інформації про заявки на патент протягом тривалого часу.

У цьому дослідженні ми й обстоюємо позицію, що апеляційний суд США округу Колумбія своїм рішенням у справі *Рембас* не суперечив рішенням апеляційного суду США третього округу у справах *Бродком*, *Ен-дата* та *Дел*. Слід нагадати, що у справах третього округу відповідачі порушили взяті на себе в процесі стандартизації позитивні зобов'язання, у той час як обставини у *Рембас* є іншими. Проте досить часто серед науковців, які займаються проблемою зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, висловлюється позиція, що «конфлікуючі рішення апеляційних інстанцій, що стосуються прийняття стандартів, затьмарили право та призвели до непевності стосовно правозастосування як у приватній, так і у державній сфері» [167, p. 19].

Ми зазначали раніше, що справа *Рембас* має унікальні обставини, зокрема в силу чинного на той час у США законодавства щодо інтелектуальної власності, повторення яких мало ймовірно. На наш погляд ст. 2 Закону Шермана в обмеженому колі випадків й досі є інструментом протидії зловживанням правами на патенти, які включені до приватних стандартів.

Наступним видом зловживання правами на патенти, який відбувається вже після прийняття стандарту, є «притримання патенту». Цей різновид зловживань може витікати з «патентної засідки», але не обов'язково. Притримання патенту,

як і патентна засідка, можуть втілюватися у формі «нагромадження роялті» або вчинення дій, спрямованих на виключення конкурентів з ринку.

Норми антимонопольного права США не забороняють «нагромадження роялті», яке відбувається, коли патентовласник, який володіє монопольним становищем, застосовує надмірну ставку роялті для користування патентом, який необхідний для приватного стандарту. Ця позиція обґрунтована у справах *Трінко* та *Нінекс*, у яких закріплено виключення щодо законного монополіста: якщо монопольне становище було набуто не шляхом здійснення чесної конкуренції, «нагромадження роялті» може порушувати ст. 2 Закону Шермана, але відповідальність за порушення норм антимонопольного права буде зумовлена веденням нечесної конкуренції, а не наданням ліцензії на несправедливих умовах.

Хоча, як зазначалося раніше, ст. 2 Закону Шермана має обмежену сферу застосування для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, до арсеналу антимонопольного права США також входить ст. 5 Закону про ФТК, яка забороняє ведення нечесних торгових практик та застосування нечесних методів ведення конкуренції. Справа *Ен-Дата* є прикладом, коли зловживання правами на патент шляхом «нагромадження роялті» було припинене на підставі лише ст. 5 Закону про ФТК.

У тій справі у 1993 р. компанія Нейшенал під егідою IEEE брала активну участь у робочій групі із розробки приватного стандарту «швидкий есернет» покликаного замінити стандарт «есернет» 1983 р. Включивши свою технологію ЕнВей (англ. 'NWay') яка охоплювала низку патентів, до стандарту «швидкий есернет», Нейшенал взяла на себе зобов'язання надавати будь-якому суб'єкту ліцензію на умовах ФРЕНД, встановивши ставку роялті за користування відповідними патентами як одноразовий платіж в обсязі 1000 дол. США [123]. При цьому члени IEEE знали про це зобов'язання Нейшенал та поклалися на його виконання, приймаючи рішення щодо включення технології ЕнВей до стандарту [123].

У 1998 р. Нейшенал передала права на патенти, які необхідні для користування технологією Ен Вей компанії Вертикал, яка у 2002 р. почала вимагати у компаній-членів IEEE сплату роялті за користування стандартом есернет суттєво вищу за 1000 дол. США, погоджену попередньо [123]. Згодом у 2003 р. Вертикал передала відповідні патенти компанії *Ен-Дата*, контрольованій позаштатним патентним радником Вертикал, яка у свою чергу там само не виконувала зобов'язання Нейшенел щодо надання ліцензій. Внаслідок цього ФТК звинуватила Вертикал та Нейшенал у порушенні статті 5 Закону Шермана. Справа завершилась укладенням мирової угоди з прийняттям Вертикалом та Н-Датою пропозицій ФТК [197].

Справа *Ен-Дата* є важливим прецедентом, який допомагає окреслити сферу дії ст. 5 Закону про ФТК у випадку «нагромадження роялті». У цій справі відбулося зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, шляхом «патентної засідки», яка втілилася у «нагромадженні роялті». Нагадаємо, що відповідач не брав участі у процесі стандартизації, а набув права на патент, коли той був включений до стандарту, а потім порушив зобов'язання попереднього патентовласника, взяті в процесі стандартизації. Застосування ст. 2 Закону Шермана у цьому випадку було неможливим через брак елемента причинно-наслідкового зв'язку між діянням та набуттям монопольного становища. ФТК дійшла висновку про порушення норм антимонопольного права підсумувавши, що простого порушення попереднього зобов'язання не достатньо для того, аби підпадати під визначення нечесної дії або практики у значенні ст. 5 Закону про ФТК [197, Р. 5846 – 5855]. У цьому випадку відповідальність за антимонопольним законодавством була спричинена порушенням зобов'язання, яке приймалося у процесі стандартизації і було передумовою включення технології у стандарт.

Ця справа проілюструвала, що для доведення порушення ст. 5 Закону про ФТК відповідач може навіть не брати безпосередньої участі у процесі стандартизації, що спростовує необхідність доведення введення в оману. Таким чином, настання відповідальності за ст. 5 Закону про ФТК за діяння, яке не

вводить в оману, дозволяє ст. 5 Закону про ФТК охопити більше випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у порівнянні зі ст. 2 Закону Шермана.

Загалом, коли «нагромадження роялті» вчинюється суб'єктом, що набув монопольне становище внаслідок здійснення антиконкурентних дій, це може призвести до відповідальності за антимонопольним правом США, але «нагромадження роялті», до якого вдається законний монополіст, не є протиправним діянням в очах антимонопольного права.

Наступна форма втілення зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, - діяння спрямовані на виключення конкурентів, може здійснюватися через відмову у наданні ліцензії або виданні судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту.

Верховний Суд США у справі *Трінко* постановив, що «за відсутності попередньої добровільної співпраці, норми антимонопольного права не накладають на суб'єктів обов'язок співпрацювати зі своїми конкурентами» [85; 211, р. 109]. Відповідно до норм антимонопольного права США, відмова у наданні ліцензії не є антиконкурентною, якщо патентовласник не брав на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД. У такому випадку притягнення до відповідальності за нормами антимонопольного права США практично неможливе, однак така можливість залишається, коли патентовласник зобов'язався надавати ліцензію на умовах ФРЕНД.

Справа *Ксерокс* ілюструє, що норми антимонопольного права США можуть протидіяти відмові у наданні ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту, якщо патентовласник використовує своє виключне право для набуття монопольного становища на ринку поза тим, яке надається патентом [118]. Під використанням права «поза тим, яке надається патентом», мається на увазі стягнення роялті за недійсний патент, або вимога сплачувати роялті за користування декількома патентами, коли потрібен лише один [126, пара. 25; 201, р. 331]. Невизначеним залишається формулювання того, що означає використання права на патент для набуття монопольного становища

поза тим, яке надається патентом [212, р. 109]. Проте можна тлумачити такий висновок як можливість заборони відмовляти у наданні ліцензії у певних випадках.

Отже, у США немає прецедентів, коли норми антимонопольного права реагували на відмову у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту. Однак готовність патентовласника взяти на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД може тлумачитися як ознака здійснення патентовласником попередньої добровільної співпраці, що може слугувати підставою до обвинувачення останнього у порушенні норм антимонопольного права США за ст. 2 Закону Шермана у разі недотримання зобов'язань ФРЕНД.

Відтак, відмова власника патенту, який необхідний для стандарту, у наданні ліцензії на користування відповідним патентом може каратися нормами антимонопольного права США на підставі ст. 2 Закону Шермана у випадку взяття зобов'язань ФРЕНД. Втім, суди неохоче розглядають можливість застосування відповідальності за відмову патентовласника у наданні ліцензії. За відсутності зобов'язань надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, майже неможливо притягнути власника патенту до відповідальності.

Що стосується застосування патентовласником судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, то для протидії такій практиці у США норми антимонопольного права використовувалися у двох нещодавніх справах – *Boш* та *Гугл/ Моторола*. В обох справах власники патентів, які необхідні для стандартів, у процесі стандартизації, взявши на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, звернулися до суду з клопотанням про застосування судової заборони до користувачів стандарту, а ФТК почала розслідування щодо дій патентовласників на підставі ст. 5 Закону про ФТК. Обидві справи завершилися укладанням мирової угоди.

Факт взяття патентовласником на себе зобов'язань надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, став вирішальним для висунення обвинувачення на підставі норм антимонопольного права США. Більше того, у справі *Гугл/ Моторола*

ФТК припустила, що «притримання патенту» може здійснюватися за одним із двох сценаріїв: шляхом цілковитого виключення продукції конкурентів з ринку через застосування судової заборони, або через завищені ціни, адже виробники, які використовують патент Гуглу під загрозою застосування судової заборони будуть вимушені сплачувати необґрунтовано завищені роялті, які в результаті ляжуть тягарем на споживачів [125]. ФТК припустила, що застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, може використовуватися Моторолою для посилення переговорної позиції, щоб переконати потенційних ліцензіатів пристати на несправедливі умови ліцензування.

У своїй публічній заяві щодо справи *Boim* ФТК підкреслила, що компанія СПКС (англ. SPX) зобов'язавшись надавати ліцензію на патент, який необхідний для стандарту, на умовах ФРЕНД, добровільно відмовилась від права застосовувати судову заборону на користування відповідним патентом [124]. Важливою деталлю є те, що порушення норм антимонопольного права може існувати, коли власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, взявши зобов'язання ФРЕНД, має справу із зацікавленим ліцензіатом. Наразі у законодавстві та практиці немає чіткого визначення того, які умови потрібно задовольнити, щоб вважатися зацікавленим ліцензіатом. Критерії для визначення зацікавленого ліцензіата формулюються у кожному окремому випадку.

Суперечливим аспектом обох справ є застосування ст. 5 ФТК як єдиної підстави для обвинувачення патентовласника у зловживанні. Деякі науковці та практики критикують таке застосування ст. 5, стверджуючи, що: «спроба розширити застосування норм антимонопольного права до порушення договірних зобов'язань, що включають переговори щодо визначення ставки роялті для користування патентом, загрожує перетворити антимонопольне право – звід правових норм, створених для регулювання процесів конкуренції – у галузь, яка в ручному режимі контролює ведення переговорів та встановлення цін» [175]. Інші експерти окреслюють дві позитивні тенденції: вони

стверджують, що, по-перше, розширення сфери застосування ст. 5 ФТК до протидії зловживанням правами на патенти шляхом накладення судової заборони на користування відповідним патентом заповнить прогалину, яка з'явилася в антимонопольному праві США через вузьку сферу застосування ст. 2 Закону Шермана [222]; по-друге, відбудеться зближення практики протидії зловживанням правами на патенти у США та ЄС за допомогою застосування норм антимонопольного права [167, р. 24].

Сама ФТК заявила, що «буквальне тлумачення статті 5, відповідна законодавча історія та значна кількість прецедентів Верховного Суду підтверджують, що сфера дії статті 5 [Закону про ФТК] ширша, ніж сфера дії Закону Шермана» [235].

Отже, основна проблема у застосуванні ст. 5 ФТК для протидії зловживанням правами на патенти шляхом застосування судової заборони на користування відповідним патентом полягає у тому, що немає чітких критеріїв, коли застосування судової заборони є незаконним. Основними перепонами у формулюванні відповідних критеріїв є відсутність визначення, по-перше, поняття зацікавленого ліцензіата; по-друге, якою має бути поведінка патентовласника щодо зацікавленого ліцензіата. Оскільки наразі у США недостатньо судової практики для вироблення відповідних критеріїв, довільне розширення застосування сфери дії ст. 5 Закону про ФТК з боку ФТК може спантеличити конкурентів та призвести до непередбачуваних наслідків.

Підсумовуючи практику застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти у США, слід окреслити декілька тенденцій.

Застосування ст. 2 Закону Шермана для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може бути ефективним, проте має свої обмеження. Проблематичним може бути доведення, що поведінка патентовласника була виключною, причинно-наслідкового зв'язку між виключною поведінкою та набуттям монопольного становища та антиконкурентного наміру. Вирішальне значення має те, у який спосіб це

монопольне становище було набуто. Відтак, ст. 2 Закону Шермана може використовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у випадках, коли патентовласник здобув чи намагався здобути монопольне становище, здійснюючи поведінку, що вводить в оману.

Стаття 5 Закону про ФТК може бути альтернативним способом захисту від зловживання правами на патенти. У зв'язку із тим, що ст. 5 Закону про ФТК початково застосовувалась для захисту прав споживачів, існує загроза критики її застосування окремо від ст. 2 Закону Шермана як необґрунтованого розширення сфери дії останньої до відносин у площині бізнес-бізнес.

Що стосується «патентної засідки», яка втілюється шляхом здійснення патентовласником оманливих дій у процесі стандартизації, антимонопольне право США імовірно засудить такі дії незалежно від того, чи вони втілюються суб'єктом, який вже набув домінуюче становище на ринку, чи, коли він таке домінуюче становище намагається набути. Застосовуючи норми антимонопольного права у США до таких випадків увага звертається на те, що вплив на ринок був здобутий шляхом здійснення антиконкурентних дій.

Однак, норми антимонопольного права США не спроможні ефективно протидіяти практиці «нагромадження роялті», яка є формою втілення «патентної засідки» чи «притримання патенту». У цих випадках ст. 2 Закону Шермана має обмежену сферу застосування, адже недостатньо зазначити факт вимагання надмірно завищених роялті: необхідно довести, що домінуюче становище патентовласника було набуто через здійснення оманливих дій. Відтак, навіть у тих випадках, коли у практиці США «нагромадження роялті» засуджувалася на підставі ст. 5 Закону про ФТК, першопричиною відповідальності була оманлива поведінка в процесі стандартизації, а не експлуатаційні умови ліцензування.

У випадку відмови власника патенту, який необхідний для приватного стандарту, у наданні ліцензії, норми антимонопольного права можуть бути механізмом протидії таким зловживанням лише тоді, коли патентовласник

попередньо взяв на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД. За відсутності такого зобов'язання імовірність притягнення до відповідальності патентовласника за порушення норм антимонопольного права вкрай низька.

Застосування патентовласником судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, у США суперечить нормам антимонопольного права, коли патентовласник попередньо взяв на себе зобов'язання надавати ліцензію на відповідний патент на умовах ФРЕНД та, коли є зацікавлений ліцензіат. Однак у США єдиним інструментом протидії таким зловживанням є ст. 5 Закону про ФТК, сфера застосування якої розширена практикою її застосування та залишається неуточненою. Це створює невизначеність серед патентовласників та збільшує попит на обмеження сфери застосування ст. 5 шляхом уточнення сфери застосування цієї статті в офіційній заяві ФТК. Існує необхідність надання офіційного тлумачення ФТК сфери дії ст. 5 Закону про ФТК із визначенням умов, коли застосування судової заборони на використання патентів у стандартах є антиконкурентним.

2.2. Застосування норм антимонопольного права ЄС для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів

У ЄС регламентація протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, здійснюється ст. 102 ДФЄС. Відповідно до ст. 102 забороняються «... будь-які зловживання одного або кількох суб'єктів господарювання своїм домінуючим становищем на внутрішньому ринку або на істотній його частині тією мірою, якою воно може вплинути на торгівлю між державами-членами» [25].

Стаття 102 ДФЄС забороняє два основні види діяльності: ту, що пов'язана із виключенням конкурентів шляхом здійснення поведінки іншої, ніж чесна конкуренція, яка відома ще як виключна поведінка [107; 125], та експлуаторську діяльність, пов'язану з експлуатацією споживачів [139].

Для того, аби довести порушення суб'єктом ст. 102 ДФЄС, необхідно встановити, що, по-перше, відповідний суб'єкт здобув домінуюче становище на

ринку, та, по-друге, здійснює зловживання [212, р. 44]. Таким чином, ст. 102 ДФЄС покладає відповідальність лише на суб'єктів, які вже здобули монопольне становище, відмежовуючи їх від тих, хто це монопольне становище намагається здобути. Останні виключаються зі сфери дії ст. 102 ДФЄС. Це суттєво відрізняє сферу дії ст. 102 ДФЄС від сфери дії ст. 2 Закону Шермана, яка є ширшою та охоплює діяльність суб'єктів, які намагаються здобути монопольне становище шляхом здійснення зловживання. Відтак, застосування положень ст. 102 ДФЄС для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, не можливе щодо суб'єктів, які здійснюють зловживання, але не володіють монопольним становищем на ринку.

Розпочнемо із розгляду положень ст. 102 ДФЄС у контексті створення бар'єрів для входження на ринок чи розширення, що може бути використано для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. У рекомендаціях ЄК щодо застосування ст. 102 ДФЄС зазначається, що створення бар'єрів для входження на ринок монополістом є однією із підстав настання відповідальності за порушення норм антимонопольного права ЄС [162, para. 16]. При цьому забороняється як створення бар'єрів для входження на ринок, так і для розширення, коли таке входження чи розширення конкурента імовірно, своєчасне та достатнє [162, para. 16]. У цих рекомендаціях зазначається, що створення бар'єрів для входження на ринок чи розширення може втілюватися у різних формах, зокрема, у формі переваг, які має монополіст, наприклад, у вигляді важливих технологічних переваг [162, para. 17].

Поняття технологічних переваг розкривається у справі *Hilti* (англ. Case T-30/89: *Hilti v Commission*) [130], де, обгрунтовуючи володіння компанією монопольним становищем, ЄК наголосила на наявності у Хілті технологічних переваг на ринку пістолетів для вкручування шурупів, що полягають у володінні патентами на нові та технологічно перспективні винаходи.

Володіння монополістом технологічними перевагами, яке супроводжується створення бар'єрів для доступу на ринок, є типовим у випадках зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Патенти, які необхідні для приватних стандартів, часто охороняють нові та технологічно перспективні винаходи, що може бути визнано технологічною перевагою відповідно до рішення у справі *Xilmi*. Якщо патентовласник відмовляє у наданні ліцензії або вимагає необгрунтовано високі роялті, чи застосовує судову заборону на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, щодо конкурента, це може вважатися створення бар'єрів для доступу на ринок чи розширення і заборонятися ст. 102 ДФЄС.

Далі ми поетапно розглянемо спроможність норм антимонопольного права ЄС реагувати на основні види зловживань правами на патенти, які можуть втілюватися у різних формах, беручи до уваги існуючу судову практику.

Відповідно до висновку ЄК «патентна засідка» може вважатися порушенням норм антимонопольного права ЄС, коли така омана призводить до зловживання, що має антиконкурентні наслідки [83, р .6]. Важливо розуміти, що, відповідно до норм антимонопольного права ЄС, «патентна засідка», вчинена не домінуючим суб'єктом господарювання, дозволяється, а відповідна поведінка, скоєна домінуючим суб'єктом господарювання, може бути заборонена. Найбільш важливим показником для застосування відповідальності за антимонопольним правом ЄС є вплив на ринок. Відповідно до права ЄС, оманлива поведінка в процесі стандартизації не завжди призводить до відповідальності за антимонопольним правом, але може бути заборонена, коли домінуючий суб'єкт господарювання здійснив антиконкурентний вплив на ринок.

Яскравою ілюстрацією протидії норм антимонопольного права ЄС зловживанню правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, яке втілюється шляхом здійснення «патентної засідки», є справа *Rembas*. Обставини цієї справи вже описувалися при висвітленні протидії зловживанням правами на патенти із застосуванням норм антимонопольного права США у

підрозділі 1 Розділу 2. На противагу США, де поведінка Рембаса не була визнана порушенням норм антимонопольного права, ЄК скористалася ст. 9 Директиви № 1/2003, яка дозволяє Комісії не виносити обвинувальне рішення [143], якщо суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання, в яких адресує занепокоєння Комісії. У справі *Рембас* ЄК без винесення обвинувального рішення домоглася взяття компанією на себе зобов'язань щодо обмеження максимальної ставки роялті. Нижче розглянемо особливості застосування ст. 102 ДФЄС до практики «патентної засідки» на прикладі справи *Рембас*.

Так само, як і ФТК, ЄК у справі *Рембас* визначила відповідний географічний ринок як такий, що включає всю Земну кулю [83, para. 17]. Беручи до уваги той факт, що Рембас володіє патентами на технології СДРАМ, РДРАМ та ІКСДРАМ (англ. External Data Representation Random Access Memory (XDRAM)), що відповідають стандарту СРІЕП та охоплюють понад 90% чіпів для комп'ютерної пам'яті, що виробляються, ЄК дійшла висновку, що Рембас володіє монопольним становищем на відповідному ринку [83, para. 20].

Продовжуючи аналіз фактичних обставин справи, ЄК зазначила, що «особливу увагу потрібно звернути на процедури, що використовуються для того, або гарантувати захист інтересів користувачів стандарту» [83, para. 32]. Далі ЄК наголосила на тому, що «... власник права інтелектуальної власності діє недобросовісно, якщо йому відомо, що його право інтелектуальної власності охоплюється розробленим стандартом і він не повідомляє про це право інтелектуальної власності аж доки відповідний стандарт не приймається» [83, para. 32]. Тобто акцент було зроблено на ймовірності недотримання Рембасом процедур прийняття стандарту шляхом недобросовісної поведінки. Це призвело до введення в оману користувачів відповідного стандарту та призвело до надання Рембасу можливості стягувати надмірні роялті із користувачів стандарту, який мав би бути доступний для використання безкоштовно.

У той же час, ЄК зазначила, що хоча Рембас імовірно й порушив положення СРІЕПу щодо патентів, порушення правил організації зі стандартизації не є

обов'язковою умовою для встановлення зловживання. Доведення ж існування зловживання буде залежати від поведінки, що обов'язково вплинула на процес стандартизації, у контексті даної справи таким вважалося приховування Рембасом важливої інформації, що викривило процес прийняття рішень у межах організації зі стандартизації [83, para. 39]. Цікаво, що насамкінець, зобов'язавши Рембас щодо максимальної ставки роялті, які він може вимагати за користування відповідними технологіями, ЄК уникла необхідності встановлювати наявність правопорушення на підставі ст. 102 ДФЄС [83, para. 76-77].

Зрозуміло, що якби Рембасу не загрозувало звинувачення у порушенні ст. 102 ДФЄС, він би не погодився на взяття на себе зобов'язання щодо обмеження максимальної ставки роялті. Проте компромісний варіант невизнання ЄК факту зловживання Рембасом монопольним становищем в обмін на зобов'язання щодо максимальних роялті допоміг компанії зберегти обличчя та вберіг від репутаційних втрат.

Зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, шляхом «притримання патенту», що втілюються у формі «нагромадження роялті», можуть суперечити нормам антимонопольного права ЄС, адже діяльність, яка прямо експлуатаційна щодо споживачів, наприклад, вимога сплати надмірно високих цін, є підставою для виникнення правопорушення [162, para. 7]. Про це свідчить практика застосування ст. 102 ДФЄС у справах *Рембас*, *Квалькомм* та *АйПіКом*. Оскільки Рембас та Квалькомм вдалися до оманливих дій в процесі прийняття відповідних стандартів, вимогу щодо сплати надмірно завищених роялті можна описати як таку, що витікає з «патентної засідки».

У справі *АйПіКом* власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, не вдавався до оманливої поведінки в процесі стандартизації. У цій справі компанія АйПіКом придбала патентне портфолію мобільного зв'язку, розроблене компанією Роберт Бош ГмбХ (Бош), яке включало патенти, які необхідні для приватних стандартів: GSM та Універсальної мобільної

телекомунікаційної системи (англ. Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)). Хоча Бош погодилась надати доступ до своїх патентів, що необхідні для приватних стандартів, на умовах ФРЕНД, після набуття прав на відповідні патенти, АйПіКом вирішила ухилитися від виконання зобов'язань ФРЕНД. Вирішенням цієї справи стало те, що АйПіКом погодилась надати ліцензію на відповідні патенти на умовах ФРЕНД [64].

Ця справа значуща через заяву ЄК, в якій вітається зобов'язання АйПіКом надавати ліцензії на патенти, придбані у Бош, які необхідні для приватних стандартів, на умовах ФРЕНД. ЄК наголошує на важливості переходу зобов'язань ФРЕНД від першого власника до наступного разом із переходом патентів, які необхідні для стандарту.

Цією заявою ЄК уточнила сферу застосування ст. 102 ДФЄС, визнаючи можливість втручання норма антимонопольного права у випадках «нагромадження роялті», коли первинний патентовласник взяв на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, але новий власник відповідних патентів таких зобов'язань не брав. У таких випадках складається враження, що новий патентовласник залишається зв'язаним зобов'язаннями попереднього патентовласника, який взяв на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД. Іншими словами, норми антимонопольне право ЄС фактично встановили, що в контексті стандартизації зобов'язання патентовласника надавати ліцензію на умовах ФРЕНД слідують за набувачем прав на патенти.

Деякі науковці критикують застосування ст. 102 ДФЄС до випадків притримання патентів шляхом «нагромадження роялті», вказуючи на відсутність формальних критеріїв для визначення випадків, коли відповідну статтю можна застосовувати у даному контексті. На думку У. Петровчіча, існують практичні труднощі, пов'язані із відмежуванням високих роялті від надмірно завищених або експлуатаційних, що може призвести до помилкових рішень [212, р. 117-118].

Справді, хоча ризик прийняття помилкових рішень існує, практика

застосування норм антимонопольного права у ЄС свідчить про те, що ЄК вдається до застосування норм антимонопольного права лише у справах, де в процесі прийняття стандарту було так чи інакше здійснено обман, або, коли відбулося нехтування взятими в процесі стандартизації зобов'язаннями надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, але не у випадках, коли монополіст, який законно набув домінуюче становище, вимагає завищені роялті.

Це правда, що на пан'європейському рівні антимонопольні органи завжди були розсудливими у застосуванні ст. 102 ДФЄС: до ситуацій, коли процес стандартизації супроводжувався оманю патентовласника, або власник патенту, необхідного для приватного стандарту, нехтував зобов'язаннями ФРЕНД. Однак, якщо власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, буде займати домінуюче становище на відповідному ринку, що зазвичай відбувається після прийняття стандарту, широка сфера застосування ст. 102 ДФЄС може викликати занепокоєння. Конкуренційна політика ЄС може постраждати у випадку свавільного застосування ст. 102 ДФЄС для протидії нагромадженню роялті, коли роялті можуть висвітлюватися як надмірно завищені, проте такими не бути [212, р. 114-116].

Якби ЄК запропонувала критерії для визначення надмірно завищених роялті, відрізняючи їх від високих, це б додало конкуренційній політиці ЄС у сфері реагування на зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, чіткості та прогнозованості та слугувало б орієнтиром для учасників ринку, як діяти в контексті стандартизації.

Що стосується зловживань, які втілюються у формі відмови у наданні ліцензії або застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, розпочати слід із розгляду «хрестоматійних» справ у ЄС, які заклали підґрунття для протидії таким зловживанням.

Справа *Magill* (англ. Case 241/91 P and Case 242/91 P: *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities*) [98] проілюструвала, що права інтелектуальної

власності не є абсолютними та можуть обмежуватися у випадках зловживань, які призводять до порушень норм антимонопольного права співтовариства.

У цій справі компанія Магілл намагалася опублікувати програму телепередач на тиждень, але цього зробити не вдалося через застосування судової заборони компаніями АрТіІ, АйТіІІ та БіБіСі [98, para. 10]. У своєму рішенні, суд ЄС, посилаючись на справу *Вольво*, зазначив, що виключне право на відтворення є частиною авторського права, тому навіть, якщо суб'єкт господарювання займає монопольне становище, сама по собі його відмова у наданні ліцензії не може становити зловживання монопольним становищем [98, para. 49]. Цей висновок важливий, адже в контексті зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, він означає, що монополіст, який володіє патентом, необхідним для стандарту, не може автоматично каратися за відмову у наданні ліцензії на цей патент. Зловживання монопольним становищем у справі *Магілл* відбулося тому, що монополіст намагався запобігти появі нового продукту, на який був попит, для збереження власного домінуючого становища [98, para. 30].

У рішенні зазначається, що авторське право не використовувалося у спосіб, який відповідає його основним функціям, якими є захист немайнових прав на роботу та забезпечення винагороди за творчі зусилля [98, para. 28]. Однак такі фундаментальні принципи співтовариства як свобода пересування товарів або свобода конкуренції переважають над будь-яким застосуванням національного права інтелектуальної власності, яке застосовується у спосіб, що суперечить цим принципам [98; para. 28].

У контексті зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, це означає, що, якщо патентовласник, від якого залежить доступ до стандарту, відмовляється надавати ліцензію або намагається застосувати судову заборону на користування патентом, і це спричинює значний негативний вплив на конкуренцію на ринку якихось членів співтовариства, таке зловживання може бути припинено через порушення принципу свободи конкуренції, закріпленого у ст. 102 ДФЄС. Підстави для такого рішення можуть бути різними.

Наприклад, однією із підстав може бути перешкодження доступу на ринок та появі нового продукту, на який є попит. Але цей перелік не вичерпний. Виникли побоювання, що після справи *Magill* відмова у наданні ліцензії для запобігання появі нового продукту стала окремою підставою для визнання існування зловживання.

Рішення у справі *Magill* критикували, побоюючись, що вона створила нові передумови для застосування примусових ліцензій і тому таке застосування стане звичним. Наприклад С. Опі, характеризуючи рішення у справі *Magill* зазначив, що суд ЄС встановив, що у деяких виключних випадках просто відмовившись надати ліцензію на свої права інтелектуальної власності третій стороні, монополіст може порушити статтю 82 [нинішню статтю 102 ДФЄС] [203, р. 454]. Науковець підсумовує, що ця теоретична юридична незахищеність може змусити монополіста завжди надавати ліцензії у випадках вимоги [203, р. 454].

Науковці Д. Гойдер та Р. Грівс охарактеризували це рішення як таке, що стало розчаруванням [160, р. 357; 160, р. 246]. Проте ЄК – це консервативна та доволі поміркована інституція, яка продемонструвала стриманість у застосуванні своїх нових повноважень, наприклад, право застосовувати тимчасові заходи або засуджувати великі злиття.

Важливо, що справа *Magill* створила прецедент, який дозволяє застосовувати норми антимонопольного права для протидії відповідним зловживанням у ЄС, а норми національного права інтелектуальної власності не надають монополістам абсолютного імунітету.

Відтак, можна зробити обґрунтоване припущення, що ст. 102 ДФЄС передбачає можливість застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням у формі відмови у наданні ліцензії на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Як зазначалося вище, за загальним правилом, власник патенту, необхідного для приватного стандарту, який набув домінуюче становище на ринку, може відмовити своєму конкуренту у наданні ліцензії на відповідний патент, адже принцип ексклюзивності патенту,

інкорпорований у право інтелектуальної власності, надає йому таку можливість [212, р. 52]. Цей висновок підтверджується судовою практикою [96; 97; 121]. Однак, у певних виключних обставинах, таке право може обмежуватися.

Пропонується розглянути гіпотетичний приклад обмеження доступу на ринок ЄС шляхом застосування заборони надання ліцензії на патент, який необхідний для високошвидкісного стандарту мобільного Інтернету 3G, у випадку чого конкуренти будуть виключені з цілого ринку. Щоб довести, що така відмова у наданні ліцензії має антиконкурентні наслідки, необхідно переконатися, що чотири умови тесту, який застосовується у виключних випадках [98; 121], який також відомий як «доктрина необхідного об'єкту», задоволено: (1) доступ до патенту, який охороняється правом інтелектуальної власності є необхідним, щоб конкурувати на ринку, (2) відмова у наданні ліцензії виключає ефективну конкуренцію на ринку, (3) така заборона запобігає появі нового продукту, (4) відмова у наданні відповідної ліцензії не має об'єктивного виправдання [98; 211, р. 52].

Наш приклад із відмовою у наданні ліцензії на патенти, який покриває стандарт мобільного Інтернету 3G, ілюструє, що задовольнити перші дві умови відносно просто. По-перше, доступ до патенту, необхідного для стандарту, який транслюється у доступ до стандарту 3G, забезпечує можливість конкурувати на ринку. По-друге, за відсутності відповідного доступу ефективна конкуренція на ринку буде неможлива. Що стосується вимоги запобігання появі нового продукту, якщо новий продукт тлумачити як цілковито новий, цю вимогу було б дуже важко задовольнити. Суд ЄС у справі *Майкрософт* витлумачив, що вимога впровадження нового продукту вважалася задоволеною, коли відмова у наданні ліцензії б стала перепорою для «технічного розвитку продукту» [101, para. 647]. Таке тлумачення спростило доведення того, що відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту, задовольняє тест, який застосовується у виключних випадках.

Враховуючи, що у ЄС немає судових прецедентів, коли норми

антимонопольного права б засуджували практику відмови у наданні ліцензії на патенти, які необхідні для приватних стандартів, аналіз існуючої судової практики та доктрини дозволяє дійти висновку, що такі дії можуть бути антиконкурентними, якщо всі чотири вимоги тесту, що застосовується у виключних обставинах, буде задоволено, не залежно від того, чи патентовласник брав на себе зобов'язання надавати ліцензію на умовах ФРЕНД.

Наступним шляхом втілення практики «притримання патенту» є застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту. По обидва боки Атлантики ця практика породила дебати щодо доцільності застосування такої заборони. Наразі у ЄС існує консенсус, що «застосування судової заборони є можливим заходом проти порушення патентних прав» [63]. Станом на сьогодні, ЄК розглянула дві справи щодо застосування судової заборони на користування патентами, які необхідні для стандартів, коли патентовласники попередньо взяли зобов'язання ФРЕНД: справи проти *Самсунга* (англ. *Samsung*) [63] та *Мотороли* (англ. *Motorola*) [62]. В обох випадках, відповідно до пара. 285 Рекомендації щодо застосування договору ЄС щодо угод про горизонтальне співробітництво, відповідні організації зі стандартизації вимагали від власників патентів, які необхідні для стандарту, зобов'язатися надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД всім третім особам [162, пара. 285]. Це була умова для включення їх технологій до відповідних стандартів.

У справі *Моторола*, ЄК висловила занепокоєння, що загроза застосування судової заборони на користування патентом була використана як інструмент примусу потенційного ліцензіата пристати на нечесні умови надання ліцензій всупереч статті 102 ДФЄС [62]. У цій справі ЄК зазначила, що судова заборона не може застосовуватися як інструмент накладання надмірно суворих умов ліцензування. Справа проти *Мотороли* завершилася виданням обвинувального рішення, згідно зі ст. 7 Регламенту ЄС № 1/2003 [143], в якому *Моторолу* зобов'язали усунути негативні наслідки, але без накладення штрафу, адже

«національні суди дійшли суперечливих висновків [із цього приводу]» [62].

Іще один важливий висновок, запропонований справою *Самсунг*, уточнив, коли судова заборона на застосування патенту, який необхідний для приватного стандарту, може бути антиконкурентною в ЄС. Тут ЄК наголосила, що застосування судової заборони щодо патентів може бути визнано зловживанням, коли патент є необхідним для стандарту та присутній зацікавлений ліцензіат, який готовий вести переговори щодо надання ліцензії на умовах ФРЕНД [63].

Отже, окрім того, що патентовласник повинен бути зв'язаний попередніми зобов'язаннями ФРЕНД, також необхідне існування зацікавленого ліцензіата. Розгляд справи *Самсунг* завершився взяттям Самсунгом зобов'язання не застосовувати судову заборону на користування всіма своїми патентами, які необхідні для стандартів, щодо всіх компаній, які погоджуються на умови програми ліцензування [58]. Відповідно до умов програми ліцензування, сторони можуть вести переговори щодо значення зобов'язання ФРЕНД до 12-и місяців, а, якщо їм не вдасться дійти згоди, вони повинні звернутися до суду або арбітражу для уточнення значення зобов'язань ФРЕНД [61].

В антимонопольному праві ЄС утвердилися дві умови, коли використання судової заборони проти користувачів патентів, які необхідні для приватних стандартів, може вважатися антиконкурентним: (1) попередньо існуюче зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД всім третім особам; (2) наявність зацікавленого ліцензіата, готового вести переговори щодо надання ліцензії на умовах ФРЕНД. Досі поняття зацікавленого ліцензіата залишається невизначеним, тому може по-різному тлумачитися судами держав-членів, однак у справі *Моторола*, ЄК дійшла висновку, що компанія Епл (англ. Apple) є зацікавленим ліцензіатом, адже «друга пропозиція Епл щодо надання ліцензії, яка дозволяє визначення ставки роялті судом, є чітким свідченням того, що Епл був зацікавлений укласти ліцензійну угоду з Моторолою на умовах ФРЕНД та сплачувати на умовах ФРЕНД компенсацію за користування патентами, які необхідні для стандартів»

[237, р. 6]. Судова практика ЄС ілюструє, що для визначення ліцензіата як «зацікавленого» необхідно продемонструвати готовність уповноважити нейтральну судову чи арбітражну інституцію визначити умови ФРЕНД [119, para. 68].

Оскільки практика Суду ЄС щодо можливості застосування судової заборони на користування патентами, які необхідні для стандартів, обмежена нещодавнім рішенням у справі *Хуавей* (Case C-170/13: Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH), держави-члени ЄС застосовують різні критерії для визначення, коли такі дії є протиправними. Здається, що ЄК дотримується позиції, що використання судової заборони щодо патентів, які необхідні для стандартів, є зловживанням монопольним становищем, якщо до застосування судової заборони, патентовласник не спромігся «надати підозрюваному порушнику [прав на патент] письмову пропозицію умов ліцензування на умовах ФРЕНД, включаючи точний показник роялті» [213]. При цьому у справі *Хуавей* було визначено, що ліцензіат вважається зацікавленим при виконанні деяких критеріїв: по-перше, що потенційний ліцензіат не оскражує факту, що патент є необхідним для стандарту [119, para. 62]; по-друге, що потенційний ліцензіат погоджується дотримуватися умов ФРЕНД та зробив письмову оферту патентовласнику [119, para. 63]; по-третє, у випадку, коли патентовласник пропонує умови надання ліцензії, відповіді на цю пропозицію на вдаючись до «тактик затягування» [119, para. 64-65]. Відтак, у справі *Хуавей* суд ЄС застосував більш обмежуючі критерії до визначення зацікавленого ліцензіата, ніж ЄК.

На сьогодні лише декілька країн членів ЄС мають досвід судового розгляду спорів, що стосуються патентів, які необхідні для стандартів: Великобританія, Італія, Нідерланди, Німеччина та Франція [78, р. 292]. Проте судова практика цих країн свідчить про різне вирішення аналогічних спорів. Зокрема, суперечливою є практика вирішення спорів щодо застосування судової заборони на користування патентами у Нідерландах та Німеччині.

Так, суперечливим було рішення Верховного Федерального Суду Німеччини,

відоме як «стандарт Помаранчевої книги» [84], яке стосувалося застосування судової заборони на патенти. Принципи, визначені цією справою, можуть застосовуватись і при взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів. Визначалось, що патентовласнику, зв'язаному зобов'язаннями надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД, який вимагає застосування судової заборони на використання відповідного патенту, може бути відмовлено на підставі принципу *dolo agit*. Відповідно до цього принципу, немає сенсу задовольняти вимогу патентовласника щодо застосування судової заборони на використання патенту, якщо він не одержить вигоди від застосування такої заборони через використання примусової ліцензії [84; 183].

«Стандарт Помаранчевої книги» закріпив вимоги, які дозволяють відповідачу відвернути застосування судової заборони на користування патентом. По-перше, відповідач повинен був зробити обов'язкову безумовну оферту позивачу щодо одержання ліцензії на умовах ФРЕНД та дотримуватися її. По-друге, відмова позивача надавати ліцензію із дотриманням зазначених умов буде вважатися зловживанням монопольним становищем. Щодо обов'язку відповідача зробити оферту позивачу, слід зауважити, що така оферта передбачає визначення обґрунтованих роялті та їх сплату на окремий рахунок для позивача [84].

Відповідно до німецького підходу, якщо зацікавлений ліцензіат отримав доступ на ринок за допомогою стандарту, він повинен платити роялті, навіть якщо разом із патентовласником вони не дійшли згоди щодо конкретної суми та останній відмовляється їх приймати [78, р. 296]. Практична складність задоволення цієї вимоги полягає також у необхідності визначення потенційним ліцензіатом обґрунтованої ставки роялті. Майже завжди обґрунтоване визначення цього показника по-різному сприймається патентовласником та потенційним ліцензіатом. Здебільшого ставка роялті визначається арбітражем.

Також зацікавлений ліцензіат не повинен оскаржувати, наприклад, те, що патент є необхідним для стандарту [78, р. 295]. Застосування цієї вимоги в контексті стандартизації було б обмежуючим, а неспроможність оскаржити

факт того, що патент є необхідним для стандарту, суперечила б нормам антимонопольного права [58]. Такий підхід до визначення, який ліцензіат є зацікавленим, здається обмежуючим у порівнянні з критеріями, які застосовувалися ЄК у справах *Самсунг* та *Моторола*.

На перший погляд «стандарт Помаранчевої книги» покликаний боротися зі зловживаннями правами на патенти, які втілюються у формі застосування судової заборони, однак на практиці цей стандарт встановлює надто обмежуючі критерії для його застосування та має зворотній вплив [211, р. 691], захищаючи інтереси патентовласника. Успішне застосування винятку на підставі справи «стандарт Помаранчевої книги» відбулося лише двічі: у справах *Філіпс проти СоніЕрікссон* (англ. Case No. 7 O 65/10: Philips v SonyEricsson) [104] та *Моторола проти Епл* (англ. Case No. 6 U 136/11: Motorola v. Apple) [102].

Не дивно, що цей стандарт було піддано критиці у голандському суді та названо таким, «що суперечить всій системі захисту патентних прав» [134]. Критика базувалась на тому, що не можна відмовляти у припиненні порушення патентних прав (у даному випадку шляхом застосування судової заборони на користування патентом) через очікування якихось дій потенційного ліцензіата – у даному випадку йдеться про вимогу надання примусової ліцензії. На думку голандського суду, потенційний ліцензіат може проактивно вимагати застосування примусової ліцензії, але це не перешкоджає патентовласнику захищати свої порушені права на патент [184, р. 8].

Хоча справа *Хуавей* і роз'яснила певні вимоги до визначення зацікавленого ліцензіата, втім, незрозумілим залишилося, що робити у випадку, коли сторони не дійшли згоди щодо умов ФРЕНД [219]. Так само справа *Хуавей* не розробила вичерпних критеріїв для визначення концепції зацікавленого ліцензіата, які могла б застосовуватися до всіх випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, втілених у формі застосування судової заборони на користування цими патентами. Наприклад, хоча у справі *Хуавей* критерії до визначення зацікавленого ліцензіата більш обмежуючі, ніж у справі *Моторола* чи *Самсунг*, ці критерії менш жорсткі, ніж у справі «стандарт Помаранчевої

книги». Враховуючи важливість, щоб країни-члени ЄС мали уніфіковані підходи щодо протидії зловживанням правами на патенти із застосуванням норм антимонопольного права, або принаймні, щоб судові установи при розгляді відповідних справ не посилювали зловживання, такої уніфікації може бути досягнуто через розвиток ЄК конкуренційної політики у відповідній сфері на пан'європейському рівні.

Важливими політичним питанням є те, чи сприятимуть національні суди держав-членів ЄС патентовласнику у зловживанні монопольним становищем на ринку шляхом наданням судової заборони на користування патентами, що необхідні для стандартів, всупереч цілям ст. 102 ДФЄС. Такий наслідок може бути спричинений застосуванням національними судами держав-членів ЄС більш суворих вимог для тлумачення поняття зацікавленого ліцензіата у контексті стандартизації.

Враховуючи, що галузь ІКТ стрімко розвивається, спори щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, будуть з'являтися. Так, у 2015 р. компанія Еріксон – найбільший у світі постачальник устаткування для мобільних мереж – розширила свої позови проти Епл стосовно патентів, необхідних для функціонування стандартів, до країн ЄС, подавши позови у суди Великобританії, Нідерландів та Німеччини [221]. Після майже року судового провадження було укладено мирову угоду. Хоча текст цієї угоди не оприлюднений, коментуючи її зазначається, що було досягнуто згоди щодо ліцензування патентів, включаючи необхідні для стандартів, протягом 7 років [165]. Погоджену ставку роялті оцінюють як 0.5% від вартості продажу Айпедів (англ. I pads) та Айфонів (англ. I phones) [199].

Порівняння можливостей протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у ЄС та США дозволяє окреслити деякі тенденції.

По-перше, у той час як у США ст. 2 Закону Шермана охоплює як поведінку монополіста, так і діяльність суб'єктів, що намагаються здобути монопольне становище, відповідно до ст. 102 ДФЄС, регламентується лише поведінка

монополіста. Зазначена відмінність є суттєвою, адже вона відображає різницю у сприйнятті ролі антимонопольного права по різні боки Атлантики. Втім, зазначена відмінність сфери дії аналогічних статей у ЄС та США нівелюється на практиці, адже, у той час, як в ЄС для доведення володіння домінуючим становищем суб'єктом достатньо встановити, що монополіст володіє 40% ринку [162, пара. 14], у США відповідна позначка може становити 75% або 80% [117]. Володіння суб'єктом 50% ринку у США може бути задовільним для доведення наміру монополізації [212, р. 49].

На нашу думку, різна побудова аналогічних норм пов'язана із різним сприйняттям завдань антимонопольного права по різні боки Атлантики. Таке різне ідеологічне сприйняття ролі антимонопольного права можна пояснити існуванням антимонопольного права у США, яке ґрунтується на вірі у самодостатність вільного ринку, який здатний найбільш ефективно розподіляти економічні ресурси, тому ефективність втручання антимонопольного права у діяльність ринку сприймається скептично та зводиться до виключних випадків [212, р. 60]. У той же час в основу антимонопольного права ЄС було закладено принцип справедливого розподілу благ, який був покликаний забезпечити функціонування спільного ринку у ЄС, та сприймав надмірні ціни як пряму загрозу справедливому розподілу благ на ринку [212, р. 60]. Після усунення бар'єрів та встановлення спільного ринку, заборона антимонопольним правом встановлення надмірних цін мала на меті унеможливити зведення приватними суб'єктами нових бар'єрів.

По-друге, у США ст. 2 Закону Шермана зосереджується на способі, у який здійснюється набуття або спроба набуття монопольного становища: необхідно, щоб це відбувалося без використання нечесних або оманливих дій. У той же час в ЄС має значення поведінка монополіста після набуття ним домінуючого становища: на монополіста покладається відповідальність утримуватися від «будь-якої поведінки, яка б завдала шкоди неспотвореній конкуренції на ринку» [212, ft. 166]

По-третє, відповідно до ст. 2 Закону Шермана, забороняється лише виключна

поведінка – тобто поведінка, спрямована на виключення суб'єкта з відповідного ринку [250, р. 144]. Якщо поведінка є експлуататорською, наприклад, полягає у стягненні істотно завищених цін, але не спрямованою на виключення суб'єктів з процесу конкуренції, така поведінка у США не буде протиправною, адже не буде підпадати під дію ст. 2 Закону Шермана. Ілюстрацією цього є справа *Нінекс*, яка закріпила прецедент, що дозволяє законному монополісту зловживати своїм становищем, наприклад, шляхом встановлення завищених цін [115]. Проте така поведінка імовірно буде протиправною за правом ЄС, адже буде охоплюватися ст. 102 ДФЄС. Стаття 102 прямо забороняє «встановлення невинуватених цін на купівлю або продаж, або інших невинуватених торговельних умов».

По-четверте, сферу дії ст. 102 ДФЄС щодо практики «притримання патенту» у порівнянні із Законом Шермана у США розширює відсутність вимоги встановлення причинно-наслідкового зв'язку між оманливим діянням та здобуттям монопольного становища, що стало основним каменем спотикання при розгляді справи *Рембас* у США.

Ще однією відмінністю, яка розширює сферу дії ст. 102 ДФЄС у порівнянні зі ст. 2 Закону Шермана є вимога законодавства США щодо завдання шкоди процесу конкуренції, яку було уточнено у справі *Рембас* як таку, що повинна завдавати безпосередньої шкоди споживачам. Суд уточнив значення цієї вимоги таким чином, що, якщо поведінка підозрюваного у зловживанні монопольним становищем завдає шкоду конкурентам, однак безпосередньо не зачіпає споживачів, така поведінка буде відповідати законодавству США. Законодавство ж ЄС забороняє діяння, які навіть опосередковано порушують права споживачів через вплив на існуючу систему конкуренції [250, р. 149]. Це означає, що у випадках завдання шкоди лише інтересам вузького кола конкурентів по веденню бізнесу, ст. 102 ДФЄС може бути залучено як підставу для притягнення до відповідальності. З одного боку це дозволяє нормам антимонопольного права ЄС бути більш дієвим інструментом у боротьбі з патентним шантажем, на відміну від відповідних

норм права США. Однак, з іншого боку, така широка сфера дії норм антимонопольного права може зменшувати стимул для впровадження інновацій у країнах ЄС, оскільки на перший погляд добросовісний патентовласник, який не завдає безпосередньої шкоди споживачам, може не отримати вигоди від реалізації прав на свій винахід через втручання антимонопольного права.

Також норми антимонопольного права США не спроможні адекватно протидіяти зловживанням у формі «нагромадження роялті». У той час як ст. 2 Закону Шермана має обмежену сферу дії, ст. 5 Закону про ФТК може протидіяти цій практиці лише тоді, коли «нагромадження роялті» супроводжується оманливою поведінкою у процесі стандартизації. На противагу цьому, практика застосування ст. 102 ДФЄС до випадків «нагромадження роялті» на пан'європейському рівні є послідовною. Розробка чітких критеріїв для розуміння того як визначити, коли сума роялті, які вимагає патентовласник, є не просто високими, а надмірно завищеними, стало б цінним внеском для формування прогнозованої конкурентної політики ЄС у сфері протидії зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Ми дійшли висновків, що у ЄС зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, шляхом втілення «патентної засідки» не буде порушенням норм антимонопольного права, оскільки на етапі вчинення «патентної засідки» патентовласник іще не набув домінуючого становища. Однак, якщо «патентна засідка» стане каталізатором для настання інших видів зловживання, як «притримання патенту», що відбулося у справі *Рембас*, така діяльність може бути антиконкурентною за нормами права ЄС.

Що стосується «притримання патентів», втілене через відмову у наданні ліцензії на відповідний патент, відповідальність за нормами антимонопольного права ЄС може настати, не залежно від того, чи зобов'язаний патентовласник надавати ліцензію на умовах ФРЕНД, якщо задоволені чотири елементи тесту, який застосовується у виключних випадках. Хоча наразі немає прецедентної бази, але труднощі можуть виникнути із задоволенням критерію щодо появи

нового продукту.

Норми антимонопольного права ЄС можуть протидіяти і винесенню судової заборони на користуватися патентами, які необхідні для приватних стандартів, яка є черговою формою втілення відповідних зловживань. Однак існує занепокоєння, що застосування державами-членами більш жорстких вимог для визначення зацікавленого ліцензіата або наміру зацікавленого ліцензіата отримати ліцензію на умовах ФРЕНД, може сприяти відповідним зловживанням, всупереч ст. 102 ДФЄС [181, р. 144].

Відтак, норми антимонопольного права ЄС здатні більш ефективно протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що слід враховувати при перейнятті відповідного досвіду Україною. Однак не слід забувати, що у досвіді ЄС щодо протидії відповідним зловживанням є певні недоліки. Так, бажаною є розробка критеріїв для визначення надмірно завищених роялті, відрізняючи їх від високих, що додало б конкуренційній політиці ЄС чіткості та прогнозованості. Також для досягнення одноманітного застосування концепції зацікавленого ліцензіата ЄК та Суду ЄС слід розробити критерії, на підставі яких зацікавлений ліцензіат та його намір дотримуватися зобов'язань ФРЕНД при ліцензуванні патенту можуть бути визначені. Враховуючи, що багато держав-членів ЄС не мають достатньо досвіду у розгляді судових справ, пов'язаних із застосуванням судової заборони на користування патентами, які необхідні для приватних стандартів, розвиток конкуренційної політики на пан'європейському рівні сприятиме заохоченню обізнаності держав-членів у відповідній проблематиці та прийняттю справедливих судових рішень національними судами.

2.3. Азійський підхід до проблеми зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів

Проблема зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є актуальною і для азійського регіону, який відіграє надзвичайно важливе значення для розвитку галузі ІКТ: Китай є найбільш швидкозростаючим ринком для ліцензованих товарів у світі, обсяги якого з

2005 по 2010 р. потроїлися, та займає перше місце у світі за кількістю патентних заявок [194, р. 1, 4], а Індія є найбільшим телекомунікаційним ринком світу [228, р. 609]. На противагу ЄС та США, Індія та Китай лише нещодавно почали розглядати спори, пов'язані зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для стандартів, та запропонували нормотворчі ініціативи для вирішення цієї проблеми. Те, який підхід до правового регулювання взаємодії права інтелектуальної власності та антимонопольного права в контексті стандартизації оберуть Індія та Китай, буде впливати на формування світового ринку ІКТ. Для України надзвичайно актуальним є аналіз азійського підходу до проблеми зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, який також перебуває на етапі становлення.

У законодавстві Індії відсутні спеціальні положення, які б закріплювали правову регламентацію протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів. Вирішенням цієї проблеми займаються антимонопольні органи Індії

– Конкуренційна комісія Індії (ККІ) та Генеральний Директор – та судові органи. Для розуміння того, якими є основні механізми протидії відповідним зловживанням в Індії, необхідно звернутися до рішень антимонопольних та судових органів. На противагу Індії та попри відсутність прецедентної бази у цій сфері в Китаї, Китай став піонером нормативно-правового регулювання зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів.

Ми проаналізуємо азійський підхід до (1) тлумачення зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД; (2) відмови у наданні ліцензії; (3) надання примусових ліцензій; (4) застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, та умов для використання такої заборони.

Хоча у Китаї антимонопольне законодавство було впроваджено нещодавно - Закон Китаю «Про антимонопольне право» від 30 серпня 2007 р. набув чинності з 1 серпня 2008 р., - вже у цьому першому законі ст. 55 встановлювала загальну регламентацію зловживання правом у контексті права

інтелектуальної власності: «Цей Закон не застосовується щодо поведінки суб'єктів господарювання, спрямованої на здійснення прав інтелектуальної власності, однак цей Закон застосовується до діяльності суб'єктів господарювання, яка усуває або обмежує конкуренцію через зловживання їхніми правами інтелектуальної власності» [136]. Слід зауважити, що попри те, що США та ЄС дуже часто розглядають спори, пов'язані із зловживаннями правами на патенти, які необхідні для стандартів, їх законодавства не містять такої норми.

В контексті боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Китаї важливим стало набуття з 1 серпня 2015 р. чинності Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності [234], які спричинили значний резонанс. Для розуміння особливості застосування Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності слід звернути увагу на те, що застосуванням норм антимонопольного права при взаємодії з правом інтелектуальної власності у Китаї займаються Національна комісія із розвитку і реформи (НДПК, англ. NDRC), Державна адміністрація з промисловості і торгівлі (САІК, англ. SAIC) та Міністерство торгівлі Китайської народної республіки (МОФКОМ, англ. MOFCOM). Отже, хоча Правила про заборону зловживань правами інтелектуальної власності і не мають сили закону та є обов'язковими лише для органу, що їх розробив та видав – САІК – існують підстави вважати, що всі три органи із застосування антимонопольного права – САІК, НДПК та МОФКОМ, які зробили певний внесок у розробку цих Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, будуть їх застосовувати [261, р. 177].

Стаття 55 Закону Китаю «Про антимонопольне право», яка забороняє зловживання правами інтелектуальної власності, сформульована нечітко та може мати широку сферу дії, а Правила про заборону зловживань правами інтелектуальної власності з-поміж іншого покликані «зробити використання цих повноважень [закріплених у ст. 55 Закону Китаю «Про антимонопольне право»] більш конкретним та визначеним, сподіваючись, що це зробить

приватних суб'єктів менш вразливими до зловживань через широкі та абстрактні надані САІК законом повноваження» [194, р. 4].

Перейдемо до аналізу питання, яким є тлумачення зобов'язання надавати ліцензію на відповідний патент на умовах ФРЕНД у країнах Азії. Звичайним механізмом запобігання виникненню зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів [181, р. 12], який забезпечує ефективну взаємодію патентів та стандартів [212, р. 28], є взяття патентовласником письмового зобов'язання надавати ліцензію на користування відповідним патентом на умовах ФРЕНД. Нормальною практикою стало включення організаціями зі стандартизації запатентованої технології до стандарту за умови взяття зобов'язання надавати доступ до патенту, який необхідний для стандарту, на умовах ФРЕНД [148, р. 37]. Однак, навіть за умови взяття патентовласником зобов'язання ФРЕНД, виникає проблема із тлумаченням відповідного зобов'язання.

Хоча проблема взаємодії патентів та стандартів червоною ниткою проходить у Правилах про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, найбільш важливими є положення, закріплені у ст. 7, 10 та 13 цих Правил [234].

Зобов'язання ФРЕНД передбачає надання ліцензії на патент, який необхідний для стандарту, на умовах вільного, розумного та недискримінаційного доступу. У той час як перша умова закріплюється не завжди, друга та третя мають фундаментальне значення. У Китаї, до домінуючих суб'єктів господарювання застосовуються ст. 10 та 11 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, які закріплюють зобов'язання, по-суті схожі на зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД. Одне із положень ст. 10 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності визначає, що до ліцензіата не можуть застосовуватися «інші нерозумно обмежувальні умови» [234]. Іншими словами, на домінуючого патентовласника покладається обов'язок надавати ліцензію на розумних умовах. Стаття 11 Правил про заборону зловживань правами

інтелектуальної власності забороняє невинуватену дискримінацію між різними партнерами [234]. Відомо, що взяття зобов'язання ФРЕНД також забороняє дискримінацію. Відтак, у Китаї ст. 10 та 11 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності покладають на домінуючий суб'єкт господарювання зобов'язання надавати ліцензію на патент, який необхідний для стандарту, на умовах розумного та недискримінаційного доступу незалежно від наявності зобов'язання ФРЕНД.

Існує два аспекти тлумачення значення зобов'язання ФРЕНД: по-перше, з'ясування, за яким методом слід визначати ставку роялті, та, по-друге, який показник роялті відповідає умовам ФРЕНД. Ця проблема спричинила палкі дискусії в Індії та розглядалася в Китаї.

Незважаючи на відсутність у Китаї судової практики щодо застосування Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, у 2013 р. китайський суд Шеньдженю у справі *Хуавей проти ІнтерДігітал* (англ. *Huawei v InterDigital*) вперше визначив ставку роялті за користування патентом, із врахуванням зобов'язання ФРЕНД. Це рішення було підтримане судом апеляційної інстанції Гуандунгу і може слугувати орієнтиром для тлумачення зобов'язання ФРЕНД в контексті визначення ставки роялті.

У справі, яка розглядалася в Китаї, Хуавей звинуватив ІнтерДігітал у зловживанні монопольним становищем на ринку ліцензування патентів, які необхідні для стандартів, зокрема, через вимогу сплати надмірних роялті та встановлення різних цін для різних ліцензіатів [261, р. 186]. Важливо, що суд у цій справі встановив, який метод слід використовувати для обчислення ставки роялті. Цим методом було вирахування певного фіксованого відсотку від вартості продуктів, проданих компанією Хуавей. Сам метод обчислення ставки роялті не було оскаржено. Втім, Хуавей оскаржив ставку роялті, стягнення якої вимагав ІнтерДігітал. Суд апеляційної інстанції підтримав методологію визначення ставки роялті, запропоновану судом першої інстанції, тобто із застосуванням фіксованого відсотку від вартості продукту [261, р. 187].

В ще одній справі, *Квалкомм*, яка стосувалася патентів, які необхідні для стандартів, НДРК дійшов висновку, що ставка роялті повинна визначатися як відсоток від оптової ціни продукту [196]. Це рішення демонструє консенсус з-поміж судових та антимонопольних органів Китаю щодо методу визначення ставки роялті з дотриманням зобов'язань ФРЕНД як відсотку від вартості продукту.

В Індії, як уже зазначалося раніше, відсутнє нормативно-правове регулювання зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів. У той же час, судова практика Індії демонструє різне тлумачення значення зобов'язання ФРЕНД антимонопольними та судовими органами. Рішення у справах *Майкромакс* (англ. *Micromax Informatics Ltd*) [101] та *Інтекс* (англ. *Intex Techs. (India) Ltd*) [91] в Індії проілюстрували різні підходи ККІ та Високого суду Делі до механізму визначення ставки роялті, які користувач стандарту має сплатити патентовласнику.

На думку ККІ, використання відсотку від ціни продажу товару є неправильним методом визначення ставки роялті, що може зашкодити кінцевим споживачам цього товару. Так, наприклад, застосування ставки роялті в 1.25% до товару, який коштує 100 Індійських рупій, призведе до прибутку патентовласника в 1.25 рупії, але якщо товар коштуватиме 1000 рупій, прибуток від того ж патенту становитиме 12.5 рупій. Як наслідок, патентовласник стягує дві різні платні за користування тим самим патентом, який необхідний для стандарту [101, para. 17]. Таке зауваження видається обґрунтованим. Ще більш разюча різниця між прибутком патентовласника може постати, наприклад, при використанні того самого стандарту у ноутбуках різних поколінь, або у ноутбуці та смартфоні. Слідуючи цій логіці ККІ дійшла висновку, що справляти дві різні ставки роялті за використання одного і того ж патенту в різних телефонах є дискримінаційним [101, para. 17]. Відтак, за логікою ККІ, ставка роялті за користування одним і тим самим патентом має бути однаковою. Справу було передано на розгляд Генерального Директора, який, відповідно до Закону Індії «Про антимонопольне право» від 13 січня 2003

р., уповноважений розглядати антимонопольні спори [228, р. 610]. Втім, Високий суд Делі, розглядаючи відповідні справи, для визначення ставки роялті використовував саме відсоток від оптової ціну продажів [91, para. 52], використовуючи підхід, який відрізняється від підходу ККІ.

Палкі прихильники методу визначення роялті, використовуючи відсоток від вартості товару, стверджують, що допоміжні ефекти від об'єднання різних компонентів для створення додаткових функцій, можуть створити ефект мережевої вигоди, який вже відчувають користувачі смартфонів [228, р. 616]. Таке пояснення може застосовуватися у деяких випадках, однак не завжди один і той самий винахід, необхідний для стандарту, набуває додаткових функцій через те, що використовується у дорожчому товарі. Іноді така різниця у ставці роялті може не пояснюватися ефектом мережевої вигоди, а становити цінову дискримінацію.

Міжнародний досвід не надає однозначної відповіді щодо того, яким методом слід керуватися при визначенні ставки роялті. Так, на пан'європейському рівні закріплено принцип, що визначення роялті, які відповідають зобов'язанням ФРЕНД, повинно базуватися на тому, чи прив'язана ставка роялті до економічної цінності прав інтелектуальної власності [163]. Це доволі загальне формулювання, яке може по-різному тлумачитися судами. Різна ставка роялті за користування тим самим винаходом може бути витлумачена як така, що не прив'язана до економічної цінності права інтелектуальної власності, адже економічна цінність права інтелектуальної власності є сталою та не може змінюватися в залежності від зміни, скажімо, бренду смартфона. Однак цей принцип може тлумачитися і так, що економічна цінність права інтелектуальної власності може змінюватися, якщо допоміжні ефекти від взаємодії різних компонентів створюють додаткові переваги для користувачів дорожчого продукту. Ми вважаємо, що загальним принципом визначення ставки роялті, закріпленим у ЄС, можна керуватися для обґрунтування використання будь-якого з механізмів визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД.

Цікаво, що у США перше судове рішення щодо встановлення ставки роялті було винесено після появи відповідної судової практики у Китаї [195]. Так, у 2013 р. суддя Робарт у спорі *Майкрософт* визначив нижню та верхню межу ставки роялті на умовах ФРЕНД за користування приватним стандартом, прийнятим організацією IEEE. При цьому важливо звернути увагу на те, що кінцеву ставку роялті суд визначив як фіксовану суму, а не як відсоток від оптової вартості продукту [128], тобто використав метод визначення ставки роялті, відмінний від того, який застосовують суди в Індії та Китаї. Суд апеляційної інстанції підтримав таке рішення [95]. У порівнянні зі ставкою роялті, запропонованою Моторолою, яка б мала становити 2.25% від вартості продукту, і складала б в середньому 4.5 дол. США, суд постановив, що середня ставка роялті має складати 0.03471 дол. США за одиницю продукту, із діапазоном 0.008-0.195 дол. США [128]. У ще одній справі стосовно визначення ставки роялті суд визначив ставку роялті як фіксовану суму, а не відсоток від вартості оптової продукту [92]. У цих випадках практика США узгоджується із пропозицією ККІ Індії.

Фактори, які бралися до уваги при винесенні рішення, включали, з-поміж іншого, необхідність уникнення практик «притримання патенту» та «нагромадження роялті». Зловживання характеризувалися як «можливість власника патенту, який необхідний для стандарту, вимагати більше, ніж цінність запатентованої технології, та намагатися втримати вартість стандарту в цілому» [92, р. 66].

Другим суперечливим питанням, яке пов'язане із тлумаченням значення зобов'язання ФРЕНД, є визначення того, яка сума роялті відповідає зобов'язанням ФРЕНД, а яка ні.

У Китаї у рішенні суду першої інстанції, суду Шеньдженю, зазначається що для визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД, по-перше, слід брати до уваги, що ставка роялті має бути пропорційною кількості патентів, які необхідні для стандарту [92, р. 66]. Наголошується, що патенти, які включені до стандарту, але не є необхідними для їх функціонування, не слід враховувати.

Цей висновок суду можна використовувати для протидії зловживанням правами на патенти, здійсненим у формі «нагромадження роялті». По-друге, роялті не можуть перевищувати певний відсоток від вартості продукту і повинні розумно розподілятися між патентовласниками [92, р. 66]. Суд апеляційної інстанції зазначив, що метод обчислення приблизної ставки роялті має враховувати щорічний звіт компанії, прибутки від продажів інших ліцензіатів та іншу інформацію [261, р. 187].

При визначенні ставки роялті китайський суд порівнював відповідні ставки для конкурентів Хуавею та дійшов висновку, що у деяких випадках ставка роялті для Хуавею у 100 разів більша, ніж для конкурента [261, р. 187]. У той час як для Хуавею ставка роялті складала 1.85% від вартості товару, для ЕйчТіСі вона ж становила 0.21%, для Самсунга – 0.19%, для Епл – 0.02% [261, р. 187]. У контексті зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах недискримінаційного доступу така різниця вважалася неприйнятною і суд дійшов висновку, що максимальною ставкою роялті, яку ІнтерДігітал може вимагати від Хуавею є 0.19%.

Враховуючи рішення судів США, прийняті після цього, таке визначення ставки роялті критикується, адже не бере до уваги складні економічні фактори та порівнює конкурентів, які перебувають у непорівнюваних умовах. Китайські суди у цій справі запропонували мінімальні настанови щодо того, як різні фактори беруться до уваги при визначенні ставки роялті, наприклад, як одноразова виплата роялті у випадку Епл може порівнюватися із поточними ліцензійними платежами Хуавею [261, р. 187]. Наразі ця справа перебуває на розгляді Верховного суду Китаю, який визначить правильність обраного підходу.

В Індії, схожим чином, у справі *Майкромас* ККІ дійшла висновку, що застосування різних ставок роялті до різних користувачів стандарту, що супроводжується примушуванням до підписання угод про нерозповсюдження інформації (англ. non-disclosure agreements), у тому числі і суми роялті, суперечить умовам ФРЕНД, адже є дискримінаційним [101]. Підхід ККІ у

цьому питанні схожий до підходу китайських судів першої та другої інстанції, адже неприйнятним вважається дискримінаційне застосування роялті до різних конкурентів.

У попередньому висновку Високого суду Делі немає згадки про дискримінаційне застосування ставки роялті. У судовому рішенні Високого суду Делі у цій справі зазначається, що запропонована ставка роялті не є визначенням того, яка ставка роялті відповідає умовам ФРЕНД, а є ставкою, яка має застосовуватися тимчасово [100]. Наприклад, за визначенням суду тимчасова ставка роялті для стандарту GSM має складати 0.8% від оптової вартості телефону [101], що є нижчим у порівнянні з 1.25%, які вимагав Еріксон [228, р. 612]. Остаточне визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД у цій справі очікується у 2016 р.

Отже, наразі в Азії ще немає встановлених критеріїв або узгодженої практики щодо визначення ставки роялті, яка б відповідала умовам ФРЕНД. У той час, коли в Індії ще очікують на відповідні судові рішення, в яких визначають ставку роялті на умовах ФРЕНД, досвід Китаю зазнає критики із боку західних експертів, адже вважається, що економічні фактори не достатньо глибоко аналізуються та порівнюються при визначенні відповідної ставки роялті.

Цікаво, що ст. 7 та 13 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності демонструють негативне ставлення до відмови у наданні ліцензії на патенти, який необхідний для стандарту.

Важливо, що ст. 13 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності містить пряму заборону суб'єктам господарювання, які займають монопольне становище, здійснювати зловживання правами на патент шляхом «патентної засідки»: забороняється «умисно приховувати інформацію щодо своїх патентів або прямо відмовлятися від своїх патентних прав під час участі у стандартизації, але вимагати забезпечення своїх патентних права проти осіб, які впроваджують стандарт, після того як ці патенти стали частиною стандарту». Також закріплено положення, сприятливі для протидії

«притриманню патентів»: забороняється «після того як їх патенти стали необхідними для стандартів, порушувати зобов'язання ФРЕНД та вдаватися до відмови у наданні ліцензії ... застосовувати інші нерозумні умови, які усувають або обмежують конкуренцію» [234].

Деякі аналітики вказують на слабкість ст. 13 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, адже заборона «патентної засідки» та «притримання патенту» поширюється лише на домінуючі суб'єкти господарювання [234]. Ми вважаємо, що не слід недооцінювати значення цього положення. Доволі часто в контексті ефективної стандартизації виникає ситуація, за якої власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, є домінуючим суб'єктом господарювання. До того ж, саме патентовласники, які займають домінуюче становище, становлять найбільшу загрозу для обмеження конкуренції та блокування використання стандарту.

Ситуація, коли положення щодо прав інтелектуальної власності міжнародних організацій зі стандартизації засуджують практику зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, є звичною, хоча навіть там це не здійснюється у такій прямій формі. Але факт нормативно-правового закріплення такої заборони є безпрецедентним для США та ЄС – нині найбільш активних гравців у сфері протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів. Насправді, поява ст. 13 у Правилах про заборону зловживань правами інтелектуальної власності може тлумачитися як свідчення рішучої політичної позиції Китаю у сфері боротьби з подібними зловживаннями.

Перейдемо до аналізу «доктрини необхідного об'єкту» (англ. essential facility) як інструменту протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, у Китаї.

Стаття 7 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності забезпечує доступний механізм надання примусових ліцензій на патенти, які необхідні для стандартів, що може стати безпрецедентно потужним

інструментом боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Відповідно до ст. 7 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності домінуючий суб'єкт господарювання не повинен, без достатніх на те підстав, відмовляти у наданні ліцензії на розумних умовах іншим суб'єктам господарювання на право інтелектуальної власності, яке є необхідним об'єктом для виробництва або управління, таким чином, обмежуючи конкуренцію. Далі у ст. 7 закріплюється, що для визначення, чи є об'єкт необхідним, потрібно кумулятивне виконання трьох умов: (1) право інтелектуальної власності не може бути розумно заміщене на відповідному ринку, тому що таке право інтелектуальної власності є необхідним іншим суб'єктам господарювання для доступу на відповідний ринок; (2) відмова у наданні ліцензії на право інтелектуальної власності повинна негативно вплинути на конкуренцію або інновації на відповідному ринку, завдаючи шкоди добробуту споживачів та інтересам суспільства; (3) надання ліцензії на право інтелектуальної власності не завдасть необґрунтованої шкоди власнику права інтелектуальної власності [234].

Зважаючи на те, що ці Правила набули чинності зовсім нещодавно, ще немає жодної практики щодо їх застосування, тому не зрозуміло, чи складно буде задовольнити умови для доведення, що патент, який необхідний для стандарту, є необхідним об'єктом. Аналіз тексту статті та спрямованість Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності на протидію зловживанням правами на патенти, зокрема і у стандартах, дають підстави вважати, що найбільш сприятливими умовами для застосування ст. 7 створює сфера взаємодії патентів та стандартів.

Це пояснюється тим, що доволі часто власник патенту, який необхідний для приватного стандарту, завдяки розповсюдженості стандарту займає домінуюче становище. Якщо відповідний стандарт є ефективним, доступ до патенту, який необхідний для приватного стандарту, буде необхідним для доступу на відповідний ринок. Крім того, відмова у наданні ліцензії за таких

умов може обмежувати конкуренцію, адже перешкоджатиме появі на ринку ще одного суб'єкта господарювання, що імовірно шкодитиме добробуту споживачів та інтересам суспільства. Імовірно, що надання ліцензії на такий патент сприятиме розвитку здорової конкуренції на ринку, а не завдаватиме необґрунтовану шкоду патентовласника.

Ще одним цікавим аспектом є те, що відповідно до наявного формулювання ст. 7, якщо потенційний ліцензіат доведе, що патент, який необхідний для стандарту необхідний для доступу на ринок, йому може надаватися примусова ліцензія, навіть, якщо патентовласник не брав на себе зобов'язань надавати ліцензію на умовах ФРЕНД [261, р. 179].

Фактично, китайське законодавство закріпило презумпцію, що домінуючий суб'єкт господарювання, який володіє необхідним об'єктом (у контексті нашого дослідження це патент, який необхідний для приватного стандарту), зобов'язаний надавати ліцензію на відповідний патент, не залежно від того, чи брав він на себе зобов'язання ФРЕНД. Цей підхід відрізняється від підходу, усталеного в ЄС та йде у розріз із практикою США, тому він підпадає під значну критику посадовців зі США.

Коментуючи Правила про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, коли вони ще перебували на стадії розробки, у частині, яка стосувалася надання примусових ліцензій, спеціальний уповноважений ФТК М. Охелхаузен зазначила, що неправильне тлумачення практики застосування США примусових ліцензій може завдати шкоди патентним правам та призвести до «серйозних негативних стимулів для інвестицій у дослідження та розвиток і завдання шкоди інноваціям» [203]. Ще один спеціальний уповноважений ФТК Дж. Райт зауважив, що при визначенні ролі норм антимонопольного права у обмеженні прав інтелектуальної власності молодим режимам антимонопольного регулювання, зокрема, Китаю, слід пам'ятати, що сприяння розвитку конкуренції та добробуту споживачів найкраще забезпечується шляхом здійснення ретельного економічного аналізу [254]. Іншими словами,

представники антимонопольних органів США закликають китайських колег до обмеження втручання у сферу прав інтелектуальної власності.

У ЄС «доктрина необхідного об'єкту», більш відома як тест на встановлення виключних обставин, вперше була застосована у справі *Оскар Броннер* (Case No. C-7/97: Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs) [127], а згодом закріпилася у справах *Магілл* [98] та *АйЕмЕс Хелс* [122]. Жодного разу у практиці ЄС цей тест не застосовується для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, хоча імовірність такого існування є. Щоб довести, що відмова у наданні ліцензії має антиконкурентні наслідки та необхідним є надання примусової ліцензії, необхідно переконатися, що чотири умови тесту, який застосовується у виключних випадках, задоволено: (1) доступ до патенту, який охороняється правом інтелектуальної власності є необхідним, щоб конкурувати на ринку, (2) відмова у наданні ліцензії виключає ефективну конкуренцію на ринку, (3) така заборона запобігає появі нового продукту, (4) відмова у наданні відповідної ліцензії не має об'єктивного виправдання [98, para. 2; 211, p. 52]. Не вдаючись у деталі зазначимо, що вимогу запобігання появі нового продукту відмовою у наданні ліцензії не так легко задовольнити у контексті взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для стандартів. Тому не дивно, що у практиці ЄС «доктрина необхідного об'єкту» може застосовуватися лише за виняткових обставин і аж ніяк не є правилом. Зокрема тому, що, відповідно до європейського тесту, значно складніше, ніж відповідно до Китайського, довести, що патент, який необхідний для приватного стандарту, є необхідним об'єктом.

На відміну від ЄС та Китаю, у США «доктрина необхідного об'єкту» взагалі не визнана. Історично, на доктринальному рівні у США закріпилося несприйняття «доктрини необхідного об'єкту», окрім як у виняткових випадках: «нікого не може бути змушено співпрацювати, якщо тільки це не призведе до суттєвого покращення конкуренції на ринку через зменшення цін або збільшення виробництва чи інновацій», а також, що «жоден суд не повинен

покладати обов'язок примусового співробітництва, який він не може пояснити чи адекватно та розумно наглядати за його впровадженням» [67, р. 841, 852]. Більше того, Верховний Суд США у справах *Трінко та лінкЛайн*, критикуючи застосування «доктрини необхідного об'єкту» судами нижчестоячих інстанцій для накладення обов'язку співпрацювати, поставив під сумнів законність цієї доктрини та уточнив, що немає обов'язку співпрацювати, так само як немає обов'язку пропонувати обґрунтовані умови чи ціни [168]. Відтак, впровадження Китаєм «доктрини необхідного об'єкту» як механізму для надання примусових ліцензій в контексті зловживання правами на патенти, вороже сприймається у США.

З іншого боку, хоче наразі скарги щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, надходять переважно щодо іноземних патентовласників, із тим, як китайські виробники патентують нові винаходи, інвестують у дослідження та розвиток, а також впроваджують ініціативи зі стандартизації, вони самі можуть незабаром опинитися на стороні відповідача за зловживання. Дослідники наводять приклад компанії Хюавей, яка наразі робить значні інвестиції у розвиток нових телекомунікаційних стандартів і прагнуче повернути інвестицію [261, р. 182]. Притягнення до відповідальності національних компаній може змусити антимонопольні органи Китаю застосовувати відповідні нормативні положення більш помірковано. Практика оцінить вірність цього судження.

Досліджуючи, чи може патентовласник застосовувати судову заборону на використання патенту, який необхідний для приватного стандарту, та якими є умови для використання такої заборони, необхідно звернутися до аналізу судової практики Індії та Китаю та порівняти їх із досвідом США та ЄС. При цьому ключовим питанням є визначення зацікавленого ліцензіата та відмежування його від незацікавленого. Відповідно до усталеної у США та ЄС практики, за наявності незацікавленого ліцензіата, дозволяється застосування судової заборони на користування патентами, які необхідні для приватних стандартів.

Судова практика Індії ілюструє, що клопотання про застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, охоче задовольняється, коли присутній незацікавлений ліцензіат. Одним із критеріїв незацікавленості є порушення прав патентовласника, коли відсутнє виправдання такого порушення. У справі *Еріксон проти Інтексу*, Інтекс оскаржив письмові свідчення В. Гхате про те, що більшість патентів Еріксону є необхідними для стандарту [91, р. 43]. При цьому, заявивши, що свідчення щодо належності патентів Еріксона до необхідних для стандарту є недостовірними, Інтекс не надав жодних аргументів та доводів, які б спростували відповідні свідчення [91, р. 248-249]. Задовольняючи клопотання Еріксону про надання судової заборони на користування Інтексом відповідними патентами Еріксона, суд висунув 2 аргументи. По-перше, Інтекс недобросовісно вів переговори щодо надання ліцензії на відповідні патенти на умовах ФРЕНД, адже задля отримання матеріальних переваг він звертався до різних судових та антимонопольних органів та надавав суперечливі свідчення. По-друге, навіть після укладення ліцензійного договору на умовах ФРЕНД, Інтекс би вимагав анулювання відповідних патентів [91, р. 245]. На думку суду, це є свідченням того, що Інтекс – незацікавлений ліцензіат, що дає підстави застосувати судову заборону на користування ним патентами, що належать Еріксону та необхідні для стандартів. В іншому разі Еріксон зазнає невідшкодовуваних втрат, так само як і інші 100 платників роялті, які є відомими світовими компаніями.

Така судова практика Індії відповідає загальним принципам, які існують у США та ЄС, і стосуються застосування судової заборони на користування патентами, які необхідні для стандартів, відповідно до яких застосування судової заборони дозволяється, якщо присутній незацікавлений ліцензіат. Проте уточненню підлягає те, які умови слід виконати, щоб ліцензіат кваліфікувався як зацікавлений. Чи означає судова практика Індії, що зацікавлений ліцензіат не може оскаржувати факт належності патентів до категорії необхідних для стандарту. Важливо зрозуміти, чи може зацікавлений

ліцензіат оскаржувати дійсність патенту. Ці запитання залишаються відкритими.

У Китаї, де так само як в Індії відсутнє нормативно-правове закріплення поняття чи ознак зацікавленого ліцензіата, слід аналізувати судову практику.

У одній із судових справ НДРК вимагала від ІнтерДігітал – патентовласника – взяття зобов'язань не вимагати застосування судової заборони на користування своїми патентами за умови, якщо потенційний ліцензіат пристане на обов'язкову оферту щодо арбітражу або укладе іншу обов'язкову угоду щодо арбітражного механізму [261, р. 181]. Це гарантувало б визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД.

МОФКОМ вимагав від Нокія взяття аналогічного зобов'язання не застосовувати судову заборону щодо патентів, які необхідні для стандартів, стосовно яких Нокія взяла зобов'язання ФРЕНД, якщо потенційний ліцензіат візьме такі самі зобов'язання. Тут принцип відмови від застосування судової заборони на користування патентами застосовується за принципом взаємності. Втім, відсутність згадки про зацікавленого ліцензіата залишає відкритим питання, чи можливе застосування судової заборони у випадку наявності незацікавленого ліцензіата [261, р. 181].

Відповідно до рішень, прийнятих МОФКОМ та НДРК, зацікавленим вважається ліцензіат, який погоджується на визначення третьою стороною, наприклад, арбітражним органом, ставки роялті на умовах ФРЕНД. Втім, відкритим залишається питання, що відбувається, коли після визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД, ліцензіат відмовляється сплачувати їх. Чи втрачає він статус зацікавленого ліцензіата і чи отримує патентовласник право вимагати судову заборону на користування патентом, який необхідний для стандарту. Лише подальша практика роз'яснить ці питання.

На відміну від Індії, де у справі *Еріксон* судом було поставлено під сумнів можливість зацікавленого ліцензіата оскаржувати дійсність патенту, ст. 10 (b) Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності Китаю зобов'язує патентовласника, який набув монопольне становище, не забороняти

потенційному ліцензіату оскаржувати дійсність патентів [234]. Китайський підхід до тлумачення концепції зацікавленого ліцензіата відповідає практиці ЄС у цьому питанні. У практиці ж США ця концепція тлумачиться залежно від обставин певної справи, тобто відсутній усталений тест для визначення зацікавленого ліцензіата [261, р. 183].

У практиці ЄС, а саме у згаданій вище справі *Моторола*, ЄК дійшла висновку, що Епл є зацікавленим ліцензіатом, адже «друга пропозиція Епл щодо надання ліцензії, яка дозволяє визначення ставки роялті судом, є чітким свідченням того, що Епл був зацікавлений укласти ліцензійну угоду з Моторолою на умовах ФРЕНД та сплачувати на умовах ФРЕНД компенсацію за користування патентами, які необхідні для стандартів» [237, р. 6]. Так само, як і в китайській практиці, готовність до визначення третьою стороною ставки роялті на умовах ФРЕНД тлумачиться як ознака того, що ліцензіат є зацікавленим. Аналогічно, для кваліфікації як зацікавлений ліцензіат НДРК вимагала від Інтер Дігітал взяття зобов'язань про визначення значення умов ФРЕНД арбітражем.

З іншого боку, на рівні судів держав-членів ЄС іще не сформульованого єдиного розуміння тлумачення концепції зацікавленого ліцензіата, що продемонструвало рішення німецького суду, відоме як «*стандарт Помаранчевої книги*», яке визнало Епл незацікавленим ліцензіатом [84].

Отже, проаналізувавши положення Закону Китаю «Про антимонопольне право» та Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, які застосовуються для протидії зловживанням правами інтелектуальної власності, робимо висновок, що китайські антимонопольні та судові органи мають ефективні інструменти для боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для стандартів [21, с. 82]. Про значну увагу Китаю до цієї проблеми свідчить закріплення на нормативно-правовому рівні заборони зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, шляхом «патентної засідки» чи «притримання патенту». За домінуючими суб'єктами господарювання закріплюються зобов'язання, по-перше, надавати ліцензію на

патент на умовах РЕНД, не залежно від того, чи брали вони на себе зобов'язання ФРЕНД; по-друге, надавати ліцензію на патент, якщо такий патент є необхідним об'єктом. Оскільки наразі немає судової практики застосування Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, використовуючи їх, слід дотримуватися балансу між інтересами патентовласника та користувачів стандарту, який включає патент. З одного боку, положення Правила про заборону зловживань правами інтелектуальної власності дозволяють антимонопольному праву ефективно реагувати на випадки зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів. З іншого боку, надмірно обмежуючи права патентовласників, вони можуть стати перепорою для нормального здійснення прав інтелектуальної власності та розвитку інновацій.

Як китайські, так і індійські суди, застосовують метод визначення ставки роялті на підставі вирахування відсотку від вартості товару. Втім, із цим не погоджується антимонопольний орган Індії – ККІ, що вважає виправданим стягнення однакової суми роялті з усіх товарів, не залежно від того, якою є вартість певного товару [228, р. 610]. Ці два різні підходи послідовно застосовувалися антимонопольними та судовими органами в Індії, що створює непевність серед засновників та користувачів стандарту та може бути вирішена після винесення висновку Генеральним Директором, на розгляд якого обидва спори були передані ККІ. Відтак, хоча метод визначення ставки роялті на підставі вирахування відсотку від вартості товару і не є універсально прийнятим, наразі він є домінуючим та імовірно буде застосовуватися і в майбутньому.

Складається враження, що у випадку відмови у наданні ліцензії та патент, який необхідний для стандарту, який став успішним, імовірним є задоволення трьох умов ст. 7 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності та доведення, що відповідний патент є необхідним об'єктом. У такому разі китайське законодавство робить можливим видання примусової ліцензії та патент, який необхідний для приватного стандарту, що дозволить

ефективно протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, шляхом відмови у наданні ліцензії.

Як у ЄС та США, так само в Індії та Китаї існує єдине розуміння можливості застосування судової заборони патентовласником, який зв'язаний зобов'язаннями ФРЕНД, щодо патентів, які необхідні для приватних стандартів: наявність незацікавленого ліцензіата. За таких умов питання тлумачення концепції зацікавленого ліцензіата стає ключовим. В Індії наразі немає усталеного тесту, який би дозволяв відмежувати зацікавленого ліцензіата від незацікавленого. Практика Китаю та ЄС у цьому питанні є схожою.

Висновки до розділу 2

1. Аналіз нормативно-правового регулювання та судової практики щодо протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, із застосуванням норм антимонопольного права ілюструє, що у ЄС та Китаї, у порівнянні з Індією та США, норми антимонопольного права спроможні більш ефективно застосовуватися для протидії відповідним зловживанням. У Китаї це пояснюється наявністю нормативно-правової бази для протидії відповідним зловживанням, у ЄС – сприятливим нормативно-правовим регулюванням та практикою ефективною протидії відповідним зловживанням. Однак використання такої нормативно-правової бази для надмірного обмеження прав патентовласника може стати перешкодою для впровадження та розвитку інновацій та перешкоджати прийняттю ефективних стандартів. Ця загроза є мінімальною в Індії та США, які дуже обережно ставляться до необхідності протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, із застосуванням норм антимонопольного права, вирішуючи справи по-різному у кожному конкретному випадку.

2. Першою спробою нормативно-правового регулювання зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, за допомогою норм антимонопольного права стали прийняті у Китаї Правила про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, які спрямовані на протидію зловживанням правами на патенти. Новелою китайського законодавства є ст. 10 та 11 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності, які покладають на власників патентів, які необхідні для стандартів, обов'язок надавати ліцензію на свої патенти на розумних та недискримінаційних умовах, не залежно від наявності зобов'язань ФРЕНД. В Індії, ЄС та США відсутня спеціальна регламентація протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, тому застосовуються загальні положення

антимонопольного права. Проте у ЄС та США напрацьовано певний масив судових рішень у цій сфері.

3. У випадках «патентної засідки» низька ефективність застосування ст. 2 Закону Шермана у США у порівнянні зі ст. 102 ДФЄС у ЄС пояснюється ширшою сферою дії останньої, оскільки не потребується доведення виключної поведінки монополіста, причинно-наслідкового зв'язку між оманливим діянням та здобуттям монопольного становища та антиконкурентного наміру, як того вимагає тест до ст. 2 Закону Шермана.

4. У ЄС справа *Magill* проілюструвала, що права інтелектуальної власності не є абсолютними та можуть обмежуватися у випадках зловживань, які призводять до порушень норм антимонопольного права співтовариства.

5. У ЄС забороняються зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, що втілюються у формі «нагромадження роялті», коли монополіст вимагає необґрунтовано завищені роялті за використання у стандарті своєї запатентованої технології. Така практика дозволяється антимонопольним правом США. Розробка критеріїв для визначення надмірно завищених роялті, відрізняючи їх від високих, додала б конкурентній політиці ЄС чіткості та прогнозованості.

6. Сформувався різні підходи щодо методу визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД. Так, суди Індії та Китаю дотримуються принципу, що ставка роялті повинна обраховуватися як певний фіксований відсоток від оптової вартості продуктів. Однак антимонопольні органи Індії вважають, що необхідно визначати фіксовану ставку роялті, яка не залежить від вартості того чи іншого продукту, а відображає цінність технології, що наближено до підходу судів США, які встановлюють діапазон, у межах якого ставка роялті може визначатися. Відтак, в Індії простежується відсутність єдиного підходу до визначення методу встановлення ставки роялті. Досвід ЄС не надає відповіді на це питання, оскільки на пан'європейському рівні закріплюються загальні принципи тлумачення зобов'язань ФРЕНД та відсутнє закріплення визначення методу, який слід використовувати.

7. Справи *АйПіКом* у ЄС та *Ен-Дата* у США сформулювали принцип, що в контексті патентів, які необхідні для стандартів зобов'язання патентовласника надавати ліцензію на умовах ФРЕНД слідує за набувачем прав на патент.
8. В усіх розглянутих юрисдикціях допускається відмова у наданні ліцензії на патенти, які необхідні для стандарту, адже це прояв абсолютних прав патентовласника. Втім, у ЄС, Китаї та США відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту, може суперечити нормам антимонопольного права, якщо патентовласник взяв на себе зобов'язання ФРЕНД та за наявності зацікавленого ліцензіата.
9. По-різному регламентується порядок надання примусових ліцензій у разі відмови надавати ліцензію на патент, який необхідний для стандарту. В Індії надання примусових ліцензій супроводжується виконанням таких самих вимог, які існують в законодавстві України: невикористання або недостатнє використання винаходу протягом трьох років та обгрунтована відмова патентовласника у наданні ліцензії. У Китаї Правилами про заборону зловживань правами інтелектуальної власності було впроваджено цілком інші спеціальні вимоги, які стосуються надання примусової ліцензії на необхідний об'єкт. Фактично, китайське законодавство закріпило презумпцію, що монополіст, який володіє патентом, який є необхідним об'єктом, зобов'язаний надавати ліцензію на відповідний патент, не залежно від того, чи брав він на себе зобов'язання ФРЕНД. Наразі ще немає судової практики, але у ЄС може бути важко задовольнити критерій тесту необхідного об'єкту, який вимагає доведення перешкоджання появі новому продукту. У той же час, у США застосування цієї доктрини зазнало критики Верховного Суду, тому імовірність її застосування в контексті взаємодії патентів та стандартів є низькою.
10. У всіх розглянутих юрисдикціях дозволяється застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, за відсутності зацікавленого ліцензіата. Судова практика Індії у цьому питанні не є розвинутою, проте наявні рішення свідчать про те, що для кваліфікації ліцензіата як зацікавленого ліцензіат не може оскаржувати факт належності

патентів до категорії необхідних для стандарту, а також оскаржувати дійсність патенту. В Індії та США наразі немає тесту для визначення того, який ліцензіат вважається зацікавленим і різні критерії застосовуються у кожній конкретній справі. У ЄС та Китаї дотримуються підходу, що зацікавленим є ліцензіат, який погодився на тлумачення арбітражною чи судовою інстанцією умов ФРЕНД, включаючи визначення ставки роялті. Судова практика німецьких та голандських судів у ЄС демонструє розбіжності при тлумаченні концепції зацікавленого ліцензіата. Існує занепокоєння, що застосування більш суворих критеріїв для визначення зацікавленого ліцензіата на рівні держав-членів може суперечити ст. 102 ДФЄС, адже сприятиме практиці зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів. Для вироблення єдиного підходу до визначення зацікавленого ліцензіата на пан'європейському та національно-правовому рівні ЄС, бажано, щоб ЄК та суд ЄС запропонували критерії, на підставі яких буде визначатися зацікавлений ліцензіат. Розвиток прогнозованої та послідовної конкурентної політики ЄС у відповідь на зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, сприятиме поінформованості національних інституцій держав-членів щодо цієї проблеми та ухваленню справедливих рішень.

11. У США перспективним інструментом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може бути ст. 5 Закону про ФТК. Сфера дії цієї статті залишається невизначеною. На практиці, ФТК застосувала її для протидії застосуванню судової заборони на користування патентами, які необхідні для стандартів, а також до захисту бізнесу, тим самим розширивши традиційну сферу дії ст. 5, яка полягала лише в захисті споживачів. На наш погляд, доцільно викласти тлумачення ст. 5 Закону про ФТК у офіційній заяві ФТК. У цій заяві доцільно було б розширити сферу застосування цієї статті, з-поміж іншого, визначивши умови, коли застосування судової заборони на користування патентами, які необхідні для стандартів, суперечить нормам антимонопольного права США, та, зазначивши, що ст. 5 поширюється на відносини бізнесу та інших суб'єктів.

Розділ 3. ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ

3.1. Міжнародно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів

У попередніх розділах нами було проаналізовано природу зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, теорію та практику протидії відповідним зловживанням із застосуванням національно-правових механізмів. За умов відсутності нормативно-правової бази та достатньої практики розгляду спорів щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, вирішення аналогічних справ судами різних юрисдикцій призводить до різних результатів. Інколи такі результати суперечать одне одному. Відповідно, відсутність усталеної судової практики не сприяє виробленню гомогенного підходу до вирішення проблеми зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Стандарти часто використовуються корпораціями, що мають представництва у багатьох державах світу. Справи, предметом яких були зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів, включали такі світові корпорації-гіганти як Гугл, Епл, Еріксон, ІБей, Самсунг, Майкрософт, Фейсбук тощо. Станом на липень 2012 року судові спори між Епл та Моторолою були ініційовані у 50-х країнах світу [65].

Міжнародно-правова регламентація протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, могла б, по-перше, сприяти формуванню універсального підходу протидії відповідним зловживанням. По-друге, це б слугувало стандартом для національних законодавчих та судових органів. По-третє, можливість звернення до системи врегулювання суперечок у рамках СОТ усунула б необхідність звернення до національно-правових механізмів протидії відповідним зловживанням.

На сьогодні СОТ є однією із найбільш ефективних міжнародно-правових організацій, яка охоплює переважну більшість держав (наразі членами СОТ є 164 держави) [248]. Ефективність цієї міжнародної організації обумовлюється наявністю дієвої системи врегулювання суперечок, які постають із застосування права СОТ. У жовтні 2015 року до органу з врегулювання суперечок СОТ, який функціонує протягом 20 років, було подано «ювілейний» 500-й спір [57]. Експерти з міжнародного торговельного права ще називають цю систему «діамантом у короні» [249, р. 157]. Успіх системи з врегулювання суперечок СОТ пов'язаний також із тим, що це єдина з трьох опор СОТ, яка динамічно розвивається. Інші ж дві – переговори щодо вдосконалення та розширення сфери застосування права СОТ і моніторинг за дотриманням правил організації [260] - перебувають на етапі стагнації.

Для того, аби держави могли вирішувати спори щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в органі з врегулювання суперечок СОТ, випадки таких зловживань мусять регламентуватися правом СОТ. Наразі у СОТ немає судової практики, яка б розглядала спори, пов'язані зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для стандартів. Однак аналіз нормативно-правової бази СОТ свідчить про те, що потенційно випадки відповідних зловживань можуть підпадати під дію норм Угоди ТРІПС, яка відсилає до норм антимонопольного права як одного із механізмів протидії зловживанням правами на патенти, та Угоди ТБТ.

Застосування положень Угод ТРІПС та ТБТ можливе для протидії практикам «притримання патенту» та/або «патентної засідки». При відмові у наданні ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту, протидія полягає у наданні примусової ліцензії. При застосуванні судової заборони на використання відповідного патенту протидія полягає у відмові у застосуванні такої заборони. При «нагромадженні роялті» протидія може здійснюватися лише із застосуванням норм антимонопольного права або за наявності зобов'язання ФРЕНД шляхом обумовлення максимальної ставки роялті.

Особливістю Угод ТРІПС та ТБТ у порівнянні з іншими угодами СОТ є те, що вони мають приватно-правову природу. Приватно-правовий характер Угоди ТРІПС виявляється у тому, що це інструмент уніфікації приватно-правових норм, якими є норми, що регулюють застосування права інтелектуальної власності. Приватно-правовий характер Угоди ТБТ виявляється у тому, що ця угода містить регламентацію міжнародних приватних стандартів, які мають необов'язковий характер, проте через їх глобальний вплив на світову торгівлю та розповсюдження технологій, їм надається особлива увага у межах СОТ. На відміну від інших Угод СОТ, Угода ТБТ зобов'язує приватних акторів, наприклад, супермаркети, дотримуватися певних правил при прийнятті, розробці та імплементації стандартів, за невиконання яких держави-члени можуть нести відповідальність. Далі ми по черзі розглянемо кожен із запропонованих інструментів.

Угода ТРІПС закріплює мінімальні стандарти захисту та контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, які мають бути доступними власникам прав інтелектуальної власності у всіх країнах-членах СОТ. Угода ТРІПС має подвійну природу, адже, з одного боку встановлює мінімальні стандарти захисту щодо прав інтелектуальної власності, а з іншого боку є частиною права СОТ, тобто є важливим елементом міжнародного торговельного права [240, р. XX]. Оскільки Угода ТРІПС є частиною права СОТ, порушення норм цієї угоди може оскаржуватися в органі з врегулювання суперечок СОТ.

Аналіз положень Угоди ТРІПС підтверджує розуміння того, що розробники мали на меті збалансувати абсолютні права патентовласника з необхідністю обмеження цих прав у певних випадках.

З одного боку, у преамбулі до Угоди ТРІПС зазначається, що «права інтелектуальної власності є приватними правами». Стаття 28 визначає, що патентовласник має право укладати ліцензійні договори [54, art. 28.2]. Ця стаття деталізує, що патент повинен надавати його власнику такі виключні права, як право перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника,

виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або імпортувати винахід, що охороняється патентом [54, art. 28.1].

З іншого боку, загальні принципи, на яких базується Угода ТРІПС, закріплені у ст. 7 та 8 угоди, визначають, що «захист та контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності повинні сприяти запровадженню технологічних нововведень та передачі і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників і користувачів технологічних знань у такий спосіб, що сприяє соціальному та економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків» [54, art. 7]. Також членам СОТ дозволяється здійснювати заходи, необхідні для того, «щоб запобігти зловживанням правами інтелектуальної власності власниками цих прав або використанню практики, яка непомірно обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технологій між країнами» [54, art. 8.2].

Практичні інструменти впровадження таких заходів, що можуть обмежити ексклюзивні права патентовласника із врахуванням суспільного інтересу, закріплено у ст. ст. 30, 31, 40 та 41 Угоди ТРІПС.

Розпочнемо із розгляду проблеми, чи можливе обмеження прав власника патенту, необхідного для приватного стандарту, відповідно до ст. 30 Угоди ТРІПС. Це положення закріплює, що «члени можуть надавати обмежені винятки з виключних прав, що надаються патентом, за умови, що такі винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін». На жаль, на сьогодні практика застосування ст. 30 органом з врегулювання суперечок обмежена: застосування відповідної статті тлумачили у справі *Канада-Фармацевтика*, однак рішення не було оскаржено до Апеляційного органу СОТ, тому позиція Апеляційного органу у цій справі невідома.

Для того аби підпадати під виключення відповідно до ст. 30 Угоди ТРІПС необхідно одночасно задовольнити 3 умови: 1) винятки із виключних прав патентовласника мають бути обмежені, 2) винятки не повинні суттєво

суперечити нормальному використанню патенту, 3) винятки не повинні завдавати суттєвої шкоди законним інтересам патентовласника, з огляду на інтереси третіх сторін.

При розгляді органом з врегулювання суперечок СОТ застосування ст. 30 обстоювалась позиція, що застосування вимог для задоволення тесту цієї статті має бути гнучким та враховувати необхідність забезпечення балансу між виключними правами патентовласника та суспільними інтересами [258, para. 7.24]. Наприклад, необхідності забезпечення такого балансу присвячені ст. 7 та 8, адже сприяння соціальному та економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків визначається як одна із цілей угоди [54, art. 7]. Зазначивши, що існування ст. 30 демонструє необхідність певної зміни у класичному визначенні патентних прав у ст. 28, група експертів не підтримала таке гнучке тлумачення умов для задоволення тесту ст. 30. Натомість закріплення цих трьох кумулятивних умов свідчить про те, що учасники переговорів не прописували ст. 30 з метою перегляду балансу прав та обов'язків в угоді [258, para. 7.26]. Отже, дискусійною є можливість задоволення відповідних умов у випадку обмеження прав власника патенту, необхідного для приватного стандарту, без гнучкого їх тлумачення.

Для задоволення першої вимоги тесту ст. 30, винятки з прав патентовласника мають бути обмеженими. Відповідно до тлумачення цього словосполучення «обмежені винятки» охоплюють вузьке коло випадків, коли скорочення обсягу прав патентовласника є обмеженим [258, para. 7.45]. Таке тлумачення робить проблематичним задоволення першої вимоги тесту до ст. 30 у випадках протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Проблематичність того, що обмеження прав патентовласника у контексті взаємодії патентів та стандартів задовольняє перший критерій тесту висвітлюється і у доктрині.

Відмова у застосуванні судової заборони на користування патентом імовірно може задовольнити критерій «обмежених» винятків.

Імовірність задоволення цієї вимоги «обмежених» винятків при наданні примусових ліцензій низька, адже не було б потреби регламентувати надання примусових ліцензій у ст. 31 [241, р. 956], якби ст. 30 поширювалась на ці випадки. На відміну від першої, остання застосовується не до обмежених винятків, а до ширшого кола ситуацій, коли всі умови для її застосування дотримано. Обмеження прав власника патенту, який необхідний для приватного стандарту, яке полягає у наданні дозволу на користування патентом всім потенційним користувачам стандарту на умовах ФРЕНД, буде радше суттєвим обмеженням прав патентовласника, а не обмеженням. Таке обмеження буде перешкоджати фундаментальному праву патентовласника укладати або не укладати ліцензійні договори та праву отримувати комерційну вигоду з продукту інтелектуальної власності.

У випадку надання патенту у безоплатне користування, права патентовласника будуть суттєво обмежуватися. Обмеження права визначати ставку роялті, яку потенційні ліцензіати повинні сплатити за користування відповідним патентом, також може тлумачитися як суттєве обмеження. Проте за наявності зобов'язань ФРЕНД, визначення максимальної ставки роялті може підпадати під «обмежені винятки».

Для задоволення другої вимоги тесту ст. 30, винятки не повинні суттєво суперечити нормальному використанню патенту. Під поняттям «використання» мається на увазі комерційна діяльність, у якій патентовласники застосовують свої виключні права з метою одержання економічної вигоди зі своїх патентів. Нормальне у цьому контексті означає таке, що є звичним у відповідному суспільстві та нормативно-правовому стандарті [258, para. 7.54]. Імовірно, таке нормальне використання передбачає оплачуване використання. Практично унеможлиблюється застосування ст. 30 для надання примусових ліцензій, оскільки воно суперечить нормальному використанню патенту. Із цього тлумачення можна зробити висновок, що надання примусових ліцензій може не задовольнити і другий критерій тесту ст. 30. Однак відмова у застосуванні

судової заборони на патент, який необхідний для приватного стандарту, та обмеження ставки роялті може відповідати другому критерию тесту.

Відповідно до третьої умови тесту, винятки не повинні завдавати суттєвої шкоди законним інтересам патентовласника. З огляду на інтереси третіх сторін увагу було зосереджено на тлумаченні поняття законні інтереси. Законні інтереси було визначено як інтереси, виправдані соціальними нормами та суспільною політикою [258, para. 7.69]. Прикладом таких виправданих інтересів у національному законодавстві є дозвіл на використання запатентованої технології при проведенні наукових експериментів, що не вважається порушенням прав патентовласника. Обмеження комерційних прав власника патенту, який необхідний для приватного стандарту, у комерційних відносинах навряд чи може вважатися виправданим суспільною політикою. Хоча, якщо таке обмеження комерційних прав є обґрунтованим важливістю стандарту, – може йтися про необхідність передачі та розповсюдження технологій для обопільної вигоди виробників та користувачів технологічних знань – імовірним є задоволення третьої вимоги тесту.

Отже, хоча практика тлумачення ст. 30 Угоди ТРІПС обмежена, теоретично можливим є застосування цієї статті як виправдання порушення ст. 28 при обмеженні прав власника патенту, який необхідний для приватного стандарту. У той час як ст. 30 Угоди ТРІПС не може застосовуватися для надання примусових ліцензій на патент, можливим є її застосування для (1) відмови у застосуванні судової заборони на використання патенту у стандарті, (2) протидії зловживанням у формі «нагромадження роялті» шляхом визначення максимальної ставки роялті, за наявності зобов'язань ФРЕНД. Втім, дискусійно, чи може скорочення обсягу прав патентовласника в контексті стандартизації підпадати під сферу дії обмеженого винятку. Також невизначено, чи буде обмеження прав власника патенту, який необхідний для приватного стандарту, вважатися таким, що не завдає суттєвої шкоди інтересам патентовласника. Кумулятивне задоволення 3 вимог тесту до ст. 30 може бути проблематичним.

Іншим інструментом, який можна використовувати для виправдання обмеження прав власника патенту, необхідного для приватного стандарту, є ст. 31 Угоди ТРІПС, яка регламентує надання примусових ліцензій у випадку дотримання певних вимог. Цей міжнародно-правовий механізм можна використовувати для протидії вже існуючим зловживанням правами на патенти, але він не перешкоджає виникненню нових. Хоча у самій статті поняття примусових ліцензій не застосовується, а вживається формулювання «застосування без дозволу патентовласника», по-суті йдеться про застосування примусових ліцензій.

Стаття 31 Угоди ТРІПС охоплює два види ситуацій, відмінних за своєю природою: по-перше, коли примусова ліцензія дозволяє використання запатентованої технології у випадках некомерційного використання в інтересах суспільства, у випадку надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин крайньої необхідності; по-друге, коли примусова ліцензія необхідна для забезпечення здорової конкуренції між підприємствами, просування більш конкурентного способу використання запатентованої технології чи як засіб проти антиконкурентних дій [240, р. 931]. Хоча патенти, які необхідні для приватних стандартів, набувають глобального розповсюдження та є системно важливими для розвитку технологій, важко уявити, щоб випадки зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, підпадали під сферу дії першого виду ситуацій. Більш імовірно, що такі зловживання будуть тлумачитися як антиконкурентні дії, або дії, спрямовані на обмеження конкуренції, а примусові ліцензії будуть надаватися для протидії цьому. Ми розглядатимемо можливість надання примусових ліцензій відповідно до ст. 31 щодо другого виду ситуацій.

Простежується чітка доступність примусових ліцензій у випадках застосування до патентів у стандартах, адже ст. 31 Угоди ТРІПС не закріплює підстави за яких повинні видаватися примусові ліцензії, а визначає відповідні умови [262, р. 29]. Однією з умов видання примусової ліцензії на підставі ст. 31 є те, щоб потенційний ліцензіат доклав зусиль, щоб отримати дозвіл від

патентовласника на прийнятних комерційних умовах, але такі зусилля не мали успіху у прийнятний період часу [54, art. 31(b)]; або як реакція на порушення патентовласником норм антимонопольного права, встановлене у адміністративному чи судовому порядку [54, art. 31(c)(k)]. Відтак, примусові ліцензії можуть застосовуватися як засіб протидії вже існуючим та встановленим зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, тобто як механізм *ex post*.

Недоцільним може бути застосування ст. 31 Угоди ТРІПС потенційними користувачами стандарту, які є учасниками глобального ринку, у зв'язку з вимогою, щоб примусові ліцензії розповсюджувалися переважно на постачання внутрішнього ринку держави-члена, що дозволила таке використання [54, art. 31(f)]. Однак задоволення вимог параграфів b) та f), що зусилля щодо отримання дозволу від патентовласника не мали успіху протягом прийнятного періоду часу та переважного постачання внутрішнього ринку, не обов'язкове при застосуванні примусових ліцензій відповідно до параграфу k), у випадках здійснення антиконкурентних практик.

Враховуючи, що розгляд справи у СОТ займає близько 3-х років та потребує значних ресурсів, механізм ст. 31 доцільно застосовувати, коли зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, суттєво зачіпає інтереси глобальної компанії. В іншому разі практичніше звертатися до національних антимонопольних чи судових органів. Можливо цим пояснюється відсутність у СОТ справ щодо патентів, які необхідні для стандартів.

Іще однією проблемою із застосуванням ст. 31 до випадків протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є вимога отримання патентовласником адекватної компенсації з урахуванням економічної вартості примусової ліцензії [54, art. 31(h)]. Оскільки у контексті патентів, які необхідні для стандартів, більшість організацій зі стандартизації зобов'язують патентовласників брати зобов'язання ФРЕНД як передумову включення їх технології до стандарту, актуальним є питання співвідношення

показника адекватної компенсації у контексті Угоди ТРІПС та ставки роялті на умовах ФРЕНД у контексті взаємодії патентів та стандартів [262, р. 29]. Вимога урахування економічної вартості примусової ліцензії може тлумачитися як така, що не є єдиним фактором визначення обсягу адекватної компенсації. Разом з економічною вартістю, повинні розглядатися й інші критерії. У СОТ було ініційовано 3 справи (англ. *Argentina — Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data* [255], *European Union and a Member State — Seizure of Generic Drugs in Transit* [256]), які стосувались ст. 31, однак всі вони були врегульовані або не перейшли зі стадії консультацій до стадії розгляду спору. За відсутності судової практики в СОТ, яка б спростила тлумачення поняття адекватної компенсації, можна дійти висновку про імовірність того, що показник адекватної компенсації та ставки роялті з урахуванням зобов'язань ФРЕНД будуть відрізнятися.

Отже, ст. 31 Угоди ТРІПС може застосовуватися як механізм протидії вже існуючим зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Найбільш імовірним є використання примусових ліцензій на підставі ст. 31 після винесення адміністративними чи судовими органами рішення про те, що певна дія суперечить антимонопольному праву, відповідно до ст. 31 к). У цьому випадку дозволяється використання примусових ліцензій не лише для переважного постачання внутрішнього ринку держави, що видала ліцензію. Суперечливим залишається поняття адекватної компенсації та його співвідношення із поняттям ставки роялті на умовах ФРЕНД.

Проблема взаємодії норм міжнародного торговельного та антимонопольного права тривалий час обговорювалася. Спроби інкорпорувати окрему частину, яка б стосувалась антимонопольного регулювання у міжнародні угоди, здійснювалися ще при створення Міжнародної торговельної організації, яка передувала ГАТТ 1947 року, проте так і не була створеною. Після закінчення Уругвайського раунду торговельних переговорів, Робочою групою зі взаємодії торгівлі та конкуренційної політики, яка підтримувалась розвинутими країнами, лобіювалось включення норм антимонопольного права

до порядку денного Дохійського раунду переговорів [240, р. 539]. Однак у 2004 р. цю пропозицію було відкинуто.

Втім, посилення на норми антимонопольного права зустрічається у багатьох положеннях Угоди ТРІПС. У перших двох розділах було обґрунтовано та проілюстровано, чому норми національного антимонопольного права займають важливе місце у боротьбі зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Зараз ми спробуємо визначити, чи застосування норм антимонопольного права у боротьбі з відповідними зловживаннями підтримується Угодою ТРІПС та, чи Угода ТРІПС закріплює нормативно-правове підґрунтя для такої протидії.

Ми вже розглянули ст. 31 к), яка посилюється на антиконкурентні практики. Окрім неї, ст. 8.1 Угоди ТРІПС визнає, що держави можуть спонукати суспільний інтерес у секторах, життєво важливих для їх соціально-економічного та технологічного розвитку [54, art. 8.1]. У ст. 8.2 Угоди деталізується, що відповідні заходи можуть бути необхідними для запобігання зловживанням правами інтелектуальної власності, включаючи патенти, власниками цих прав або використанню практики, яка непомірно обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технологій між країнами [54, art. 8.2]. Це положення закладає принципи, на яких базується Угода ТРІПС. У той же час не уточнюється, якими саме можуть бути відповідні заходи для запобігання зловживанням правами на патенти.

Тлумачити застосування ст. 7 та 8 Угоди ТРІПС можна по-різному. Стаття 7 ставить одним із завдань Угоди ТРІПС дотримання балансу між правами на обов'язками патентовласника. Деякі автори не виключають можливість застосування механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, суто на підставі ст. 7 та 8, які визначають основні принципи Угоди ТРІПС: «стаття 8 [Угоди ТРІПС] не передбачає, що заходи щодо протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, повинні застосовуватися із використанням лише антимонопольного права. Дозволяються будь-які заходи, які покладають

відповідальність для попередження зловживань, та які відповідають основам [угоди] ТРПС» [262, р. 36]. Доцільно уточнити, що такі заходи для протидії відповідним зловживанням повинні не просто відповідати основам цієї угоди, а відповідати їй в цілому.

Якщо припустити, що держава передбачає у національному законодавстві механізм протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, скажімо, із застосуванням іншої, ніж антимонопольне, галузі права, наприклад, деліктного, постає питання, чи буде такий акт відповідати положенням Угоди ТРПС. Все, звісно, залежить від конкретного випадку. Слід враховувати декілька обставин. По-перше, загальноприйнятою є позиція, що ст. 7 та 8 містять загальні норми, які не створюють підстав для застосування певних конкретних винятків [262, р. 36]. Така позиція видається обґрунтованою, адже для чого тоді прописувати механізм ст. 40, де дозволяється вживати заходи для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, із використанням норм антимонопольного права, яка ніби розвиває принцип, закладений у ст. 8. Якщо припустити, що у спорі в органі з врегулювання суперечок СОТ застосування заходу, спрямованого на протидію відповідним зловживанням, буде виправдано лише на підставі ст. 8, група експертів буде наражатися на обґрунтовану критику. Відповідно до ст. 3.2 Домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок у СОТ «Рекомендації і постанови органу з врегулювання суперечок не можуть збільшувати або зменшувати права та зобов'язання, передбачені в охоплених угода» [247, art. 3.2]. Існує висока імовірність того, що заходи, спрямовані на протидію зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, інші, ніж застосування норм антимонопольного права, будуть порушувати вимоги ст. 3.2. Відтак, застосування принципів ст.ст. 7 та 8 Угоди ТРПС до випадків протидії зловживанням правами на патенти із застосування галузей права інших, ніж антимонопольне, можливе лише після внесення змін у ці статті. Такі зміни можливі за умови консенсусу 164 членів СОТ, імовірність

чого примарно мала, враховуючи різноманітні інтереси держав-членів [210, р. 2].

Статтю 8 часто згадують разом зі ст. 40, яка регламентує контроль за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях. У дусі ст. 8.2 у ст. 40.1 держави визнають, що деяка ліцензійна практика або умови, які мають відношення до прав інтелектуальної власності, що обмежують конкуренцію, можуть мати негативні наслідки для торгівлі і можуть бути перешкодою для передачі та розповсюдження технологій [53, art. 40.1].

У той час як зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може перешкоджати розповсюдженню технологій, ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14 вересня 2006 р. [12] залишає це питання поза увагою. Так само регламентація зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, відсутня у Рекомендаціях щодо застосування ст. 101 ДФЄС до Угод про передачу технологій. Однак у цих рекомендаціях зазначається, що «той факт, що права інтелектуальної власності надають ексклюзивні права на використання не означає, що права інтелектуальної власності мають імунітет від втручання антимонопольного права [164, para. 7]. Таким чином, опосередковано визнається необхідність застосування норм антимонопольного права у випадках зловживань правами на патенти.

Наслідком зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може стати обмеження торгівлі або створення перешкод у розповсюдженні технологій. Обмеження торгівлі можуть відбуватися у випадку застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, коли виробник товару, який включає стандарт, але не отримав ліцензії на патент, виключається з ринку. Створення перешкод у розповсюдженні технологій простежується у випадку відмови у наданні ліцензії щодо зацікавленого ліцензіата. Зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у формі відмови у наданні ліцензії, підпадають під сферу дії як ст. 8, так і ст. 40 Угоди ТРІПС.

Відповідно до ст. 40.2, державам-членам СОТ дозволяється визначати у своєму законодавстві ліцензійну практику та умови, які можуть в окремих випадках означати зловживання правами інтелектуальної власності, що негативно впливатиме на конкуренцію на відповідному ринку [54, art. 40.2]. Державам також дозволяється вживати заходи для попередження або контролю за такими практиками, згідно з положеннями Угоди ТРІПС. Таким чином, ст. 40 дозволяє державам прописувати у своєму національному законодавстві умови, коли певні дії власника патенту, який необхідний для стандарту, є зловживанням, а також вживати заходи як для попередження таких дій, так і для протидії вже існуючим зловживанням. Однак, всі ці дії повинні узгоджуватися із правами патентовласника, закріпленими в Угоді ТРІПС. Також важливим є той факт, що Угода ТРІПС не покладає на держави зобов'язання попереджати або контролювати практики зловживань правами на патенти, а лише дозволяє такі дії у обмежених випадках.

Стаття 40 Угоди ТРІПС покладає на держави обов'язок вступати з іншими державами у консультації стосовно зловживань правами на патенти із дотриманням вимог внутрішнього законодавства та укладених взаємно прийнятих домовленостей [54, art. 40.3].

Ефективність застосування ст. 40 Угоди ТРІПС до випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, обмежена декількома факторами. По-перше, ст. 40 відсилає до національного антимонопольного законодавства держав, у якому, як правило, взагалі відсутнє нормативно-правове регулювання зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів. По-друге, ст. 40 заохочує співпрацю між державами, відсилаючи до національного законодавства. Однак, знову ж таки, національне законодавство може або не містити жодного спеціального регулювання цієї проблеми, або ж містити різне регулювання, що робить співпрацю у рамках ст. 40 неефективним механізмом вирішення проблеми відповідних зловживань. Так само національне законодавство у сферах права інтелектуальної власності та антимонопольного права можуть суттєво відрізнятись, а політична воля

укладення двосторонніх домовленостей буде відсутньою. По-третє, ст. 40 не покладає на держави обов'язку прописувати механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, а лише надає державам таке право. Всі ці фактори призводять до того, що ст. 40 Угоди ТРІПС не вимагає від держав-членів використання норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, але робить можливим таке використання.

Стаття 41 Угоди ТРІПС закріплює принципи щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності. На держави покладається обов'язок гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує норми права інтелектуальної власності. У той же час зазначається, що ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань [54, art. 41.1]. У контексті патентів, які необхідні для приватних стандартів, постає питання, чи буде відмова у наданні ліцензії, практика «нагромадження роялті» чи застосування судової заборони власником патенту у стандарті, який зв'язаний зобов'язанням ФРЕНД, тлумачитися як зловживання правом на патент, чи це буде просто спосіб реалізації прав патентовласника. Угода ТРІПС передбачає спеціальну норму щодо застосування судової заборони щодо використання прав інтелектуальної власності. Захист прав на патенти відбувається у судовому порядку [251, р. 211]. Відтак, відмова у наданні ліцензії та практика «нагромадження роялті» будуть способами реалізації прав патентовласника, а не засобами захисту цих прав, і не підпадають під сферу дії ст. 41.

Застереження у ст. 41 зобов'язує держави застосовувати процедури захисту прав на патенти таким чином, щоб забезпечити гарантії проти їх зловживань [54, art. 41.1]. На відміну від норм у ст. 7, 8, 30, 31 та 40, ст. 41 покладає обов'язок, а не право, застосовувати процедури захисту прав на патенти таким чином, щоб забезпечити гарантії проти зловживань. Однак

значення цієї норми не слід перебільшувати. До того ж, застосовуючи її до випадків протидії зловживанням правами на патенти шляхом застосування судової заборони, слід брати до уваги положення ст. 44 Угоди ТРІПС.

Стаття 44 Угоди ТРІПС регулює застосування судової заборони на користування правами на патенти. Передбачається, що «органи судової влади повинні мати право вимагати від сторони припинити порушення прав інтелектуальної власності та *inter alia* запобігти введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією імпортованих товарів, що ввозяться з порушенням прав інтелектуальної власності, відразу після проходження такими митного кордону» [54, art. 44]. Стаття 44 також передбачає право патентовласника вимагати компенсацію як засіб припинення порушення права на патент.

Читаючи цю статтю разом зі ст. 41, яка вимагає застосовувати процедури щодо захисту прав на патенти таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань, цікавим є те, чи буде дозволено застосування судової заборони щодо використання патенту, власник якого зв'язаний зобов'язаннями ФРЕНД та вимагає застосування заборони щодо зацікавленого ліцензіата. Норми Угоди ТРІПС не надають відповіді на це запитання. Також відсутня практика органу з врегулювання суперечок СОТ із цього приводу. З одного боку, ст. 41 закріплює загальні зобов'язання щодо захисту прав на патенти, яке включає застереження запобігати зловживання, сформульоване як обов'язок. З іншого боку, ст. 44, яка безпосередньо стосується застосування судової заборони, передбачає припинення порушень прав патентовласника застосуванням судової заборони або виплатою компенсації, проте не містить винятків щодо прав на патенти, які необхідні для приватних стандартів, та зв'язані зобов'язаннями ФРЕНД. Однак застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для стандарту, за (1) наявності зацікавленого ліцензіата, (2) зобов'язань ФРЕНД, (3) широкого розповсюдження стандарту, – може вважатися створенням бар'єрів для законної торгівлі та зловживанням, тому забороняється статтею 41.1 ТРІПС.

З огляду на те, що у Найробі у грудні 2015 р. було проведено 10-у міністерську конференцію, актуальності набуло продовження мораторію на застосування ст. XXIII 1 (b) і (c) ГАТТ 1994 року до Угоди ТРІПС. Ці положення ГАТТ визначають, що держава-член СОТ може ініціювати спір за умови застосування іншою стороною будь-якого заходу незалежно від того, чи конфліктує він з положеннями цієї Угоди чи ні [156, art. XXIII:1(b)], або існування будь-якої іншої ситуації [156, art. XXIII:1(c)]. Механізм ініціювання спору не залежно від факту порушення положень угоди, який називають позовом без порушення (англ. non-violation complaint), застосовувався у межах ГАТТ та СОТ, на підставі ГАТТ, у обмежених випадках. Однак держави вирішили накласти мораторій на застосування позову без порушення у межах ТРІПС, хоча ст. 64 Угоди ТРІПС регламентує застосування позову без порушення. Відповідний мораторій продовжувався кожні 5 років, але для цього необхідний консенсус – згода всіх держав-членів СОТ. Перед конференцією в Найробі США та Швейцарія висловилися за скасування цього мораторію [176, р. 9]. Однак в Найробі у рішенні щодо позову без порушення та ситуативного позову держави вирішили не застосовувати ст. XXIII 1(b) та 1(c) до проведення наступної Міністерської конференції у 2017 р. [176, р. 9].

Застосування позову без порушення до випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, хоча й не згадується у обґрунтуванні пропозиції США та Швейцарії, може мати цікаві наслідки. Раніше нами було визначено, що Угода ТРІПС не покладає на держави обов'язку протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, хоча дозволяє вживати заходи для протидії таким зловживанням із застосуванням антимонопольного права. Враховуючи принципи Угоди ТРІПС, у яких наголошується на необхідності дотримання балансу між правами на обов'язками патентовласників, за умови зняття мораторію із застосування позову без порушення до Угоди ТРІПС, можна припустити застосування цього положення до випадків зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. З одного боку, такі зловживання не є порушеннями

Угоди ТРІПС, адже вони не суперечать зобов'язанням за Угодою ТРІПС, з іншого боку такі зловживання «ускладнюють досягнення будь-якої цілі угоди» [156]. Однією із цілей угоди є «передача і розповсюдження технологій для обопільної вигоди виробників і користувачів технологічних знань у такий спосіб, що сприяє соціальному та економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків» [54, art. 7]. Коли зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, стосується стандарту, який набув глобального розповсюдження, перешкоджання у користуванні таким стандартом шляхом зловживань правами на патенти може перешкоджати розповсюдженню технологій, руйнувати соціальний і економічний баланс і бути підставою для подання позову без порушення через ускладнення досягнення цілей Угоди ТРІПС.

Наразі в Найробі готується документ, в якому передбачається продовження мораторію на застосування позову без порушення щодо ТРІПС до 2017 року [146]. Однак до цього часу держави повинні виробити спільну позицію щодо необхідності цієї підстави звернення до органу врегулювання суперечок СОТ в контексті Угоди ТРІПС.

Наступною угодою СОТ, яка стосується міжнародних стандартів та потенційно могла б слугувати інструментом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є Угода ТБТ. Угода ТБТ закріплює визначення міжнародного стандарту: «документ, який затверджено визнаним органом і який визначає призначені для загального і багатократного використання правила, інструкції або характеристики товарів чи пов'язаних з ними виробничих процесів або способів виробництва, дотримання яких є не обов'язковим» [53, annex. 1.2]. Порівнюючи це визначення стандарту, із запропонованим нами у Розділі 1.1, доходимо висновку, що визначення в Угоді ТБТ не охоплює всі стандарти, які розглядаються у дослідженні, адже є вужчим. Наприклад, під визначення міжнародного стандарту в Угоді ТБТ не підпадають послуги, методи, а також технічні характеристики і вимоги,

прийняті іншими, ніж «визнані» у розумінні Угоди ТБТ, організаціями зі стандартизації.

Угода ТБТ зобов'язує держави-члени СОТ використовувати міжнародні стандарти при прийнятті технічних регламентів: «У випадках, коли виникає потреба в технічних регламентах, а відповідні міжнародні стандарти вже існують або їх розробка завершується, члени СОТ повинні використовувати їх або відповідні їхні частини як основу для своїх технічних» [151, art. 2.4]. У рішенні *ЄС-Сардини* Апеляційний орган СОТ витлумачив зобов'язання ст. 2.4 Угоди ТБТ, що технічний регламент використовує міжнародний стандарт як основу, коли міжнародний стандарт є головною складовою чи основним принципом для прийняття технічного регламенту [259, para. 240-245]. Отже, Угода ТБТ заохочує до використання міжнародних стандартів. Втім, ця угода не закріплює правового регулювання взаємозв'язку прав інтелектуальної власності та стандартів.

У той же час, ст. 4 Угоди ТБТ покладає на держави відповідальність за стандарти, прийняті недержавними акторами. Відповідно до ст. 4, держави зобов'язані прийняти Кодекс добродійної практики та дотримуватися його при розробці, прийнятті та застосуванні стандартів. Більше того, на держави покладається обов'язок «вжити такі заходи, які їм доступні, для забезпечення того, щоб місцеві ... неурядові органи стандартизації на їхній території, а також регіональні органи стандартизації, у яких вони або один чи більше органів на їхній території є членами, прийняли Кодекс добродійної практики і дотримувалися його» [53, art. 4.1]. Таким чином, сфера дії ст. 4 охоплює обов'язок держав слідкувати за діяльністю міжнародних неурядових організацій зі стандартизації. Держави повинні вживати заходи для забезпечення прийняття неурядовими організаціями зі стандартизації Кодексу добродійної практики. Відповідно до ст. 4, навіть якщо організація не прийняла цей кодекс, держави повинні спонукати до дотримання його положень.

Кодекс добросовісної практики зобов'язує використовувати існуючі міжнародні стандарти або їх частини при розробці нових стандартів [53, annex 3 f]. Крім того, Кодекс зобов'язує не застосовувати стандарти у спосіб, метою або наслідком якого є створення невикористаних перепон для міжнародної торгівлі [53, annex 3 e]. Зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може тлумачитися як застосування стандартів у спосіб, наслідком якого є створення перепон для міжнародної торгівлі. Наприклад, у випадку застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, суд може заборонити експорт чи імпорт продукту, що включає відповідний стандарт. Такі дії можуть створювати невикористані перепони для міжнародної торгівлі. Проте притягнення держави до відповідальності за порушення ст. 4 Угоди ТБТ видається малоімовірним, адже не закріплено, які саме заходи держави повинні вживати для усунення цих перепон.

Отже, хоча Угода ТБТ зобов'язує держави та неурядові організації зі стандартизації використовувати існуючі міжнародні стандарти при розробці нових стандартів та вживати заходи для застосування міжнародних стандартів у такий спосіб, щоб не створювати перепони для міжнародної торгівлі, Угода ТБТ не передбачає притягнення до відповідальності за порушення цього зобов'язання. Так само Угода ТБТ не регламентує використання патентів, які необхідні для стандартів. Звісно, ця угода базується на необхідності усунення нетарифних бар'єрів в торгівлі та розповсюдження міжнародних стандартів. Однак притягнення до відповідальності держави за зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, базуючись на цих принципах, може суперечити нормам Угоди ТРІПС.

У доктрині точаться дискусії стосовно того, як орган з врегулювання суперечок СОТ буде тлумачити невиконання державою зобов'язань, покладених ст. 2.4 Угоди ТБТ щодо необхідності використовувати певний міжнародний стандарт при прийнятті технічного регламенту, якщо через «нагромадження роялті» певна компанія відмовиться використовувати стандарт

[191, р. 596-597]. Виникнення такої ситуації можливе, якщо національний суд, не враховуючи необхідність утримання балансу між необхідністю плати за користування патентом та розповсюдження стандарту, визначить завищену на думку користувачів стандарту ставку роялті. Якщо відмова використувати міжнародний стандарт у такій ситуації буде визнаватися порушенням зобов'язань за Угодою ТБТ, чи буде це означати фактичне сприяння зловживанням правами на патент. Практика наразі відсутня.

Оскільки в Угоді ТБТ відсутня регламентація застосування прав інтелектуальної власності при прийнятті стандартів, держави-члени намагалися привернути увагу світового співтовариства до цієї проблеми. Посилаючись на Всесвітній торговельний звіт, Китай обґрунтував своє бачення важливості прав інтелектуальної власності для стандартів, особливо для розвитку галузей з інноваційними технологіями. У своєму зверненні до Комітету з Технічних бар'єрів у торгівлі китайська делегація привернула увагу держав до проблеми ефективного виконання зобов'язань за ст. 2.4 Угоди ТБТ. У зверненні зазначається, що «стаття 2.4 Угоди ТБТ заохочує членів СОТ приймати міжнародні стандарти за основу стандартів та технічних регламентів. Якщо державам-членам не зрозуміло, чи включає відповідний стандарт права інтелектуальної власності, чи інформацію про всі права інтелектуальної власності було розкрито, на яких умовах власник прав інтелектуальної власності буде надавати ліцензію на відповідні права, всі члени СОТ зіткнуться з труднощами при прийнятті міжнародних стандартів» [155, р. 4]. Сплило майже 10 років із моменту подання цієї інформації до комітету, але наразі немає політичної волі держав вносити зміни до Угоди ТБТ для того, аби врегулювати використання патентів, які необхідні для приватних стандартів, та встановити відповідальність за зловживання правами на патенти. На нашу думку, відсутність консенсусу щодо внесення змін до Угоди ТБТ пояснюється складністю досягти консенсусу щодо певної зміни між 164 країнами-членами, зважаючи на надзвичайно різні інтереси держав-членів [210, р. 2].

3.2. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні

Аналіз міжнародних та національних правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, дозволяє надати рекомендації для їх застосування в Україні.

Для вирішення проблем зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, необхідно, по-перше, врахувати міжнародно-правовий досвід та практику вирішення цієї проблеми іншими державами. По-друге, адаптувати його до особливостей української правової системи та законодавства України. У цьому підрозділі дослідження ми розглянемо правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, які існують у нормах цивільного права, права інтелектуальної власності та антимонопольного права України.

Історично, заборона зловживання правом закріплювалась у цивільному законодавстві держав на рівні загального принципу і застосовувалась лише у випадках, коли єдиною метою такого зловживання було «використання суб'єктивного права зі шкодою іншим та без користі для себе» [17]. Прикладом такого застосування концепції зловживання правом є Франція [17, с. 22]. Проте таке вузьке тлумачення принципу заборони зловживання правом призвело б до практичної неможливості його застосування до зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

До загальних засад цивільного права України, які регламентують заборону зловживання правом, належить п. 3 ст. 13 ЦК України, який закріплює, що «Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах» [41, ст. 13(3)]. Ідея протидії зловживанню правом, закріплена у п. 3 ст. 13 ЦК України, може застосовуватися для протидії випадкам шикани, коли єдиним наміром особи є завдання шкоди іншій особі. Однак проблематичним є застосування цього положення у випадках, коли намір завдати шкоди іншій особі є не єдиною мотивацією патентовласника. Як правило, патентовласник здійснює

зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, переслідуючи якісь корисливі мотиви, хоча намір завдати шкоди конкуренту може бути присутнім. Відтак, на практиці, важко собі уявити, коли, здійснюючи зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, єдиним наміром патентовласника буде завдання шкоди потенційному користувачу стандарту. Це можливо у випадку заборони у наданні ліцензії, яка здійснюється із наміром витіснення конкурента із ринку або суттєвого погіршення конкурентійних можливостей потенційного ліцензіата. Проте навіть у цій ситуації намір витіснення конкурента із ринку є чимось більшим, аніж просто завдання шкоди іншій особі, адже реалізація такого наміру включає економічну вигоду для власника патенту, який необхідний для приватного стандарту. В інших випадках, протидія зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, на підставі п. 3 ст. 13 ЦК України є проблематичною.

Застосовуючи п. 3 ст. 13 ЦК України до зловживання правом у сфері корпоративних відносин, С. Серьогін зазначає, що «зазначена норма не визначає поняття «зловживання правом», а також не розкриває ознак, наявності яких можна одноманітно кваліфікувати «інші форми» зловживання правом, що створює істотні труднощі застосування на практиці регулювання корпоративних відносин ...» [33, с. 2]. Ми погоджуємось із таким висновком і вважаємо, що відсутність законодавчого закріплення поняття зловживання правом та форм його втілення ускладнює можливість правової протидії явищу зловживання правом і щодо відносин у сфері права інтелектуальної власності. Більше того, аналіз судових справ, де застосовувалась концепція зловживання правом, свідчить про різне тлумачення цієї концепції українськими судами [45; 45], що аналізувалося у підрозділі 2 Розділу 1.

принципів добросовісності, розумності та

справедливості, зокрема, у сфері корпоративних відносин» [33, с. 13]. Дійсно, хибно звужувати концепцію зловживання правом до випадків шикани, оскільки, на прикладі практики зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, можна простежити, що патентовласник, здійснюючи зловживання, керується іншими мотивами, окрім завдання шкоди потенційному ліцензіату.

Втім, аналіз судової практики підкріплює висновок, що шикана монополізувала практичне втілення концепції зловживання правом. Відповідно до судової практики України, діяння кваліфікується як зловживання, коли воно «вчиняється з наміром завдати шкоди іншій особі». Для прикладу, колегія Львівського апеляційного господарського суду у справі № 18/157 від 15.03.11 дійшла висновку «що матеріали справи беззаперечно свідчать про зловживання відповідачем 2 наявним у нього правом участі у товаристві» [45]. При цьому судом не роз'яснюється, «намір завдати шкоди іншій особі», чи зловживання правом в «інших формах» є підставою обвинувачення. Оскільки не пояснюється, яка «інша форма» призвела до втілення зловживання, доходимо висновку, що свідчення про зловживання з боку відповідача постали з «наміру завдати шкоди іншій особі».

На увагу заслуговує постанова Київського апеляційного господарського суду у справі № 5011-58/15304-2012 від 10.07.2013, залишена без змін Постановою Вищого господарського суду від 13.09.2013. У цій справі за позовом «Укрферротрейду» йшлося про визнання недійсним деклараційного патенту та корисну модель на підставі того, що корисна модель не відповідала вимогам патентоздатності, оскільки не задовольнялась вимога щодо новизни [47]. На підставі цього «недійсного» деклараційного патенту відповідач заборонив імпорт товарів позивачем через порушення прав інтелектуальної власності. У своїй постанові суд задовольнив апеляційну скаргу позивача і деклараційний патент було визнано недійсним.

Хоча у рішенні не зазначено, що відповідач вчинив зловживання правом, обґрунтовуючи протиправність дій відповідача у мотивувальній частині суд

посилається на положення п. 3 ст. 13 ЦК України, яке закріплює заборону щодо зловживання правом. Втім, не уточнюється, чи відповідач здійснив зловживання правом у формі шикани, чи у іншій формі.

У п. 6 ст. 3 ЦК України закріплено, що справедливість, добросовісність та розумність є загальними засадами цивільного законодавства. Визнаючи, що застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності при протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, є необхідним, слід розуміти, що ці загальні принципи цивільного права можуть застосовуватися разом із більш спеціальними нормами, що регламентують зловживання правом. Застосування судами принципів, закріплених у п. 6 ст. 3 разом із положеннями п. 3 ст. 13 ЦК України для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, можливе, проте, імовірно, призведе до правової невизначеності та надмірної суддівської автономії.

У судовій практиці України зустрічалися випадки визнання зловживань процесуальними правами. Прикладами цього слугують справи за позовами ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнесбанк»» [44] та ПАТ «Сумське машинобудівельне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе» [48]. Ці справи стосувалися зловживання процесуальними правами, тому п. 3 ст. 13 ЦК України не застосовується. Однак заслуговує на увагу той факт, що суд у справі за позовом машинобудівного заводу ім. Фрунзе, обґрунтовуючи існування зловживання правом, послався на ЄКЗПЛОС, яка забороняє особі зловживання наданими їй правами. Отже, керуючись обов'язком добросовісно користуватися належними особі процесуальними правами та загальною заборонаю зловживання правом, закріпленою у ЄКЗПЛОС: «... зловживання процесуальними правами, спрямоване на свідоме невинуватене затягування судового процесу, порушує права інших учасників цього процесу та вимоги названих Конвенції і Кодексу» [48], суд визнав, що відповідач зловживав правом на апеляційне оскарження.

Ці рішення є цікавими, адже вони демонструють як застосування загальних принципів національного та міжнародного права могли б

використовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, для припинення такого зловживання. Схожим чином, можна припустити застосування загальних засад цивільного права, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності, а також обов'язку не допускати зловживання правом в інших, окрім шикани, формах, для протидії судами зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Слід зауважити, що, в Україні проблема зловживань правами інтелектуальної власності обговорювалась в контексті промислових зразків. Проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» був покликаний вдосконалити норми, які регулюють порядок набуття прав на промислові зразки, з урахуванням особливостей проведення експертизи на цей об'єкт інтелектуальної власності [2, с. 1]. Наявність цього законопроекту свідчить про актуальність проблеми зловживань правами інтелектуальної власності в Україні.

Цей законопроект мав на меті «створення додаткового механізму попередження надання виключних прав на промислові зразки, які не відповідають умовам надання правової охорони, або попередження надання зазначених прав недобросовісним заявникам» [2, с. 1]. Іншими словами, цей законопроект було розроблено для впровадження механізмів протидії діяльності «тролів» у контексті прав на промислові зразки. На противагу цьому, увага нашого дослідження зосереджена на пошуку механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Судова практика України у справах щодо зловживань правами інтелектуальної власності незначна, а у випадках зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, вона відсутня.

У контексті пошуку правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, важливою є справа за позовом «Укрферротрейду». Важливо, що положення щодо заборони зловживання правом застосовується разом із ст. 1 ЗУ «Про захист від

недобросовісної конкуренції», відповідно до якої, недобросовісною конкуренцією є «будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності» [13, ст. 1]. У рішенні суду відсутній аналіз того, чи займав відповідач монопольне становище на ринку. Однак відповідача було звинувачено у тому, що, використовуючи деклараційний патент, він обмежує господарську діяльність позивача на території України.

Важливість цієї справи пояснюється тим, що, фактично, визнається зловживання правами на деклараційний патент на підставі п. 3 ст. 13 ЦК України, однак це положення застосовується разом із нормами антимонопольного права. Таким чином, справа за позовом «Укрферротрейду» підтверджує наші висновки у Розділах 1 та 2, що найефективнішим механізмом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, є застосування норм антимонопольного права. Як бачимо, відповідні норми можуть застосовуватися навіть за відсутності монополіста, але при здійсненні антиконкурентних дій. Правовим механізмом протидії цьому зловживанням стало визнання недійсним деклараційного патенту.

У справі за позовом «Укрферротрейду» підставою звинувачення у зловживанні правами інтелектуальної власності, у даному випадку правами на корисну модель, було визнання недійсним деклараційного патенту. Втім, розглядаючи проблему зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, визнання недійсності патенту не є механізмом протидії відповідним зловживанням, адже саме зловживання імовірно не виникне, якщо патент не відповідає вимогам патентоздатності.

снювані з наміром з особою, а також зловживання правом в інших формах» [17, с. 22]. Це формулювання найбільш наближене до п. 3 ст. 13 ЦК України.

У судовій практиці Росії немає досвіду вирішення спорів щодо зловживань правами на патенту, які необхідні для стандартів. Однак на увагу заслуговують спори щодо зловживань правами на патенти та товарні знаки.

Критику з боку науковців викликала низка справ, ініційованих компанією «БАСФ Агро Б.В., Аріхем (НЛ), Вендсвіл-Бранч» щодо захисту прав на патент на хімічну сполуку «Фіпроніл» з датою пріорітету 12 червня 1987 р. [5, с. 221 - 223]. У 2007 та 2008 роках було подано позови щодо порушення патентних прав на «Фіпроніл» у 3-х справах (ТОВ Біокор [10], ТОВ Хіммед [5, с. 221], ТОВ АПІ-САН [9] та ТОВ Інтерфарм плюс [36]). У всіх 3-х справах вимоги позивача було задоволено. Критику викликав той аспект, що захист прав на патент з пріорітетом від 1987 р. мав сплинути через 20 років, тобто станом на 2007 р. Хоча існують обставини, за яких можна продовжити охорону патенту до 25 років, про них не було заявлено у суді [5, с. 222]. Окрім того, ТОВ Біокор, ТОВ АПІ-САН та ТОВ Інтерфарм плюс використовували хімічну сполуку як складову частину їх препаратів. Однак суди не брали до уваги цю обставину. Також при винесенні рішення на користь прав патентовласника судами на розглядався вплив заборони використання відповідного патенту на інтереси відповідача та суспільні інтереси. Таким чином, у судовій практиці Росії простежується тенденція невизнання зловживання правом із боку патентовласника.

Відмінною є ситуація щодо товарних знаків. Постанова Вищого арбітражного суду Російської Федерації у справі № а42-5522/2011 проілюструвала можливість визнання зловживання правами на товарний знак на підставі загальних положень ст. 10 ЦК Російської Федерації. У цій Постанові зазначалося, що порушення прав на товарний знак «могло бути спричинено недобросовісними діями самого споживача або із наміром завдати шкоду відповідачу» [36]. Підкріпленням цього припущення є той факт, що вимоги позивача перевищували річний прибуток та вартість активів відповідача. Визнання зловживання правами на товарні знаки свідчить про те, що російські суди готові застосовувати гнучкі підходи для припинення зловживання

правами інтелектуальної власності.

Пояснення того, чому судова практика Росії визнала зловживання правами на товарні знаки, проте не визнала зловживання правами на патенти може полягати у різниці між патентами та товарними знаками. По-перше, неможливе ефективне та незалежне використання товарного знаку різними особами. У такому разі неможливе застосування інституту подібного до надання примусових ліцензій. По-друге, при розгляді зловживань товарними знаками не виникає необхідності вирішення конфлікту між приватними інтересами патентовласника та суспільними інтересами [5, с. 227].

Остання проблема особливо гостро постає у випадку взаємодії патентів та стандартів, зокрема при виникненні зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Виникає необхідність оцінки впливу заборони використання стандарту певним виробником на інтереси споживачів, галузі, суспільства в цілому.

Аналіз нещодавньої судової практики Росії свідчить про відхід від доктрини застосування принципу заборони зловживання правом лише у випадках, коли єдиною метою такого застосування є завдання шкоди інтересам іншої особи, та про зростання впливу цієї норми при прийнятті рішень про припинення зловживань [36]. У російській доктрині ст. 10 ЦК Російської Федерації називають «новим механізмом забезпечення справедливих рішень у сфері взаємодії патентів та стандартів» [5, с. 227]. Для нас важливо зрозуміти, чи можуть положення п. 3 ст. 13 ЦК України стати таким механізмом забезпечення справедливих рішень для припинення зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у спорах, що розглядатимуться в судах України.

Враховуючи, що в Україні немає достатньої судової практики розгляду зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, вважаємо за необхідне запропонувати механізми, які можуть застосовуватися для протидії відповідним зловживанням.

Спираючись на практику російських судів можна дійти висновку, що навіть таке загальне положення цивільного права як п. 3 ст. 13 ЦК України створює підґрунтя для протидії зловживанню правом, зокрема, правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Однак перспектива використання цих загальних положень цивільного права для протидії відповідним зловживанням є сумнівною. Хоча п. 3 ст. 13 ЦК України і забороняє зловживання правом в інших, ніж шикана формах, що може включати зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, виникають сумніви щодо перспективи застосування цього положення судами.

На прикладі корпоративних відносин можна простежити, що суди неохоче сприймають застосування відповідного положення для протидії зловживанням. Це може пояснюватися тим, що загальний характер цієї норми створює труднощі для її застосування на практиці [33, с. 2]. Більше того, за умови її застосування для протидії зловживанням правом можуть виникати звинувачення щодо свавільного тлумачення меж цієї норми.

Цей загальний цивільно-правовий інструмент протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може бути використано, коли достатньо припинити зловживання правом. Наприклад, у випадках протидії зловживанням правами на патенти у формі вимоги застосування судової заборони на користування патентом, коли така вимога буде відхилена. Однак малоімовірне його застосування до випадків «нагромадження роялті» або відмови у наданні ліцензії. Адже, у зазначених випадках, для протидії зловживанням суду необхідно застосувати активні дії, а не просто припинити зловживання. Так, протидією зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, при відмові у наданні ліцензії буде рішення про надання примусової ліцензії. У випадку протидії «нагромадженню роялті» суду необхідно визначити, яка ставка роялті відповідає умовам ФРЕНД та має застосовуватися. Відтак, загальні цивільно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні

для приватних стандартів, хоч і можуть застосовуватися, але стосуватимуться обмеженого кола випадків.

У той же час, застосування п. 6 ст. 3 та п. 3 ст. 13 ЦК України для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, можливе разом із застосуванням норм права інтелектуальної власності, антимонопольного права та міжнародно-правових зобов'язань України.

Перейдемо до аналізу питання, як в Україні право інтелектуальної власності може застосовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Чинна редакція ЗУ «Про винаходи» не включає безпосередніх механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Для протидії досліджуваним нами зловживанням може застосовуватися ст. 29, яка закріплює, що «Власник патенту повинен ... добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту» [15, ст. 29]. Обов'язок «добросовісно» користуватися виключним правом, що випливає з патенту може тлумачитися як положення, що забороняє зловживання із боку патентовласника.

Однак, труднощі виникнуть уже на етапі тлумачення того, яка поведінка патентовласника є недобросовісною. Не зрозуміло, чи є відмова у наданні ліцензії, або «нагромадження роялті» на патент, який необхідний для приватного стандарту, недобросовісним користуванням виключними правами. Так само невідомо, які критерії недобросовісності та чи будуть вони відмінними, коли застосовуються до випадків відповідних зловживань правами на патенти. Виходячи із вищезазначеного, мало ймовірно, що суди будуть застосовувати положення ст. 29, тлумачачи користування патентовласником своїми виключними правами у контексті стандартизації як недобросовісне.

Виходячи з того, що пропозиції щодо внесення змін до ЗУ «Про винаходи» використовують поняття «патент, який необхідний для стандарту», пропонуємо доповнити ст. 1 відповідним визначенням: «патент, який необхідний для стандарту – патент, який охороняє технологію, включену

організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, а будь-яке використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього».

Ми пропонуємо доповнити ст. 29 ЗУ «Про винаходи» положенням щодо заборони зловживання правами на патенти, зокрема у контексті стандартизації, виклавши ст. 29 у наступній редакції «Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, включаючи обов'язок утримуватися від зловживань правами на патент, зокрема, коли патент є необхідним для стандарту.» Завдяки інкорпорації принципу щодо протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, можливою стане ефективна протидія зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, включаючи необхідність протидії відмові у наданні ліцензії та «нагромадження роялті». Такий принцип є дуже важливим для забезпечення балансу між правами та обов'язками патентовласника.

Вище зазначалося, що застосування примусових ліцензій відповідно до ст. 30 ЗУ «Про винаходи» із дотриманням положень вітчизняного законодавства не може бути ефективним інструментом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, втіленим у формі відмови у наданні ліцензії. Це пояснюється вимогою невикористання винаходу патентовласником протягом 3-х років, що є тривалим строком. У контексті стандартизації така вимога призведе до того, що стандарт застаріє, а його використання буде неактуальним.

Важливо, що Угода ТРІПС, яку Україна прийняла, не закріплює строк, протягом якого винахід повинен не використовуватися. У ст. 31 Угоди ТРІПС зазначається, що такий строк має бути «розумним». У контексті стандартизації вимогу невикористання винаходу патентовласником протягом розумного строку може бути задоволено, якщо винахід не використовується протягом півроку чи року. Однак тлумачення зобов'язань за Угодою ТРІПС з

урахуванням вимог ЗУ «Про винаходи» найбільш вірогідно призведе до необхідності врахування 3-х річного строку невикористання патенту.

З урахуванням цього, пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про винаходи» параграфом наступного змісту: «У випадках, коли патент є необхідним для стандарту, навіть, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом менш ніж трьох років, допускається надання дозволу на використання цього патенту користувачам стандарту»

Така поправка зробить примусові ліцензії ефективним механізмом протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні та наблизить вітчизняне законодавство до стандартів СОТ.

У випадку, якщо запропоновані поправки до ЗУ «Про винаходи» не будуть прийняті, однак виникне необхідність протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, можна звернутися до механізму, передбаченого ст. 30 Угоди ТРІПС. Цей механізм дозволяє надавати «обмежені винятки з виключних прав [на патенти]» без необхідності прийняття відповідних положень у національному законодавстві [54, art. 30]. З високою імовірністю цей механізм може застосовуватися для протидії (1) застосуванню судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, шляхом відмову у такому застосуванні; (2) зловживанням у формі «нагромадження роялті» шляхом визначення максимально допустимої ставки роялті.

Перейдемо до аналізу правових механізмів, за допомогою яких застосування норм антимонопольного права може протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Як аналізувалося у Розділах 1 та 2 дослідження, у випадку ефективного стандарту права на патент, який необхідний для приватного стандарту, часто надають патентовласнику монопольне становище. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III,

суб'єкт господарювання займає монопольне становище, якщо його частка на ринку перевищує 35% і він не зазнає значної конкуренції [14; ст. 12.2], або якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам [14, ч. 3 ст. 12]. Можна констатувати, що у випадку успішності стандарту, імовірним є доведення володіння патентовласником монопольним становищем.

Слід звернути увагу на те, що на відміну від США, норми антимонопольного права України, так само як і права ЄС, регламентують лише діяльність монополіста, а не суб'єкта, що намагається здобути монопольне становище. Відтак, проблематичною є боротьба з таким видом зловживань як «патентна засідка».

Для протидії зловживанням у формі «нагромадження роялті» за допомогою норм антимонопольного права України, може застосовуватися п. 2 ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» та ст. 29 Господарського кодексу України. Власнику патенту, який необхідний для стандарту, забороняється зловживання монопольним становищем шляхом встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку [14, ч. 2 ст. 13], а також «встановлення монопольно високих або дискримінаційних цін (тарифів) на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів або обмежує права окремих споживачів» [7, ст. 29]. Така заборона демонструє схожість системи антимонопольного права України з відповідною системою у ЄС, адже регламентується поведінка монополіста, а не спосіб, у який здобуто монопольне становище.

Для протидії зловживанням у формі відмови у наданні ліцензії, може застосовуватися п. 7 ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Монополістам забороняється створювати перешкоди для доступу на ринок чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання [14, ч. 2 ст. 13]. Для застосування цього положення необхідна наявність зацікавленого

ліцензіата, який намагається отримати ліцензію на патенти, щоб мати змогу використовувати стандарт. Тоді відмова монополіста надати таку ліцензію може суперечити нормам антимонопольного права України.

У зв'язку з цим, ми наголошуємо на необхідності введення понять зацікавленого та незацікавленого ліцензіата в українське правове поле. Це необхідно для того або відмежувати добросовісне застосування судової заборони на користування патентами, які необхідні для приватних стандартів, від недобросовісної. У світовій практиці існує консенсус, що застосування судової заборони у контексті патентів, які необхідні для стандартів, дозволяється за наявності незацікавленого ліцензіата. Хоча наразі міжнародний досвід не пропонує визначення умов щодо того, коли ліцензіат вважається зацікавленим, наявна судова практика ЄС, Індії, Китаю та США буде корисною для України. Досвід тлумачення концепції зацікавленого ліцензіата на пан'європейському рівні ілюструє, що ліцензіат вважається зацікавленим, якщо він делегує на розсуд судової чи арбітражної установи визначення того, яким має бути показник ставки роялті, встановленої на умовах ФРЕНД, та погоджується сплачувати ці роялті.

Оскільки система норм антимонопольного права України, по-перше, характеризується відсутністю досвіду протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, і, по-друге, тяжіє до системи антимонопольного права ЄС, при наданні рекомендацій щодо протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, доцільно враховувати переважно практику ЄС, а не США, у цій сфері. Досвід Китаю також буде корисним, адже саме Китай став піонером у впровадженні нормативно-правової бази для протидії відповідним зловживанням.

У випадках, коли ліцензійна практика та умови означають зловживання правами інтелектуальної власності, ст. 40 Угоди ТРІПС дозволяє прийняття заходів для контролю такої практики [54, art. 40.2]. Беручи до увагу досвід Китаю, вважаємо за необхідне включити в українське законодавство

положення, які забороняють патентовласникам, що займають монопольне становище, вдаватися до зловживань правами на патенти.

Для цього ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» слід доповнити реченням наступного змісту: «Застосування норм цього Закону розповсюджується на діяльність суб'єктів господарювання, яка усуває або обмежує конкуренцію через зловживання їхніми правами інтелектуальної власності». Включення такої норми дозволить антимонопольним та судовим органам застосовувати п. 3 ст. 13 ЦК України разом із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, патентовласниками, які займають домінуюче становище на ринку. Враховуючи, що саме зловживання із боку монополіста можуть найбільш негативно позначитися на ефективному функціонуванні стандарту, регламентація протидії таким зловживанням є особливо важливою.

Вважаємо позитивним досвід Китаю, де у ст. 10 та 11 Правил про заборону зловживань правами інтелектуальної власності на домінуючий суб'єкт господарювання накладається зобов'язання надавати ліцензію на патент на умовах розумного та недискримінаційного доступу. Антимонопольне право України забороняє дискримінацію шляхом застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин [14, ч. 2 ст. 13]. Це положення може бути застосовано у випадку дискримінації між потенційними ліцензіатами, наприклад, при визначенні різних роялті за користування однаковими патентами.

Коли перед українськими судами постане необхідність тлумачення того, яка сума роялті відповідає вимогам ФРЕНД, слід брати до уваги, глибоко аналізувати та порівнювати сукупність складних економічних факторів. Найбільш оптимальний підхід до цієї проблеми був розроблений американськими судами, які, базуючись на відсотку від вартості товару, закріпили мінімальну та максимальну ставку роялті для кожного

запатентованого винаходу чи винаходів. При цьому, розуміючи, що патентовласник не може бути позбавлений права надавати ліцензію на безоплатне користування винаходом, судам більш доцільно визначати лише максимальну можливу ставку роялті.

Важливо розуміти, що для ефективної протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, необхідно дотримуватися балансу між правами на інтересами патентовласників та користувачів стандарту. Практичним втіленням цього є необхідність застосування певних обмежень і щодо патентокористувачів.

Поділяючи підхід, що українським нормотворчим, адміністративним та судовим органам необхідно бути готовими протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, вважаємо передчасним та недоречним впровадження в українське законодавче правове поле «доктрини необхідного об'єкту» за зразком ЄС чи Китаю. Раніше пояснювалося, що імовірність визнання патенту, необхідного для стандарту, необхідним об'єктом, висока. Оскільки для протидії таким зловживанням із боку монополіста може застосовуватися норми цивільного та антимонопольного права, існує загроза, що впровадження «доктрини необхідного об'єкту» змістить баланс прав між патентовласниками та користувачами стандарту на користь останніх. Наслідком цього може стати створення негативного інвестиційного клімату, що є вкрай несприятливим для економіки України у період кризи.

Із врахуванням зобов'язань України за Угодою ТРІПС, регламентація надання примусових ліцензій на патенти не вичерпується ст. 30 ЗУ «Про винаходи». Шапо (франц. *chapeau*) ст. 31 Угоди ТРІПС визначає, що необхідною умовою надання примусових ліцензій є дозвіл на це у національному законодавстві: «Якщо законодавство держави-члена дозволяє інше використання об'єкта патенту без дозволу власника ... повинні враховуватися наступні положення». Оскільки у ст. 30 ЗУ «Про винаходи» українське законодавство передбачає механізм надання примусових ліцензій, можуть враховуватися умови ст. 31 Угоди ТРІПС, включаючи ст. 31 k).

Так, відповідно до ст. 31 к) Угоди ТРІПС дозволяється надання примусової ліцензії на патент як реакція на антиконкурентні дії, встановлені у адміністративному чи судовому порядку [54, art. 31(k)]. На практиці це означає, що за наявності порушення норм антимонопольного права України патентовласником, або антиконкурентних дій патентовласника не монополіста, можливе звернення до суду щодо надання примусової ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту, на підставі ст. 31 к) Угоди ТРІПС. При цьому дозволяється не дотримуватися умов параграфів b) та f), що зусилля щодо отримання дозволу на патент не мали успіху протягом прийнятного періоду часу та щодо переважного забезпечення внутрішнього ринку.

Питання того, чи покладає ст. 31 Угоди ТРІПС зобов'язання враховувати параграф k), чи лише надає право враховувати це положення, є дискусійним. Втім, оскільки національне законодавство України не передбачає можливості надання примусових ліцензій для припинення антиконкурентних дій патентовласника, може виникнути небажання судів протидіяти практиці зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, суто на підставі ст. 31 к) Угоди ТРІПС. Однак, імовірно, тлумачення ст. 31 Угоди ТРІПС разом з положеннями ст. 30 ЗУ «Про винаходи» означатиме необхідність врахування вимоги невикористання патенту протягом 3-х років, незважаючи на можливість недотримання параграфів b) та f). Це зменшує практичну привабливість застосування ст. 31 к) Угоди ТРІПС для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Висновки до розділу 3

1. Угода ТРІПС закріплює мінімальні стандарти щодо захисту прав інтелектуальної власності, тому перевага надається власникам прав інтелектуальної власності. Незважаючи на це, на рівні принципів в угоді визнається необхідність дотримання балансу між правами інтелектуальної власності та обов'язками, тому деякі положення дозволяють протидіяти зловживанням правами інтелектуальної власності, зокрема, правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

2. Протидія зловживанням у формі застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для приватного стандарту, можлива шляхом відмови у застосуванні судової заборони на використання відповідного патенту. Нормативною базою для протидії таким зловживанням є: (i) ст. 30 Угоди ТРІПС, яка дозволяє надання обмежених винятків з виключних прав на патенти; (ii) ст. 31 к) Угоди ТРІПС, яка дозволяє протидію антиконкурентним діям шляхом надання примусових ліцензій; (iii) ст. 41 Угоди ТРІПС як допоміжного інструменту протидії за умови імплементації заборони відповідних зловживань у національне законодавство; (iv) п. 6 ст. 3 та п. 3 ст. 13 ЦК України; (v) ст. 29 ЗУ «Про винаходи», яка зобов'язує патентовласника добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, ст. 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», як допоміжного інструменту, який забороняє «будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності».

3. Для протидії зловживанням у формі «нагромадження роялті» шляхом визначення максимальної ставки роялті, можливим є застосування (i) ст. 30 Угоди ТРІПС, (ii) ст. 31 к) Угоди ТРІПС, (iii) ст. 40 та 41 Угоди ТРІПС; (iv) ст. 29 ЗУ «Про винаходи»; (v) п. 2 ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», яка забороняє зловживання монопольним становищем шляхом

встановлення завищених цін; (vi) ст. 29 ГК України, яка забороняє встановлення монополюно високих або дискримінаційних цін.

4. Протидія зловживанням у формі відмови у наданні ліцензії шляхом надання примусових ліцензій можлива із застосуванням (i) ст. 31 Угоди ТРІПС, разом зі ст. 30 ЗУ «Про винаходи; (ii) ст. 40 та 41 Угоди ТРІПС як допоміжних інструментів протидії; п. 7 ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», яка забороняє монополістам створювати перешкоди для доступу на ринок чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання, ст. 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» як допоміжного інструменту.

5. Фактором, який послаблює значення Угоди ТРІПС у протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, є те, що для застосування ст. 31, 40, 41, 44 Угоди ТРІПС вимагається закріплення механізмів протидії у національному законодавстві, адже Угода ТРІПС відсилає до національного законодавства держав, але не у випадку ст. 30. У випадку скасування мораторію на застосування позову без порушення відповідно до ст. 64.2 Угоди ТРІПС та ст. XXIII Угоди про врегулювання суперечок у СОТ, застосовуватися такого позову можливе для протидії будь-якому зловживанню правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

6. Хоча наразі Угода ТБТ і регулює використання міжнародних приватних стандартів, у цій угоді відсутня регламентація використання патентів, які необхідні для приватних стандартів. Враховуючи визначення міжнародного стандарту в Угоді ТБТ, ця угода навіть потенційно не може протидіяти всім випадкам зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, адже не охоплюються стандарти, прийняті іншими, ніж «визнані» у розумінні Угоди ТБТ, організаціями зі стандартизації. Ми підтримуємо пропозицію Китаю, що, якщо державам-членам не зрозуміло, чи включає відповідний стандарт права інтелектуальної власності, чи інформацію про всі права інтелектуальної власності було розкрито, на яких умовах власник прав інтелектуальної власності буде надавати ліцензію на відповідні права, всі члени

СОТ зіткнувся з труднощами при прийнятті міжнародних стандартів. Вважаємо за доцільне розробити в Угоді ТБТ загальні правила щодо регламентації використання прав інтелектуальної власності у стандартизації.

7. Для створення можливостей використання права інтелектуальної власності для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, пропонуємо внести зміни до ЗУ «Про винаходи»: (і) доповнити ст. 1 відповідним визначенням: «патент, який необхідний для стандарту – патент, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього»; (іі) ст. 29 ЗУ «Про винаходи» слід викласти у наступній редакції: «Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, включаючи обов'язок утримуватися від зловживань правами на патент, зокрема, коли патент є необхідним для стандарту». Частина 1 ст. 30 ЗУ «Про винаходи» слід доповнити параграфом наступного змісту: «У випадках, коли патент є необхідним для стандарту, навіть, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом менш ніж трьох років, допускається надання дозволу на використання цього патенту користувачам стандарту»

8. Зважаючи на те, що в усіх розглянутих юрисдикціях норми антимонопольного права продемонстрували найбільшу спроможність протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, пропонуємо ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» доповнити реченням наступного змісту: «Застосування норм цього Закону розповсюджується на діяльність суб'єктів господарювання, яка усуває або обмежує конкуренцію через зловживання їхніми правами інтелектуальної власності». Включення такої норми надасть антимонопольним та судовим органам України інструменти для практичного застосування п. 3 ст. 13 ЦК України разом із нормами ЗУ «Про захист економічної конкуренції»

для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із боку патентовласників-монополістів.

9.

ВИСНОВКИ

У висновках викладено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, пов'язаної із необхідністю сприяння протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із врахуванням положень міжнародних договорів та практики іноземних держав.

1. Визначено, що патент, який необхідний для стандарту – це патент, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього. Взаємодія патентів та стандартів є передумовою існування багатьох галузей, але найбільше її вплив простежується на прикладі сфери ІКТ, зокрема, у сферах мобільних телекомунікаційних технологій, Інтернету, напівпровідників, комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення. Патенти, які необхідні для приватних стандартів, необхідні для технологічного розвитку та повернення інвестицій. У той же час, взаємодія патентів та стандартів може створювати перепони і навіть бар'єри для конкуренції, призводячи до зловживання правом на патент із боку патентовласника. Це у свою чергу породжує необхідність пошуку шляхів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

2. Визначено, що приватний стандарт – це документ, який приймається у межах міжнародної неурядової організації зі стандартизації або іншою чи іншими юридичними особами приватного права, та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги. У той час як стандарти є рушійною силою розвитку світової економіки, приватні стандарти, прийняті міжнародними неурядовими організаціями, є більш ефективними та розповсюдженими, ніж стандарти *de facto* або стандарти, ухвалені міжнародними урядовими організаціями. Це пояснюється зацікавленістю

найбільш активних учасників ринку, які володіють значними ресурсами, у прийнятті таких стандартів. Разом з тим, інституційний характер такої стандартизації зменшує ризик «воєн стандартів».

3. Визначено, що зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів – це особлива форма реалізації права на патент, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що заподіює шкоду суспільним інтересам, чи інтересам третіх осіб, або створює загрозу її заподіяння. Такі зловживання можна класифікувати за видами та формами.

До основних видів зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, належать «патентна засідка» (англ. «patent ambush») та «притримання патенту» (англ. «patent hold-up»). «Патентна засідка» – це зловживання правами на патент, який необхідний для стандарту, яке здійснюється під час процесу стандартизації, за якого патентовласник вдається до оманливих дій в один із наступних способів: (1) умисно приховує існування патенту або замовчує його існування, (2) надає неправдиву інформацію про те, що патенту немає, (3) бере на себе зобов'язання надавати ліцензію на патент, який необхідний для стандарту, на умовах ФРЕНД без наміру виконувати це зобов'язання. «Притримання патенту» – це зловживання правами на патент, який необхідний для стандарту, яке здійснюється після прийняття та імплементації стандарту членом організації зі стандартизації, який був добросовісним учасником процесу стандартизації. Основною відмінністю між цими видами зловживань є час вчинення патентовласником дій, які заклали основу зловживань: під час прийняття стандарту у випадку «патентної засідки» та після його прийняття у випадку «притримання патенту». На прикладі справи *Тетра Пак* порівнюються практики «притримання патенту» та договірної шантажу та обгрунтовується, що високі витрати на перехід до альтернативної технології, які заганяють у пастку потенційного користувача стандарту, можна порівняти з високими витратами на зміну обладнання у випадку відмови від

послуг Тетра Паку та штрафами, що накладаються у разі купівлі картону в альтернативних постачальників.

До основних форм зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, належать: «нагромадження роялті» (англ. «royalty stacking»), відмова у наданні ліцензії на патент (англ. «refusal to license a patent») та застосування судової заборони на користування запатентованим винаходом, необхідним для стандарту (англ. «injunctive relief for a patent»).

«Нагромадженням роялті» визначають ситуацію, коли користування одним стандартом потребує сплати роялті за користування багатьма патентами, оскільки стандарт включає винахід/ винаходи, що охороняються багатьма патентами.

Відмова у наданні ліцензії на користування патентом, який необхідний для стандарту, – це форма втілення зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, коли, переслідуючи мету виключення конкурентів з ринку чи іншим чином обмежуючи права користувачів стандарту, патентовласник відмовляє у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту.

Застосування судової заборони на використання патенту, який необхідний для стандарту, – це один із способів відмови у наданні ліцензії на користування патентом, який завжди реалізується в судовому порядку та не може використовуватися за наявності зацікавленого ліцензіата, який взаємодіє з патентовласником, зв'язаним умовами ФРЕНД.

4. Обґрунтовано, що застосування норм антимонопольного права – це провідний та найбільш ефективний механізм протидії найтяжчим зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зокрема, через здатність антимонопольного права захищати третіх осіб, які не є учасниками організацій зі стандартизації, що підтверджується практикою Індії, Китаю, США та ЄС. Норми антимонопольного права можуть захищати третіх осіб, які не є учасниками організацій зі стандартизації та неспроможні захистити себе альтернативним чином, однак часто стають жертвами

зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, конкуренти, які не брали участь у стандартизації, кінцеві споживачі продукту. У цьому полягає важлива перевага застосування норм антимонопольного права, у порівнянні з іншими правовими механізмами.

5. Доведено, що норми цивільного права, які забороняють зловживання правом, та норми права інтелектуальної власності можуть ефективно доповнити норми антимонопольного права у протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у ситуаціях, коли суб'єкт, який здійснює зловживання, не займає монопольне становище на ринку. Беручи до уваги практику російських судів можна дійти висновку, що п. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України створює засади для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, та може бути використаний у випадку, коли достатньо припинити зловживання правом, наприклад, у формі вимоги застосування судової заборони на користування патентом шляхом незадоволення цієї вимоги. Однак малоімовірне його застосування у випадках «нагромадження роялті» або відмови у наданні ліцензії.

6. Угода ТРІПС закріплює мінімальні стандарти щодо захисту прав інтелектуальної власності, тому перевага надається власникам прав інтелектуальної власності. Незважаючи на це, на рівні принципів в угоді визнається необхідність дотримання балансу між правами інтелектуальної власності та обов'язками, тому деякі положення дозволяють протидіяти зловживанням правами інтелектуальної власності, зокрема, правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів З'ясовано, що положення угоди ТРІПС можуть застосовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зокрема, за допомогою надання обмежених винятків з виключних прав на патенти; надання примусових ліцензій; надання примусових ліцензій для протидії антиконкурентним діям; обов'язку гарантувати, що процедури захисту прав інтелектуальної власності не будуть створювати бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти зловживань тощо. Фактором, який послаблює значення Угоди ТРІПС у протидії

зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є те, що для застосування ст. 31, 40, 41, 44 Угоди ТРІПС вимагається закріплення механізмів протидії у національному законодавстві, адже Угода ТРІПС відсилає до національного законодавства держав.

7. За умови скасування мораторію на застосування позову без порушення (англ. «non-violation complaint») відповідно до ст. 64.2 Угоди ТРІПС та ст. XXIII ГАТТ застосування такого позову можливе для протидії будь-яким зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

8. З'ясовано, що в Угоді ТБТ відсутні механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Враховуючи визначення міжнародного стандарту в Угоді ТБТ, ця угода не може протидіяти всім випадкам зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, адже не охоплюються стандарти, прийняті іншими, ніж «визнані» у розумінні Угоди ТБТ, організаціями зі стандартизації. Хоча наразі Угода ТБТ і регулює використання міжнародних приватних стандартів, відсутня регламентація використання патентів у стандартах. Відповідно, відсутній механізм протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Ми підтримуємо пропозицію Китаю, що, якщо державам-членам не зрозуміло, чи включає відповідний стандарт права інтелектуальної власності, чи інформацію про всі права інтелектуальної власності було розкрито, на яких умовах власник прав інтелектуальної власності буде надавати ліцензію на відповідні права, всі члени СОТ зіткнуться з труднощами при прийнятті міжнародних стандартів. Вважаємо за доцільне розробити в Угоді ТБТ загальні правила щодо регламентації використання прав інтелектуальної власності у стандартизації.

9. В Україні, узгоджено з *acquis communautaire* ЄС та практикою Китаю, на відміну від США, зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що втілюються у формі «нагромадження роялті», можуть заборонятися, коли монополіст вимагає необґрунтовано завищені роялті за використання своєї запатентованої технології у стандарті.

10. Сформувалися різні підходи щодо методу визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД. Так, суди Індії та Китаю дотримуються принципу, що ставка роялті повинна обраховуватися як певний фіксований відсоток від оптової вартості продуктів. Однак антимонопольні органи Індії вважають, що необхідно визначати ставку роялті як фіксовану суму, яка відображає цінність технології та не залежить від вартості того чи іншого продукту. У той же час, суди США встановлюють діапазон, у межах якого ставка роялті може визначатися.

Враховуючи досвід ЄС, Індії, Китаю та США, при необхідності визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД в Україні доведено доцільність встановлення *mutatis mutandis* діапазону, у межах якого може визначатися ставка роялті, або верхню межу, що не залежить від вартості того чи іншого продукту.

11. У всіх розглянутих юрисдикціях дозволяється застосування судової заборони на використання патентів, які необхідні для приватних стандартів (англ. *injunctive relief for a private SEP*), за відсутності зацікавленого ліцензіата. Також у всіх розглянутих юрисдикціях відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту (англ. *refusal to license a private SEP*), може суперечити нормам антимонопольного права, якщо патентовласник взяв на себе зобов'язання ФРЕНД та, якщо присутній зацікавлений ліцензіат.

12. На сьогодні не існує єдиного підходу до визначення концепції зацікавленого ліцензіата. Наявна судова практика Індії свідчить, що для кваліфікації ліцензіата як зацікавленого ліцензіат не може оскаржувати факт належності патентів до категорії необхідних для стандарту, а також оскаржувати дійсність патенту. Законодавство та судова практика США наразі не розробили єдиних критеріїв для визначення зацікавленого ліцензіата, тому це вирішується у кожній конкретній справі. У ЄС та Китаї дотримуються підходу, що зацікавленим є ліцензіат, який погодився на тлумачення арбітражною чи судовою інстанцією умов ФРЕНД, включаючи визначення ставки роялті. Судова практика німецьких та голландських судів у ЄС

демонструє розбіжності при тлумаченні концепції зацікавленого ліцензіата. Існує занепокоєння, що застосування більш суворих критеріїв для визначення зацікавленого ліцензіата на рівні держав-членів може суперечити ст. 102 ДФЄС, адже сприятиме практиці зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Для вироблення єдиного підходу до визначення зацікавленого ліцензіата на пан'європейському та національно-правовому рівні ЄС, бажано, щоб ЄК запропонувала критерії, на підставі яких буде визначатися зацікавлений ліцензіат.

Обґрунтовано необхідність впровадження в українське правове поле концепції зацікавленого ліцензіата, визначивши поняття зацікавленого ліцензіата: ліцензіат, який готовий делегувати на розсуд судової чи третейської (арбітражної) установи визначення ставки роялті, встановленої на умовах ФРЕНД, та погоджується сплачувати ці роялті.

13. Обґрунтовано необхідність впровадження в українське правове поле принципу, сформованого судовою практикою у ЄС та США, що у контексті взаємодії стандартів патентів, які необхідні для приватних стандартів, зобов'язання патентовласника надавати ліцензію на умовах ФРЕНД слідує за набувачем прав на патент.

14. Пропонуємо внести наступні зміни до національних нормативно-правових актів:

- Ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. (ЗУ «Про винаходи») слід доповнити відповідним визначенням: «патент, який необхідний для стандарту – патент, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього».
- Частину 1 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. слід доповнити реченням наступного змісту: «Застосування норм

цього Закону розповсюджується на діяльність суб'єктів господарювання, яка усуває або обмежує конкуренцію через зловживання їхніми правами інтелектуальної власності». Включення такої норми дозволить антимонопольним та судовим органам застосовувати п. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України разом із нормами Закону України «Про захист економічної конкуренції» для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із боку патентовласників-монополістів.

- Статтю 29 ЗУ «Про винаходи» слід викласти у наступній редакції: «Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, включаючи обов'язок утримуватися від зловживань правами на патент, зокрема, коли патент є необхідним для стандарту».
- Частину 1 ст. 30 ЗУ «Про винаходи» слід доповнити параграфом наступного змісту: «У випадках, коли патент є необхідним для стандарту, навіть, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом менш ніж трьох років, допускається надання дозволу на використання цього патенту користувачам стандарту».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / М. М. Агарков // Известия АН СССР, отделение экономики и права. – 1946. – № 6. – С. 424-436.
2. Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України Про охорону прав на промислові зразки». 2014. – 4 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sips.gov.ua/ua/analiz-06062014>.
3. Бару М. И. О ст. 1 Гражданского кодекса / М. И. Бару // Советское государство и право. – 1958. – № 12. – С. 117-118.
4. Братусь С. Н. О пределах осуществления гражданских прав / С. Н. Братусь // Правоведение. – 1967. - № 3. – С. 79 – 86.
5. Ворожевич. А. С. Пределы Осуществления и Защиты Исключительного Права Патентообладателя: дис. кандидата юр. наук: 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. – М., 2015. – 301 с.
6. Годэме Е. Общая теория обязательств / Е. Годэме; [пер с франц И Б Новицкого]. – М.: Юрид изд-во Министерства юстиции СССР. – 1948. – 511 с.
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №40 – 44. - ст. 356.
8. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. (Классика российской цивилистики). – М.: Статут, 2001. – 411 с.
9. Дело No А40-49851/07-93-507: Постановление федерального арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2007 г [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.lawmix.ru/moscow-sydu/88283>.
10. Дело No А56-26529/2007: Решение Арбитражного Суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.11.07 г [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://docs.cntd.ru/document/642767651>.

11. Закон України «Про стандартизацію» : № 1315-VII від 05.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1315-18> [Ст. 1. П. 21].
12. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 // Відомості Верховної Ради, 2006, № 45, ст. 434.
13. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №36. - ст.164.
14. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №12, ст.64.
15. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» : № 3687-XII від 15.12.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
16. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» : № 3688-XII від 15.12.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
17. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. – 155 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2011/12/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf>.
18. Козачук Н. Антимонопольне право як засіб протидії зловживання правами на патенти, що необхідні для функціонування недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 1(42). – С. 79 – 83.

19. Козачук Н. Основні механізми протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси і право: науковий журнал. Юридичні науки. – К.: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. – 2015. – №4(81). – С. 107 – 114.
20. Козачук Н. Поняття види та форми зловживань правами на патенти, що необхідні для функціонування недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2015. - № 124. – Ч. II. – С. 100 – 108.
21. Козачук Н. Правові аспекти протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні для стандартів, у Китаї / Н. О. Козачук // Український часопис міжнародного права: науково-практичний журнал. – К. – 2015. – № 3. – С. 79 – 83.
22. Козачук Н. Правові наслідки використання патентів при здійсненні стандартизації / Н. О. Козачук // Право і суспільство: науковий журнал. Юридичні науки. – Дніпропетровськ: ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет». - № 5-2. Ч. 2. 2015 – С. 25-31.
23. Козачук Н. Роль патентів, що включені до недержавних стандартів, як інструменту патентного шантажу / Н. О. Козачук // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – . С. 242 – 247.
24. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
25. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b06.
26. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №72/1 - ст. 2598.

27. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. - №21. - ст.920.
28. Малеин Н. С. Правонарушение: Понятие. Причины. Ответственность / Н. С. Малеин. – М.: «Юридическая литература», 1985. – 191 с.
29. Малиновский А. А. Злоупотребление правом / А. А. Малиновский. – М.: МЗ-Пресс, 2002. – 128 с.
30. Микласевич О. Категорія «зловживання правом»: поняття та форми / О. Микласевич // Юридичний журнал Юстініан. – 2010. - №4. – С. 30-33.
31. Онищенко Г. Проблема існування категорії «зловживання правом» / Г. Онищенко // Юридичний журнал Юстініан. – 2007. - №2. – С. 30-33.
32. дерство идет в Россию / Г. В. Панкина, Л. А. Сашина, А. А. Слыхов, Т. М. Терешкина // Компетентность. – 2011. - № 4-5/85–86. – С. 34 – 42.
33. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права // И. А. Покровский. – М.: Статут, 1998. - 353 с.
34. Поняття зловживання правом [Електронний ресурс] // Вдовичен О. О. – Режим доступу : <http://radnuk.info/statti/249-tioriuu-gov/14801-2011-01-19-03-05-49.html>.
35. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 №15 «Про деякі питання застосування конкурентного законодавства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_015.pdf.
36. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 2 апреля 2013 года по делу No а42-5522/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_75bed7ff-3447-49f0-a767-fa91b5a8813a.
37. Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі: Мінекономрозвитку повідомило про план боротьби з піратством і патентними троями. 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248451857&cat_id=244276429.

38. Работягова Л. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав / Науково-дослідний Інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ndiiv.org.ua/ua/library/view-patent-na-korysnu-model-zabezpechennja-balansu-prav.html?action=print>

39. Резнікова. В. В. Зловживання правом: поняття та ознаки / В. В. Резнікова // Університетські наукові записки. - 2013. - № 1. - С. 23-35.

40. Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав (к ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик) / В. А. Рясенцев // Советская юстиция. – 1962. – № 9. – С. 8 – 9.

41.

диссертации / М. В. Самойлова. – Л., 1965. – С. 11.

42. Серьогін С. Ю. Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С. Ю. Серьогін. – Київ, 2015. – 20 с.

43. Скринька Д. В. Міжнародне право та економіка. Інституційний підхід / Д. В. Скринька // К.: Видавничий дім «Промені», 2008. – 192 с.

44. Справа № 910/11641/13: Ухвала господарського суду м. Києва від 09.07.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/32444410>.

45. Справа № 18/157: Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 15.03.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/14290670>.

46. Справа № 2а/1570/178/2011: Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 01.10.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/34239909>.

47. Справа № 5011-58/15304-2012: Постанова Київського апеляційного господарського суду від 10.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/32354970>.
48. Справа № 910/13548/14: Ухвала Київського апеляційного господарського суду від 17.11.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41437241>.
49. Стаття 10 ГК РФ: Право на иск или право на защиту от него? 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nb-law.com/ru/pub/korp/39-statya10.html>
50. Хабло О. Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом / О. Ю. Хабло // Держава і право. – 2006. – № 34. – С. 465 – 470.
51. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40 – 44, ст. 356.
52. Acemoglu D. Competing Engines of Growth: Innovation and Standardization / D. Acemoglu, G. Gancia, F. Zilibotti // Journal of Economic Theory. – 2012. - № 147. – P. 570-601.
53. Agreement on Technical Barriers to Trade. 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm.
54. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.
55. Allison J. Growing Complexity of the United States Patent System / J. Allison, M. Lemley // The. Boston University Law Review. – 2002. – Vol. 82. - № 1. – P. 77-144.
56. Amundson S. Recent Decisions Provide Some Clarity on How Courts and Government Agencies Will Likely Resolve Issues Involving Standard-Essential Patents / S. Amundson // Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. – 2013 – 2014. – № 13(1). – P. 91-110.

57. Annex to Director-General's Statement at the DSB Meeting of 28 October 2015: Current Dispute Settlement Activity. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/dsbanneх_e.pdf.
58. Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) - Motorola Mobility and Samsung Electronics - Frequently asked questions [Электронный ресурс] / European Commission. 2014. – Режим доступа до ресурсу: [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-14-322_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm).
59. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting innovation and competition [Электронный ресурс] / US Department of Justice. – 2007. – 217 p. Режим доступа : <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>.
60. Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property [Электронный ресурс] / U. S. Department of Justice and Federal Trade Commission. 1995. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property#t21>.
61. Antitrust: Commission accepts legally binding commitments by Samsung Electronics on standard essential patent injunctions [Электронный ресурс] / European Commission. 2014. – Режим доступа до ресурсу: [http://europa.eu/rapid/press-release IP-14-490_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm).
62. Antitrust: Commission finds that Motorola Mobility infringed EU competition rules by misusing standard essential patents [Электронный ресурс] / European Commission. 2014. – Режим доступа до ресурсу: [http://europa.eu/rapid/press-release IP-14-489_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm).
63. Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents [Электронный ресурс] / European Commission. 2012. – Режим доступа до ресурсу: [http://europa.eu/rapid/press-release IP-12-1448_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm).

64. Antitrust: Commission welcomes ICom's public FRAND declaration [Электронный ресурс] / European Commission. 2009. – Режим доступа : [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-09-549 en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-549_en.htm).
65. Apple seeks \$2.5 billion in damages from Samsung, offers half a cent per standard-essential patent. 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fosspatents.com/2012/07/apple-seeks-25-billion-in-damages-from.html>.
66. Areeda P. / P. Areeda, H. Hovenkamp // Antitrust Law. 1995. - No. 650-651. – P. 188-197.
67. Areeda P. Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles / P. Areeda // Antitrust Law Journal. – 1989. – № 3. – P. 841 – 854.
68. Austrian Civil Code [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxweoos.htm>
69. Baron J. Ess
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/veranstaltungen/ICT2012/Papers/Baron_Blind_Pohlmann.pdf.
70. Beatty J. Business law and legal environment / J. Beatty, S. Samuelson. – 6th ed. – Mason, 2012. – 1393 p.
71. Bekkers R. Intellectual property rights, strategic technology agreements and market structure - The case of GSM / R. Bekkers, G. Duysters, B. Verspagen // Research Policy. – 2002. – № 31 (7). – P. 1141-1161.
72. Besen S. Standards, Intellectual Property Disclosure, and Patent Royalties after Rambus / S. Besen, R. Levinson // North Carolina Journal of Law and Technology. – 2009. - № 10(2). – P. 233-282.
73. Blind K. Interrelation Between Patenting and Standardization Strategies: Empirical Evidence and Policy Implications / K. Blind, N. Thumm // Research Policy. – 2004. – Vol. 33. – №10. – P. 1583-1598.
74. Blind K. Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs) / K. Blind, R. Bekkers, Y. Dietrich, E. Iversen. – Luxemburg, 2011. – 212 p.

75. Boldrin M. *Against Intellectual Monopoly* / M. Boldrin, D. Levine. – York: Cambridge University Press, 2008 – 312 p.
76. Bolgar V. *Abuse of Rights in France, Germany, and Switzerland: A Survey of a Recent Chapter in Legal Doctrine* / V. Bolgar // *Louisiana Law Review*. – 1975. – Vol. 35(5). – P. 1015 – 1036.
77. Byers M. *Abuse of Rights: An Old Principle, a New Age* / M. Byers // *McGill Law Journal*. – 2002. - № 47. – P. 389 – 434.
78. Camesasca P. *Injunctions for Standard-Essential Patents: Justice is not Blind* / P. Camesasca. G. Langus, D. Neven, P. Treacy // *Journal of Competition Law and Economics*. – 2013. – № 9(2). – P. 285 – 311.
79. Cargill C. *Standardization: A Failing Paradigm* / C. Cargill, S. Bolin // *Standards and Public Policy* / S. Greenstein, V. Stango. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – Ch. 9 – P. 296-311. 1542 p.
80. Carrier M. A. *Why Antitrust Should Defer to the Intellectual Property Rules of Standard-Setting Organizations: A Commentary on Teece & Sherry* / M. Carrier // *Minnesota Law Review*. – 2003. – Vol. 87(6). – P. 2019.
81. Carrier M.A. *Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law* / M.A. Carrier. – Oxford; New York : Oxford UP, 2009. – 412 p.
82. Cary G. *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting* / G. Cary, L. Work-Dembowski, P. Hayes // *George Mason Law Review*. – 2009. – Vol. 15. - №5. – P. 1241-1264.
83. Case COMP/38.636: Rambus. 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf.
84. Case KZR 39/06: Orange Book Standard. Federal Supreme Court [BGH]. 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.ipeg.com/blog/wp-content/uploads/EN-Translation-BGH-Orange-Book-Standard-eng.pdf>.

85. Case No. 02-682: Verizon Communication Inc., Petitionar v Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP. 540 U.S. 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/>
86. Case No. 05-130: eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C, 547 U.S. 388, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.supremecourt.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf>.
87. Case No. 051 0094: In the Matter of Negotiated Data Sollutions LLC., Federal Trade Commission. 2008 ресурс]. – Режим доступа : <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/051-0094/negotiated-data-solutions-llc-matter>.
88. Case No. 07-1086: Rambus Inc. v FTC, D. C. Cir. 2008 ресурс]. – Режим доступа : <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cadc/07-1086/07-1086-1112217-2011-03-24.html>.
89. Case No. 07-512: Pacific Bell Telephone Co. v LinkLinecommunications, Inc. 555 U.S. 438, 449. 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/07-512.ZO.html>.
90. Case No. 08-1199: Broadcom Corp., v. Qualcomm Inc. Fed. Cir. 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/08-1199/08-1199-2011-03-27.html>.
91. Case No. 1045: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) v Intex Technologies (India) Limited. The High Court of Delhi. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lobis.nic.in/d_dir/dhc/MAN/judgement/16-03-2015/MAN13032015S10452014.pdf.
92. Case No. 11 C 9308: Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation. Patent Litigation, No. 1:2011cv09308 - Document 565. N.D. Ill. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/illinois/ilndce/1:2011cv09308/263987/565/>
93. Case No. 12-1105: Apple, Inc. v. Samsung Elec. Co., Ltd., Fed. Cir. 2012 ресурс]. – Режим доступа :

<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/12-1105/12-1105-2012-05-14.html>.

94. Case No. 12-1548: Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., Fed. Ci
ресурс]. – Режим доступа :
<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/12-1548.Opinion.4-23-2014.1.PDF>.

95. Case No. 14-35393: Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., 9th Cir. 2015
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/14-35393/14-35393-2015-07-30.html>.

96. Case No. 238/87: AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd. 1988 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0238>.

97. Case No. 24/67: Parke, Davis & Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm
and Centrafarm. 1968 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61967CJ0024>.

98. Case No. 241/91 P and Case No. 242/91 P: Radio Telefis Eireann (RTE) and
Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European
Communities. 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0241>.

99. Case No. 4234: Decision and Order in the Matter of Negotiated Data Solutions
LLC. Federal Trade Commission [Электронный ресурс]. – Режим доступа до
ресурсу:
<http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2008/09/080923ndsdo.pdf>.

100. Case No. 442/2013: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) v Mercury
Electronics and ANR. The High Court of Delhi. 2014 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: <http://lobis.nic.in/ddir/dhc/GSS/judgement/17-11-2014/GSS12112014S4422013.pdf>.

101. Case No. 50: Micromax Informatics Ltd v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(Publ). Competition Commission of India. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим

доступу: <http://infojustice.org/wp-content/uploads/2013/12/CCI-Case-no-50-2013.pdf>.

102. Case No. 6 U 136/11: Motorola v. Apple. Court of Appeal in Karlsruhe. 2012.

103. Case No. 62: Federal Trade Commission, v. Colgate-Palmolive Co. et al. 380 U.S. 374. 1964. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/380/374>.

104. Case No. 7 O 65/10: Philips v SonyEricsson. District Court of Mannheim. 2011.

105. Case No. 73: United States v. GrinnellCorp., 384 U. S. 563. 1966 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/563/>.

106. Case No. 85 CV 3014: Leon Stambler, Plaintiff-appellant, v. Diebold, Inc., Ncr Corporation and Manufacturers Hanovertrust Co., Defendants-appellees, 878 F.2d 1445. 1989 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/878/1445/166991/>.

107. Case No. 85/76: Hoffmann-La Roche and Co. AG v. Commission. 1979 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0085&from=EN>

108. Case No. 90-1137: A.C. Aukerman Company v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d C. 1028. 1992 [Электронный ресурс] Режим доступа до ресурсу: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/960/960.F2d.1020.90-1137.html>.

109. Case No. 91-10: Spectrum Sports v. McQuillen, 506 U.S. 447. 1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/506/447/case.html>.

110. Case No. 91-10: Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U. S. 447. 1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/506/447/case.html>

111. Case No. 91-1691 Kraft, Inc., v. Federal Trade Commission, 970 F.2d 311. 7th Cir. 1992 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/970/311/269778/>.

112. Case No. 9302: In the matter of Rambus Inc., Federal Trade Commission. 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/011-0017/rambus-inc-matter>.
113. Case No. 9302: Opinion of the Commission in the Matter of Rambus Inc. FTC. 2006. – 120 P. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2006/08/060802commissionopinion.pdf>.
114. Case No. 9305: Opinion of the Commission in the Matter of Union Oil Company of California. FTC. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2004/07/040706commissionopinion.pdf>.
115. Case No. 96-1579: NYNEX Corp. v. Discon, Inc. 525 U.S. 128. 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/525/128/>.
116. Case No. 97-5470: Crossroads Cogeneration Corp. v. Orange & Rockland Utils., Inc., 3rd Cir. 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://caselaw.findlaw.com/us-3rd-circuit/1274803.html>.
117. Case No. 99-005: United States v. Dentsply International, Inc., 3dCir. 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.justice.gov/atr/case-document/final-judgment-69>.
118. Case No. 99-1323: In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation (CSU, L.L.C. v. Xerox Corp.), 203 F.3d 1322. Fed. Cir. 2000.
119. Case No. C 170/13: Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5ff174ebc06c644adb690c7c9852bb11b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKa3z0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790918>.
120. Case No. C 87-1686 ВАС: Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co., 820 F. Supp. 1212. 1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/820/1212/1759752/>.

121. Case No. C-241/91 P and C-242/91 P: Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities. 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0241&from=EN>.
122. Case No. C-418/01: IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49104&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=954748>.
123. Case No. C-4234: Complaint in the Matter of Negotiated Data Solutions LLC. Federal Trade Commission [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2008/09/080923ndscomplaint.pdf>.
124. Case No. C-4377: In the matter of Bosch (Robert Bosch GmbH). Federal Trade Commission. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh>.
125. Case No. C-4410. In the matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc. Federal Trade Commission. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>.
126. Case No. C-52/09: Konkurrensverket v. Telia Sonera Sverige AB. 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-52/09>.
127. Case No. C-7/97: Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs. Oscar Bronner GmbH v Mediaprint Zeitungs. 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0007&from=EN>.

128. Case No. C10-1823JLR: Microsoft Corporation v Motorola Inc., et. al. W. D. Wash. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://essentialpatentblog.wp.lexblogs.com/wp-content/uploads/sites/234/2013/04/2013.04.25-D.E.-681-Findings-of-Fact-and-Conclusions-of-Law-setting-RAND-royalty1.pdf>.
129. Case No. HC10 C01233: Nokia v ICom. High Court of Justice Chancery Division Patents Court. 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2011/06/Nokia-v-ICom-approved-judgment-re-268-patent-for-handing-down.pdf>
130. Case No. T-30/89: Hilti v Commission. 1991 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=102724&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=659670>.
131. Case No. T-83/91: Tetra Pak v Commission. 1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61991TJ0083&from=EN>
132. Case T-201/04: Microsoft Corp. v Commission of the European Communities. 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1459074816061&uri=CELEX:62004TJ0201>.
133. Case T-83/91: Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities. 1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991TJ0083>.
134. Cases No. 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08-2524: Koninklijke Philips Electronics N.V. v SK Kassetten GmbH & Co. KG. District Court The Hague. The Netherlands. 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2010/03/nl-philips-v-sk-kassetten-frand.html>.
135. Cheit R. E. Setting Safety Standards / Ross E. Cheit. – Oxford, 1990. – 297 p.

136. China Anti-monopoly Law [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182375.

137. Choi D. G. Research Profiling for ‘Standardization and Innovation’ / D. G. Choi, H. Lee, T.-K. Sung // *Scientometrics*. – 2011. - № 88. – P. 259-278.

138. Commerce and Trade, title 15 of the United States Code. – (Pub. L. 114-38).

139. Commission Decision of 25 July 2001 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Interception of cross-border mail) // OJ L 331. 2001. – P. 0040 – 0078.

140. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Europea

ресурс]. – Режим доступа :

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0311&from=EN>.

141. Consortium [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://en.wikipedia.org/wiki/Consortium>.

142. Corruption Perception Index 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.transparency.org/cpi2015>.

143. Council Regulation EC No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty // OJ L 1. 2002. – P. 1 – 25.

144. Deardorff A. V. Welfare Effects of Global Patent Protection / A. V. Deardorff // *Economica, New Series*. – 1992. - № 233. – P. 35 – 51.

145. Defending Against Patent Infringement Suits In Standard-Setting Organizations: Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: http://www.khpatent.com/wp-content/uploads/2015/12/9360Sabido_Defending_Against_Patent_Infringement.pdf.

146. Documents of Nairobi Ministerial Conference 2015. WT/MIN(15)/W/25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_docs_e.htm.

147. Epstein R. A. The Disintegration of Intellectual Property? A Classical Liberal Response to a Premature Obituary / R. A. Epstein // Stanford Law Review. – 2010. – Vol. 62(2). – P. 455-524.

148. ETSI Intellectual Property Rights Policy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.etsi.org/images/files/ipr/etsi-ipr-policy.pdf>.

149. European Commission. Patents and Standards: a Modern Framework For IPR-based Standardisation / R.N.A. Bekkers, L. Birkman, M.S. Canoy [et. al], 2014. – 279 p.

150.

ресурс]. – Режим доступа :
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/008_en.pdf.

151. Farrell J. Standard Setting in High-Definition Television. – 93 p
ресурс]. – Режим доступа :
http://www.brookings.edu/~media/Projects/BPEA/1992-micro/1992_bpeamicro_farrell.PDF.

152. French civil code [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf.

153. FTC Policy Statement on Deception [Электронный ресурс] // Federal Trade Commission. – 1984. – Режим доступа до ресурсу:
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/410531/831014deceptionstmt.pdf.

154. G/SPS/W/283: Report of the Co-Stewards of the Private Standards E-working Group to the March 2015 Meeting of the SPS Committee on Action 1 (G/SPS/55). – 2015.

155. G/TBT/W/251: Intellectual Property Right (IPR) Issues in Standardization. Background paper for Chinese Submission to WTO on Intellectual Property Right Issues in Standardization. 2006. – 4 p [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://chinawto.mofcom.gov.cn/accessory/200702/1171346578955.doc>.

156. General Agreement on Tariffs and Trade 1947 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm.
157. Geradin D. Complements Problem within Standard Setting; Assessing the Evidence on Royalty Stacking / D. Geradin, A. Layne-Farrar, A. Padilla // The Boston University Journal of Science Technology Law. – 2008. – Vol. – 14. - № 2. – P. 144-176.
158. Geradin D. Standardization and technological innovation: some reflections on ex-ante licensing, FRAND and the proper means to reward innovators / D. Geradin // World Competition. – 2006. – Vol. 29. – No 4. – P. 511- 534.
159. German Civil Code BGB [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/.
160. Goyder D. G. EC Competition law / D. G. Goyder. – Oxford, New York: Clarendon Press, Oxford University Press, 1998. – 627 p.
161. Greaves R. Magill est arrive... RTE and ITP v Commission of the European Communities / R. Greaves // European Competition Law Review. 1995. – Vol. 16. – No 4. – P. 244-247.
162. Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings // OJ C 045/02. 2009. – P. 7 – 21.
163. Guidelines on the applicability of Article 101 of the EC Treaty to horizontal cooperation agreements // OJ C 11. 2011. – P. 1 – 72.
164. Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements // OJ C 89. 2014. – P. 3 – 50.
165. Hansegard G. Ericsson, Apple Settle Patent Dispute. Legal tangle highlights the complexity of corporate relationships in the telecom sector . – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.wsj.com/articles/ericsson-apple-settle-patent-dispute-1450700464>.
166. - ресурс] // М. Panaritis, 2008. – Режим доступа :

http://www.philly.com/philly/business/breaking/20080218_HD_DVD_ready_to_bow_out_of_war_with_Blu-ray.html.

167. Hockett C. B. Best FRANDs Forever? Standard-Setting Antitrust Enforcement in the United States and the European Union / C. B. Hockett, R. G. Lipscomb // Antitrust. – 2009. – Vol. 23. - № 3. – P. 19 – 25.

168. Hovenkamp H. The Antitrust Enterprise: Principles and Execution / H. Hovenkamp. – Harvard University Press, 2008. – 376 p.

169. Hovenkamp H.J. Standards Ownership and Competition Policy / H.J. Hovenkamp // Boston College Law Review. – 2007. – № 8. – P. 87–109.

170. Hovenkamp. H. Intellectual Property and Competition / H. Hovenkamp // University of Iowa Legal Studies Research Paper. – 2015. – № 15-08. – 35 p.

171. Hun Park J. Patents and Industry Standards / J. Hun Park. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2010 – 256 p.

172. ICT Standardization [ресурс] // European Commission. – Режим доступа : http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/ict-standardisation/index_en.htm.

173. [ресурс]. – Режим доступа : <http://www.etsi.org/about/how-we-work/intellectual-property-rights-iprs>.

174. International Organization of Standardization. What a Standard Is? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iso.org/iso/home/standards.htm>.

175. Interview with Joshua D. Wright, Commissioner, Federal Trade Commission [Электронный ресурс] / D. Tucker // The antitrust source. – 2014. – P. 1 – 22. Режим доступа до ресурсу: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/aug14_wright_intrvw_7_23f.authcheckdam.pdf.

176. IP/C/W/599: Non-violation Complaint under the TRIPS Agreement. 2014. – 9 p [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2015/08/NVCs-US-position-August-2015.pdf>.

177. Italian Civil Code [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Italy-Parental-Responsibilities-Legislation.pdf>.
178. Kanter D. IP and Compulsory Licensing on Both Sides of Atlantic – an Appropriate Remedy or a Cutback on Innovation? / D. Kanter // E. C. L. R. – 2006. – №27(7). – P. 351-364.
179. Kesan J. P. FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments / J. P. Kesan, C. M. Hayes // Indiana Law Journal. – 2014. - № 89. – P. 231 – 314.
180. Kobayashi B. H. Federalism, substantive preemption, and limits on antitrust: an application to patent holdup / B. H. Kobayashi, J. D. Wright // Journal of Competition Law and Economics. – 2009.– Vol. 5. – № 3. – P. 469 – 516.
181. Kobayashi B. H. Intellectual Property and Standard Setting / B. H. Kobayashi, J. D. Wright // George Mason University Law and Economics Paper. – 2009. – No 09–40. – 48 p.
182. Kozachuk N. Counteracting SEP Abuse in the US and EU Through Competition Law / N. O. Kozachuk // European Political and Law Discourse. – 2015. – Vol. 2. – № 4. – P. 136 – 145.
183. Kozachuk N. Exercise of WTO Right for Counteraction the Abuse of Rights to Patents Needed for Standards / N. O. Kozachuk // Legea si Viata. – Republic Moldova. – 2016. – № 6/2(294). – P. 47 – 50.
184. Laakkonen A. Defence to patent infringement in standards context [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2011/04/Laakkonen.pdf>.
185. Lea G. Standards and Intellectual Property Rights: An Economic and Legal Perspective / G. Lea, P. Hall. – 2004. – Vol. 16. – № 1. – P. 67 – 89.
186. Lemley M. A. Antitrust and Internet Standardization Problem / M.A. Lemley // Connecticut Law Review. – 1996. – № 28. – P. 1041–2004.
187. Lemley M. A. Intellectual Property Rights and Standard Setting Organization / M. A. Lemley // California Law Review. – 2002. – Vol. 90. – № 6. – P. 1889 – 1980.

188. Lemley M. A. Legal Implications of Network Economic Effects / M. A. Lemley, D. McGowan // *California Law Review*. – 1998. - № 86. – P. 479 – 679.
189. Lemley M. A. Patent Holdup and Royalty Stacking / M. A. Lemley, C. Shapiro // *Texas Law Review*. – 2007. – Vol. 85 – № 7. – P. 1991-2050.
190. Lemley M. A. Ten Things to do About Patent Holdup of Standards (And One Not To) / M. A. Lemley // *Boston College Law Review*. – 2007. – No 1. – P. 149–168.
191. Liu H.-W. International Standards in Flux: A Balkanized ICT Standard-Setting Paradigm and its Implications for the WTO/ H.-W. Liu // *Journal of International Economic Law*. – 2014. – Vol. 17. - № 3. – P. 551 – 600.
192. Magliocca G. Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation / G. Magliocca // *Notre Dame Law Review*. – 2007. – Vol. 82(5). – P. 1809 – 1838.
193. Maintaining Payment Security [ресурс]. – Режим доступа : https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/maintaining_payment_security.
194. Mehra S., Meng Y. Essential facilities with Chinese characteristics: a different perspective on the conditional compulsory licensing of intellectual property / S. Mehra, Y. Meng // *Journal of Antitrust Enforcement*. – 2015. – № 3. – P. 1 – 13.
195. Microsoft-Motorola Update: Washington court sets RAND royalty for Motorola 802.11 and H.264 patent portfolios. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.essentialpatentblog.com/2013/04/microsoft-motorola-update-washington-court-sets-rand-royalty-for-motorola-802-11-and-h-264-patent-portfolios/>.
196. National Development and Reform Commission: Qualcomm Monopoly. Order Rectification and a Fine of Six Billion Yuan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201502/t20150210_663822.html.
197. Negotiated Data Solutions LLC; Analysis of Proposed Consent Order to Aid Public Comment [Электронный ресурс] / FTC // *Federal Register*. – 2008. – Vol. 73. – № 21. – P. 5846 – 5855. – Режим доступа до ресурсу: http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/federal_register_notices/negotiated-

[data-solutions-llc-analysis-proposed-consent-order-aid-public-comment-statement/080131negotiateddatasolutionsllc.pdf](#).

198. No Name-Calling In Rambus Patent Case: Judge [Электронный ресурс] / J. Сое. – Режим доступа : <http://www.law360.com/articles/45282/no-name-calling-in-rambus-patent-case-judge>.

199. Nordenstam. S. Ericsson Signs Patent Deal With Apple: Shares Soar. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.reuters.com/article/us-ericsson-apple-idUSKBN0U40MT20151221>.

200. O'Donnell S. W. Unified Theory of Antitrust Counterclaims in Patent Litigation / S. W. O'Donnell // Virginia Journal of Law and Technology. – 2004. – Vol. 9. – № 8. – P. 1–29.

201. OECD, Glossary of Statistical Terms [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://stats.oecd.org.ludwig.lub.lu.se/glossary/detail.asp?ID=3211>

202. Oettinger N. In Re Independent Service Organizations Antitrust Litigation / N. Oettinger // Berkeley Technology Law Journal. – 2001. – Vol. 16. - № 1. – P. 323-346.

203. Ohlhausen M. K. Recent Developments in Intellectual Property and Antitrust Laws in the United States. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ftc.gov/public-statements/2013/06/recent-developments-intellectual-property-and-antitrust-laws-united-states>

204. Opi S. B. Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct / S. B. Opi // Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. – 2001. – Vol. 11. - № 2. – P. 409 – 508.

205. Oxford Advanced Learner's Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/standard_1.

206. Padilla J. Standards, Essential Patents and Antitrust / J. Padilla. // Journal of European Competition Law & Practice. – 2012. – Vol. 3(6). – P. 509 – 510.

207.

ресурс]. – Режим доступа :
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2.pdf.

208. Patents, title 35 of the United States Code. – (Pub. L. 114-38).

209. Paul A. D. The Economics of Compatibility Standards: An Introduction to Recent Research / A. D. Paul, S. Greenstein // Economics of Innovation of New Technology. – 1990. – Vol. I. – P. 3-41.

210. Pauwelyn J. Interplay between the WTO Treaty and Other International Legal Instruments and Tribunals: Evolution after 20 Years of WTO Jurisprudence. 2016. – 33 p [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=2731144>.

211. Petit N. Injunctions for FRAND Pledged SEPs: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 of the TFEU / N. Petit // European Competition Journal. – 2013. – Vol. 9. – № 3. – P. 677 – 719.

212. Petrovcic U. Competition law and standard essential patents: A transatlantic perspective / Petrovcic U. – Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. – 218 p.

213. Press Release No. 155/14: Advocate General’s Opinion in Case C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140155en.pdf>.

214. Preventing Patent Hold Up: An Economic Assessment of Ex Ante Licensing Negotiations in Standard Setting [Электронный ресурс] // A. Layne-Farrar, G. Llobet, J. Padilla. – Режим доступа :
https://www.researchgate.net/publication/228250516_Preventing_Patent_Hold_Up_An_Economic_Assessment_of_Ex_Ante_Licensing_Negotiations_in_Standard_Setting.

215.

ресурс] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Режим доступа :
<http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e02.pdf>. - 11 p.

216.

ресурс] / Food and Agriculture Organization of the United Nations, Liu P. – Geneva, 2009. – Режим доступа : http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/AG_MARKET_ANALYSIS/Standards/Private_standards___Trade_Liu_WTO_wkshp.pdfhttp://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards_fulltext.html. - 22 p.

217. Private Standards in the United States and European Union Markets for Fruit and Vegetables: Implications for Developing Countries // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome, 2007. – 150 p.

218. Pub. L. 104-113. An Act to amend the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 with respect to inventions made under cooperative research and development agreements, and for other purposes [ресурс] // Congress of the United States. – 1996. – Режим доступа : <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ113/html/PLAW-104publ113.htm>.

219. Rato M. Standardization and Unilateral Conduct. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://globalcompetitionreview.com/know-how/topics/80/jurisdictions/10/european-union/>.

220. Regulation No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European Standardisation // OJ L 316, 2012. – p. 12 – 33.

221. Rossignol J. Ericsson Extends Patent Lawsuit Against Apple to Europe. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.macrumors.com/2015/05/08/ericsson-patent-lawsuit-apple-europe/>.

222. Roundtable Conference with Enforcement Officials [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: https://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/Shared_Content/Events/Documents/Antitrust-Source-Enforcers-Roundtable.pdf.

223. Royall M. Deterring Patent Ambush in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm / M. Royall, A. Tessar, A. Vincenzo // Antitrust. – 2008-2009. - № 23(3). – P. 34-37.

224. Rysman M. Patents and the Performance of Voluntary Standard Setting Organizations / M. Rysman, T. Simcoe // *Management Science*. – 2008. - № 54(11). – P. 4-5.
225. Schellinghout R. Patent ambush in standard-setting: the Commission accepts commitments from Rambus to lower memory chip royalty rates / R. Schellinghout, P. Cavicchi // *Antitrust*. – 2010. - № 1. – P. 32-36
226. Shapiro C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting / C. Shapiro // *Innovation Policy and the Economy*. – 2000. - №1. – P. 119-150.
227. Shavell S. Contractual Holdup and Legal Intervention / S. Shavell // *The University of Chicago. Journal of Legal Studies*. – 2007. – Vol. 36. – P. 325-326.
228. Sidak J. G. FRAND in India: The Delhi High Court's emerging jurisprudence on royalties for standard-essential patents / J. G. Sidak // *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. – 2015. – Vol. 10. - № 8. – P. 609-618.
229. Simcoe T. Competing on standards? Entrepreneurship, intellectual property, and platform technologies / T. Simcoe, S. Graham, S. J. Feldman // *Journal of Economics and Management Strategy*. – 2009. – № 18. – P. 775-816.
230. Simcoe T. Standard Setting Committees: Consensus Governance for Shared Technology Platforms / T. Simcoe // *American Economic Review*. – 2012. – № 102(1). – P. 305-336.
231. Skitol R. Patent Holdup in Standards Development: Life after Rambus v. FTC / R. Skitol, K. Vorrasi // *Antitrust*. – 2008-2009. - № 23(3). – P. 26-33.
232. –
ресурс] // A. Hornung, G. Krivosheev, N. Singh, J. Bilger. – Режим доступа : <http://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/standards-wars.pdf>.
233. Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standard-setting Process
ресурс] // WIPO, Burrone E. – Режим доступа : http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards_fulltext.html.

234. State Administration for Industry and Commerce Order. No 74. Regulation on the Prohibition of Conduct Eliminating or Restricting Competition by Abusing Intellectual Property Rights [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=370868/.
235. Statement of the Federal Trade Commission. Dell Computer Corporation [Электронный ресурс] // FTC. – 1996. – Режим доступа до ресурсу: http://cyber.law.harvard.edu/seminar/internet-client/readings/week10/ftc_excerpts.doc.
236. Statement of the Federal Trade Commission. In the Matter of Robert Bosch GmbH. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/11/121126boschcommissionstatement.pdf>.
237. Summary of Commission Decision of 29 April 2014 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.39985 — Motorola — Enforcement of GPRS standard essential patents) // OJ C 344. 2014. – P. 6.
238. Syllabus. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP. 540 U.S. – P. 1 – 22. [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: <https://transition.fcc.gov/ogc/documents/opinions/2004/02-682-011304.pdf>. Date of access: 13.05.2015.
239. Tallman R. U.S. and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus Matter: Patent Law Perspective / R. Tallman // IDEA: The Intellectual Property Law Review. – 2012. – № 52(1). – P. 31-62.
240. Taubman A. A Handbook on WTO TRIPS Agreement/ A. Taubman, H Wager, J. Watal. – Cambridge University Press, 2012. – 221 p.
241. Taubman A. Rethinking TRIPS: ‘Adequate Remuneration’ for Non-voluntary Patent Licensing / A. Taubman // Journal of International Economic Law. – 2008. – Vol. – 11. - № - 4. – P. 927 – 970.
242. Teece D. J. Standards Setting and Antitrust / D. J. Teece, E. F. Sherry. // Minnesota Law Review. – 2003. – Vol. 87(6). – P. 1913 – 1994.

243. The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting / G. S. Cary, M. W. Nelson, S. J. Kaiser, A. R. Sista // *Antitrust Law Journal*. – 2011. – № 3. – P. 913–945.
244. [Электронный ресурс] / International Trade Centre. – Geneva, 2011. – Режим доступа : <http://www.intracen.org/Workarea/DownloadAsset.aspx?id=58311>. - 54 p.
245. The private and social costs of patent trolls [Электронный ресурс] / J. Bessen, J. Ford, M. J. Meurer. – Boston, 2011. Режим доступа : <http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/Bessen-Ford-Meurer-no-11-45rev.pdf>.
246. Tsirat A. Intellectual Property Law in Ukraine / A. Tsirat, Y. Kapitsa. – Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. – 172 p.
247. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. 1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm.
248. Understanding the WTO: The Organization. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.
249. Van den Bossche P. The Law and Policy of the World Trade Organization / P. Van den Bossche, W. Zdouc – Cambridge University Press, 2013. – 1045 p.
250. Waldeck W. Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus / W. Waldeck, M. Adelman, J. Drexl, R. Nack. – Berlin: Springer, 2009. – 910 p.
251. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. 2004. – 460 p [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch4.pdf>.
252. WIPO. National and Regional Procedures. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/hague/en/members/profiles/index.jsp>.
253. Wright J. D. Why the Supreme Court Was Correct to Deny Certiorari in *FTC v. Rambus* / J. D. Wright // *George Mason Law and Economics Research Paper*. – 2009. – № 09-14. – P. 1 – 16.

254. Wright J. Does the FTC Have a New IP Agenda?', 2014 Milton Handler Lecture: 'Antitrust in the 21st Century'. 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ftc.gov/public-statements/2014/03/does-ftc-have-new-ip-agenda-remarks-2014-milton-handler-lecture-antitrust>
255. WT/DS 196: Argentina — Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data. 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds196_e.htm
256. WT/DS 408: European Union and a Member State — Seizure of Generic Drugs in Transit (Complainant: India). 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds408_e.htm.
257. WT/DS 409: European Union and a Member State — Seizure of Generic Drugs in Transit (Complainant: Brazil). 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds409_e.htm.
258. WT/DS114/R: Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products. 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2fds114%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds114%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true).
259. WT/DS231/AB/R: European Communities – Trade Description of Sardines. 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds231_e.htm.
260. WTO: 2014 News Item. Azevedo: Members unable to bridge the gap on trade facilitation. 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/tnc_infstat_31jul14_e.htm.
261. Yeung N. IP and competition law—the Chinese perspective / N. Yeung // Oxford Journal of Antitrust Enforcement. – 2015. – Vol. 3. – № 1. – P. 172 – 193.
262. Yogesh P. Private Property Standards and Public Law: Invoking WTO's Competition Dimension to Avoid Global Market Distortions. 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=2177064>.

263. You May not Have a Choice. Trolling for Dollars [Электронный ресурс] // В. Sandburg. – Режим доступа : https://perma-archives.org/warc/XPX8-JU9T/id_/file:/XPX8-JU9T/cap.pdf.