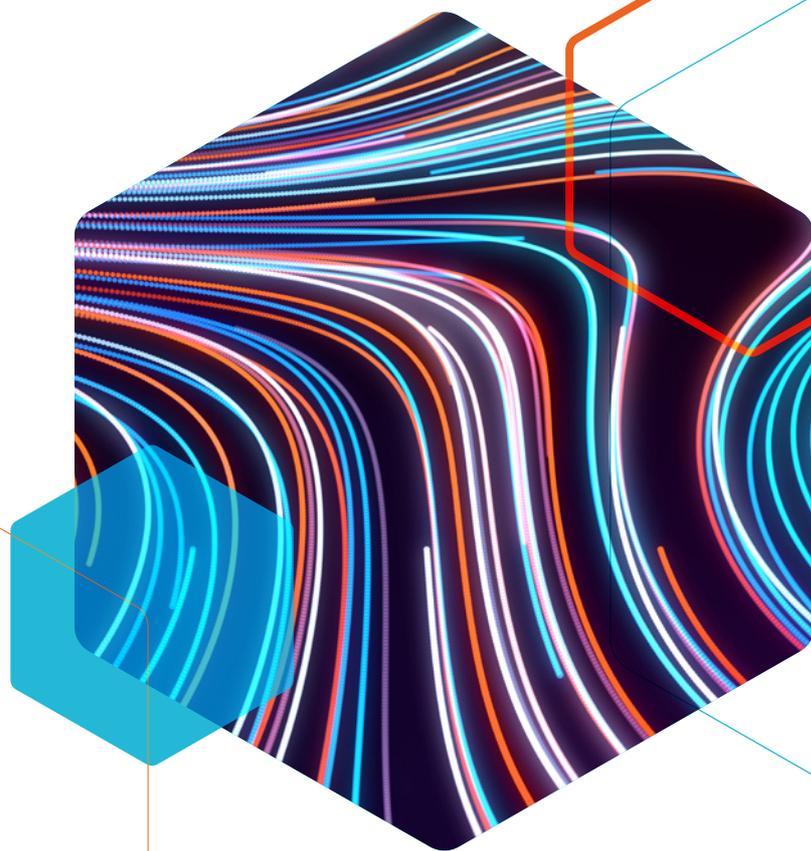


Стратегия ВОИС в области стандартообразующих патентов на 2024–2026 годы



Содержание

I. Введение	2
II. Панорама	3
A. Общий обзор	3
B. Оценка потребностей	5
III. Основные направления работы	7
A. основополагающие принципы	7
B. Текущая деятельность	7
C. Стратегические направления	8
IV. Заключение	10

I. Введение

Основополагающая цель, сформулированная в Среднесрочном стратегическом плане (СССП)¹ Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2022–2026 годы, заключается в том, чтобы создать условия, позволяющие интеллектуальной собственности (ИС) обеспечивать поддержку инновационной и творческой деятельности во всех уголках мира на благо всех и каждого. Для ее достижения определена основная задача Организации, согласно которой ВОИС должна играть ведущую роль в формировании сбалансированной и эффективной глобальной экосистемы ИС для поощрения инновационной деятельности в интересах построения лучшего и более устойчивого будущего.

Это намерение, заявленное на самом высоком уровне, подразумевает умелое использование таких преимуществ ВОИС, как глобальная география и нейтральность. Организация последовательно работает над формированием системы ИС, которая бы создавала возможности для инклюзивной и сбалансированной инновационной деятельности. В этих условиях особого внимания заслуживает область **стандартообразующих патентов (SEP)**, поскольку термин «баланс» имеет особое значение в контексте лицензирования и принудительного осуществления именно этих патентных прав.

Каждое из стратегических направлений работы СССП — будь то (1) информационная работа, (2) формирование будущего глобальной экосистемы ИС; (3) предоставление услуг во всем мире и (4) поддержка партнеров в использовании ИС как инструмента для роста и развития — деятельно связано с поиском ответа на вопрос, как обеспечить такое использование патентной системы, которое бы позволило сохранить необходимые стимулы для субъектов инновационной деятельности и в то же время гарантировать доступ к плодам технического прогресса с тем, чтобы они наилучшим образом служили интересам общества. Дискуссия вокруг SEP затрагивает самую суть проблемы присвоения, вознаграждения и получения доступа к патентным правам на справедливых условиях. С учетом этого в Программе работы и бюджете ВОИС на двухлетний период 2024–2025 годов, принятых на шестьдесят четвертой серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС, сказано следующее: «Кроме того, сектор [патентов и технологий] будет и впредь контактировать с государствами-членами и внешними заинтересованными сторонами для изучения, выявления и решения актуальных вопросов, возникающих в таких областях, как взаимопересечение патентов и технологических стандартов»².

Настоящая Стратегия ВОИС в области SEP включает краткий обзор этой узкоспециальной области на стыке ИС и антимонопольного законодательства (раздел II.A), оценку необходимости такого концептуального документа (раздел II.B), описание основополагающих принципов (раздел III.A) и текущей работы ВОИС в рассматриваемой области (раздел III.B), а также намечает главные направления инициатив, увязанных с СССП (раздел III.C); заключительные замечания приводятся в разделе IV.

1 См. Среднесрочный стратегический план (СССП) ВОИС на 2022–2026 годы.
2 См. Программу работы и бюджет ВОИС на 2024–2025 годы, стр. 30.

II. Панорама

А. Общий обзор

Проблема стандартизации имеет большое значение для всего мира. Организации по разработке стандартов (ОРС) обеспечивают открытую и инклюзивную среду для сотрудничества, в рамках которой члены ОРС могут договариваться о единых технологических платформах. Эта среда, в свою очередь, служит опорой для оперативной разработки, утверждения и тестирования всемирно значимых стандартов для систем, приложений, товаров и услуг в самых разных областях техники, и главным образом в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Операционная совместимость как результат внедрения технологических стандартов позволяет снизить расходы всех участников процесса и одновременно закладывает основу для формирования конкурентного потребительского рынка, позволяя потребителю принимать решение о покупке с учетом не только базовой, пусть и принципиальной потребности в совместимости, но и других факторов, например цены, наличия дополнительных функций или дизайна³.

С одной стороны, добровольную кооперацию конкурирующих субъектов при поддержке ОРС можно рассматривать как пример успешной работы, поскольку она привела к появлению многочисленных инноваций и ряда наиболее распространенных технологий. С другой стороны, создание условий, благоприятных для стандартотворчества, сопряжено с особыми вызовами. Процесс, в ходе которого конкурирующие субъекты вовлечены в разработку стандартов, основанных на запатентованных технологиях, по определению находится на стыке права ИС и антимонопольного законодательства. SEP — это патенты, охраняющие изобретения, которые необходимы для применения стандарта.

Для устранения неизбежного конфликта между доступностью стандартизированных технологий лицам, отвечающим за реализацию SEP, с одной стороны и экономическими стимулами для патентообладателей с другой важнейшее значение имеет функциональная система лицензирования. Лицензирование SEP должно осуществляться на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (условия FRAND) для того, чтобы преимущества технологической стандартизации распространялись на все общество, но при этом сохранялся баланс законных интересов владельцев SEP и лиц, отвечающих за их реализацию, которые могут, а нередко и совмещают обе эти роли.

Требование о соблюдении условий FRAND при заключении лицензионных соглашений зафиксировано в политике ОРС в части, касающейся прав интеллектуальной собственности (ПИС). Однако выполнение этих обязательств, как и определение содержания понятия «справедливые, разумные и недискриминационные условия», не входит в компетенцию этих организаций. Патентные семейства могут распространять свое действие на огромные территории благодаря своим национальным и региональным членам, которые нередко имеют неидентичную формулу изобретения. Более того, компании обычно заявляют в качестве SEP крупные портфели, причем часто делают это до окончательного утверждения соответствующего стандарта и оглашения решения о выдаче некоторых патентов. Эта присущая системе неопределенность наряду с отсутствием авторитетной оценки стандартообразующего характера

патента⁴ ведет к малопонятной ситуации, в которой непросто определить, какие права ИС требуется лицензировать при внедрении и применении стандарта.

Очевидно, что последствия обязательств, связанных с использованием условий FRAND, трактуются на уровне мира, регионов и даже стран по-разному; отличаются и антимонопольные правила, принятые в разных юрисдикциях. За последнее десятилетие в спорах, касающихся лицензирования SEP, и последующего судебного разбирательства проявили себя несколько актуальных вопросов; кроме того, высказываются опасения по поводу злоупотреблений, в частности использования тактики затягивания и выжидания⁵.

В настоящее время на первый план выходят следующие вопросы:

- необходимость и методы проверки стандартообразующего характера;
- предпосылки, связанные с поведением владельцев SEP и лиц, отвечающих за реализацию таких патентов, до того, как они приступят к отстаиванию своих патентных прав или предъявят требования о получении средств защиты в контексте условий FRAND;
- методы определения условий FRAND и их географический охват;
- наличие инструмента судебного запрета;
- в некоторых областях, например в области интернета вещей, — уровень производственно-сбытовой цепочки, на котором требуется лицензия, заключенная на условиях FRAND, и основание для такой лицензии.

В некоторых юрисдикциях суды при рассмотрении споров, касающихся национальных прав, демонстрируют готовность перейти к оценке и даже определению универсальной ставки роялти на условиях FRAND при лицензировании SEP, принадлежащих другой стороне спора. Чтобы отстоять свой юрисдикционный суверенитет и предотвратить возбуждение или продолжение параллельных разбирательств в других странах, некоторые суды выносят антиисковые запреты, тогда как другие в качестве контрмеры налагают на них анти-антиисковые запреты (противодействие антиисковым запретам). Это явление, пусть и не столь заметное в последнее время, можно рассматривать как судебное соперничество, которое еще больше затрудняет разбирательство споров в данной области, увеличивая операционные издержки по судебным делам. Кроме того, это вызывает разногласия между отдельными юрисдикциями и тем самым ставит под сомнение соответствие механизма антиисковых запретов правилам международной торговли.

С учетом изложенных выше проблем и в стремлении помочь заинтересованным сторонам сконцентрировать ресурсы и избежать длительного и дорогостоящего судебного разбирательства созданы разнообразные механизмы альтернативного урегулирования споров (АУС), доступные для сторон, желающих передать спор на урегулирование с помощью одной из таких процедур.

Юрисдикции, которые часто сталкиваются со спорами в отношении SEP, постоянно анализируют, какие меры политики целесообразно добавить к существующим или формирующимся рыночным механизмам (например, патентные пулы, лицензионные соглашения с целевыми стимулами и технические решения). За неимением консенсуса даже по основополагающим вопросам между владельцами SEP, чьи позиции на рынке весьма сильны, и нередко не менее авторитетными лицами, реализующими SEP, неудивительно, что подобные нормотворческие усилия сталкиваются с трудностями и могут вылиться в необходимость рассмотрения каждого конкретного случая в отсутствие договоренности в отношении общих принципов.

4 Понятие «стандартообразующий характер патента» означает наличие у данного патента свойства, которое заключается в том, что определенный стандарт не может быть реализован без использования изобретения, охраняемого соответствующим патентом. Другими словами, с некоторой долей упрощения можно сказать, что если третьи лица вводят в коммерческий оборот товары или услуги, соответствующие стандарту, без лицензии, то имеет место нарушение по крайней мере одного пункта формулы изобретения.

5 Термин «затягивание» используется для описания ситуации, когда владелец SEP использует тактику угрозы судебного запрета для получения более выгодных условий лицензирования на основе принципов FRAND; термин «выжидание» описывает поведение лиц, отвечающих за реализацию SEP, которые используют технологию, охраняемую такими стандартообразующими патентами, без лицензии, пытаются, в частности, тянуть время, чтобы избежать уплаты роялти на условиях FRAND.

Предлагаемые законодательные и регулирующие меры вызывают скептическое отношение всех сторон, и за неимением опыта внедрения решений, касающихся государственной политики в соответствующей области, с доказанной эффективностью многие заинтересованные стороны, как представляется, отдают предпочтение рыночному подходу. Однако политические инициативы и консультации позволяют придать импульс дискуссии и вовлечь в переговорный процесс разных игроков отрасли. В любом случае большая ясность в сфере SEP имеет критически важное значение для участников рынка.

В. Оценка потребностей

Существует несколько факторов, которые в современных условиях порождают специфические проблемы на стыке патентов и стандартов, в том числе:

- глобализация производственно-сбытовой цепочки;
- растущий потенциал трансграничных или международных споров в отношении SEP, включая склонность к международному разбирательству и выбору выгодной юрисдикции;
- потенциальное вовлечение всех отраслей промышленности в цифровую экономику;
- все большая сложность вопросов, связанных с процессом стандартизации, с учетом того что они затрагивают несколько правовых областей (в частности, патентное право, антимонопольное право, договорное право и торговое право).

Важно, что рассматриваемая сфера важна не только для стран, где широко распространены судебные процессы, в которых речь идет о крупных суммах спора. В настоящее время растет число юрисдикций, суды которых сталкиваются с делами, касающимися SEP; более того, по мере внедрения технологий по всему миру более крупные рынки с меньшим опытом подобных споров будут целенаправленно выбираться как площадка для лицензионных сделок и судебных разбирательств. Национальные стратегии в области развития промышленности, инноваций и ИС должны учитывать изменения в сфере стандартизации, а развивающиеся страны должны быть готовы к последствиям, связанным с необходимостью доступа к стандартизированным технологиям, включающим запатентованные решения, и их использования различными отраслями экономики, для лицензирования таких продуктов на справедливых условиях. Глобализация рынка продуктов ИКТ и связанное с этим процессом повсеместное использование соответствующих товаров делают вопросы лицензирования SEP актуальными для всех стран и территорий, поскольку исход любого спора, касающегося SEP, может сказаться на наличии определенных продуктов в конкретном регионе.

Изложенные выше соображения оборачиваются рядом вызовов, с которыми в той или иной мере сталкиваются и законодатели, и судьи, и ОРС, и субъекты отрасли. Эти вызовы можно сгруппировать следующим образом:

- сосредоточенность SEP в определенных технологических областях, связанных с тем или иным стандартом, в результате чего возникают вопросы качества патентов, стандартообразующего характера патента и прозрачности в целом;
- использование различных методов для оценки стандартообразующего характера патента и определения ставок лицензионных сборов на условиях FRAND;
- операционные издержки, связанные с затяжными судебными процессами в нескольких юрисдикциях;
- стимулы к заключению лицензионного соглашения вместо вытеснения с рынка или использования тактики затягивания;
- различия в судебной практике, которые приводят к выбору выгодной юрисдикции и неодинаковому исходу разбирательства;
- появление SEP в ранее неосвоенных отраслях и сегментах рынка в силу развития и конвергенции технологий.

С учетом перечисленных вызовов вполне очевидна растущая потребность в наличии на международном уровне соответствующих информации, разъяснений, решений и услуг. Принимая во внимание неизбежность глобализации внедрения стандартизированных технологий и, следовательно, лицензирования SEP, как было указано выше, **ВОИС на правах признанной нейтральной организации с всемирным членским составом должна включиться в работу по этой теме и дополнить профильные национальные и региональные стратегические инициативы.**

Вместе с тем, усилия ВОИС по решению любой из упомянутых задач требует кооперации с государствами-членами и региональными организациями, ОРС, отраслевыми субъектами и правовым сообществом для того, чтобы обеспечить справедливый и сбалансированный доступ к важнейшим технологиям.

Цель настоящей Стратегии — заложить основу для работы, которую ВОИС намерена вести в области SEP в 2024–2026 годах. Работа по одним направлениям дополнит уже существующие усилия (см. раздел III.B), тогда как в других сферах это будут новые инициативы, часть из которых будут реализованы в качестве пилотных проектов.

III. Основные направления работы

A. основополагающие принципы

В основе Стратегии ВОИС в области SEP лежат три основополагающих принципа, которые можно кратко сформулировать следующим образом:

1. **Нейтральность.** Для того чтобы гарантировать беспристрастность, инклюзивность, репрезентативность и многовекторность подхода, ВОИС должна надлежащим образом учитывать актуальность мнений разнообразных заинтересованных сторон, имеющих разный опыт работы в области SEP.
2. **Взаимодополняемость.** Деятельность ВОИС должна быть направлена на приумножение положительного эффекта за счет учета подлинных потребностей и не должна повторять и упреждать меры, которые уже реализуются или запланированы на национальном или региональном уровне.
3. **Добровольный характер.** Любая деятельность или услуга, предлагаемая ВОИС, должна быть факультативной с точки зрения участия государств-членов или использования другими сторонами.

B. Текущая деятельность

Помимо новых направлений деятельности (см. раздел C), ВОИС уже ведет работу в области SEP, и включает эту тему в программы проводимых ею мероприятий⁶.

В русле предложения делегации Канады, вынесенного на 34-й сессии **Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП)**, в рамках 35-й сессии этого органа в октябре 2023 года было проведено совещание, в ходе которого наблюдатели и другие заинтересованные стороны обменялись практическим опытом в области работы с SEP и их лицензирования на условиях FRAND. На 36-й сессии ПКПП будет проведено еще одно такое совещание, которое позволит государствам-членам поделиться информацией о своей политике в данной сфере. Совещания для обмена опытом на площадке ПКПП и другие мероприятия, согласованные государствами-членами, помогают пролить свет на проблематику SEP и могут быть полезны для содержательной дискуссии.

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (ЦАП) активно работает в области споров, касающихся условий FRAND, с 2015 года⁷. Он предлагает добровольные и конфиденциальные услуги в области АУС (в частности, посредничество, арбитраж и экспертное заключение), адаптированные к потребностям клиентов. Более того, ЦАП подготовил типовые соглашения, которыми могут воспользоваться стороны споров, касающихся определения условий FRAND, для их передачи на урегулирование с помощью одного или нескольких упомянутых

6 Например, программы мастер-класса ВОИС по рассмотрению споров в области ИС 2023 года и Форума ВОИС по вопросам ИС для судей 2020 года включали тематические сессии по SEP, а в Международном руководстве по ведению патентных дел для судей содержится информация о том, как споры в области SEP разрешаются в Китае и Соединенных Штатах Америки.

7 ЦАП уже провел работу по более чем 70 полученным просьбам об оказании посреднических услуг в связи с условиями FRAND. Полученные просьбы об оказании посреднических услуг ВОИС касались переговоров по заключению лицензионного соглашения между крупными владельцами SEP и лицами, отвечающими за реализацию этих патентов, в контексте судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях. В качестве еще одного примера можно привести споры с участием управляющего патентным пулом и лиц, отвечающих за реализацию SEP, касающиеся безуспешных переговоров о лицензировании патента. Кроме того, суды по вопросам ИС Китая передали в ВОИС на урегулирование путем посредничества 10 споров о нарушении патентных прав на ИКТ.

механизмов. В порядке содействия переговорам и заключению лицензионных соглашений на условиях FRAND ЦАП также предлагает посреднические услуги; эта процедура известна как «посредничество в сделках». Посредничество не ограничивается обстоятельствами конкретного спора, возникшего между сторонами, оно также может использоваться как вспомогательный инструмент в процессе согласования условий лицензии. Передача вопроса для вынесения по нему экспертного заключения в соответствии с процедурами ВОИС — еще один потенциально полезный механизм для согласования лицензионного соглашения на условиях FRAND, в том числе для определения, является ли патент стандартообразующим.

В стремлении упростить передачу споров о FRAND в ВОИС для урегулирования с помощью механизмов АУС ЦАП опубликовал документ «Механизмы АУС ВОИС для ведения и урегулирования споров об условиях FRAND»⁸, в котором подробно разъяснил специфику предлагаемых им услуг в данной области. Эти услуги позволяют отраслевым игрокам изначально свести к минимуму потенциальные споры и экономят время и средства компаний с небольшим опытом ведения переговоров об условиях FRAND, например малых и средних предприятий (МСП). ЦАП продвигает эти услуги совместно с широким кругом партнеров⁹ и продолжает работать над тем, чтобы заинтересовать отрасль, путем адресной коммуникации¹⁰.

Эта работа в рамках ЦАП и ПКПП будет продолжена и расширена по мере необходимости.

С. Стратегические направления

По прошествии некоторого времени, позволившего осмыслить, как меняется мировой политический ландшафт в области SEP и какой содержательный вклад может внести ВОИС в эту полемику, а также провести обзор развития политики и прецедентного права, были определены **четыре тематических блока инициатив** в русле принципов, изложенных в разделе А. Каждый из этих четырех тематических блоков увязан с соответствующими ожидаемыми результатами (ОР) СССП¹¹.

1. ВОИС — площадка для глобального диалога – ОР 2.2, 2.4 и 4.3

ВОИС занимает особое место как площадка для глобального диалога. Здесь проводятся дискуссии, симпозиумы и мероприятия в других форматах, позволяющие заинтересованным сторонам из разных сфер деятельности обмениваться мнениями и вносить вклад в изучение проблемы. Обмен опытом, прецедентной практикой, соображениями принципиального порядка и результатами консультаций или информацией о законодательных мерах помогает сформировать общее понимание проблемы и лежащие в ее основе процессы; более того, он может привести к взаимному обогащению идеями и передовой практикой государств-членов и заинтересованных лиц.

Этот блок мероприятий охватывает:

- (a) текущую работу на площадке ПКПП;
- (b) потенциальные международные мероприятия по тематике SEP (дискуссии ВОИС или адресные семинары-практикумы, организованные совместно с другими международными организациями, занимающимися вопросами торговли, стандартизации или развития, для изучения конкретных аспектов проблемы);
- (c) дальнейшее взаимодействие с судебным сообществом разных стран мира, в том числе в рамках Форума ВОИС для судей и специализированных мастер-классов.

2. ВОИС — источник знаний и данных – ОР 1.1, 2.4, 3.2 и 4.3

Еще одним достоинством ВОИС является то, что она может служить центром консолидации знаний, учитывая доступные ей по всему миру данные и экспертный потенциал. Поскольку информация о SEP рассеяна и собрать ее непросто, возможность пролить свет на различные аспекты SEP сформирует лучшее понимание важнейших вопросов и снизит операционные издержки.

Инициативы, которые будут способствовать достижению заявленных выше целей, включают:

⁸ Третье издание этого документа размещено по адресу: www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand.

⁹ Среди таких партнеров ведомства ИС, ОРС, владельцы SEP, специалисты по внедрению SEP, ассоциации в области ИС.

¹⁰ Информация о прошедших и предстоящих мероприятиях ЦАП размещается по адресу www.wipo.int/amc/en/events.

¹¹ См. Среднесрочный стратегический план (СССП) ВОИС на 2022–2026 годы, стр. 7.

- (a) создание тематической веб-страницы о SEP на сайте ВОИС;
 - (b) размещение на сервере баз и банков данных (подборки прецедентного права в области SEP на платформе WIPO Lex и нормативные положения антимонопольного законодательства на веб-странице о SEP);
 - (c) проведение исследований по актуальным темам, например методам определения условий FRAND;
 - (d) создание функции добровольного заявления о стандартообразующем характере патента в PATENTSCOPE.
- Эти мероприятия представляют собой первый блок инициатив в рамках настоящей Стратегии, реализация которых начнется в 2024 году; они позволят обеспечить доступ к информации и материалам по теме (меры политики, прецедентное право, методики и заявления о стандартообразующем характере патента), полученным в результате исследований или добровольных заявлений.

3. ВОИС — площадка для разрешения споров мирным путем – *ОР 3.1*

ВОИС продолжит укреплять свой авторитет как важной площадки не только для АУС, но и процедур посредничества в сделках, тем самым поощряя лицензирование технологий. Постоянно совершенствуются услуги ЦАП в области посредничества, арбитража и вынесения экспертного заключения, адаптированные к потребностям клиентов, равно как и инструменты, позволяющие приблизить эти услуги к пользователю (типовые соглашения для передачи спора на урегулирование в ВОИС).

Популяризация и дальнейшее совершенствование механизмов АУС (включая услуги посредничества в сделках в рамках споров, касающихся SEP, например лицензирование на условиях FRAND) является ключевым элементом настоящей Стратегии. Создаются новые партнерства; еще одним важным компонентом запланированной деятельности является информирование широкой общественности о потенциальной эффективности таких беспристрастных процедур.

4. ВОИС — поставщик услуг – *ОР 3.2, 3.3 и 4.5*

Помимо работы по указанным выше направлениям ВОИС может также предоставлять услуги, которыми могут самостоятельно пользоваться определенные заинтересованные стороны. Одной из областей, заслуживающих внимания в этой связи, является повышение качества патентов путем обеспечения более удобного доступа к публикациям и документам по вопросам стандартизации, имеющимся в ОРС. Доступ к таким документам принес бы реальную пользу ведомствам ИС по всему миру в контексте поиска уровня техники при условии доступности таких информационно-справочных материалов и бизнес-моделей организаций, которым принадлежат эти документы. Если говорить о другой области, в качестве среднесрочной цели планируется проанализировать потребность в сервисе, позволяющем оценить патент на наличие стандартообразующего характера для добровольного заявления, и реалистичность его создания с привлечением объединенных ресурсов ведомств ИС, а в перспективе и решений ИИ.

Деятельность в рамках этих четырех блоков рассчитана на трехлетний срок действия настоящей Стратегии и зависит от того, насколько успешны, устойчивы и востребованы будут ее отдельные результаты. Реализация Стратегии ВОИС в области SEP будет включать в себя отслеживание развития технологий, отраслевых тенденций, глобальной политической конъюнктуры, национальной и региональной политики, а также законодательных и нормативных мер. При необходимости Стратегия или ее отдельные мероприятия будут скорректированы, а любые виды работы, которые не приносят ожидаемой пользы или не могут быть выполнены из-за отсутствия поддержки со стороны основных внешних партнеров, будут прекращены или упразднены.

IV. Заключение

ВОИС играет важную роль на международной арене в решении глобальных вопросов, касающихся SEP и лицензирования на условиях FRAND. Распространение по всему миру продуктов, в которых используются стандартизированные ИКТ, подчеркивает необходимость инициатив, выходящих за пределы национальных и региональных границ. Международное бюро ВОИС, не имея ни малейшего намерения подменить или вмешаться в рыночные механизмы или национальные регламентирующие подходы, планирует провести серию мероприятий, которые позволят наладить диалог, пролить свет на проблему и помочь сторонам в поиске взаимоприемлемых решений в рамках переговоров по лицензированию SEP.

Будучи всемирной переговорной площадкой, важнейшим информационным центром и субъектом, предлагающим взаимодополняющие и добровольные для сторон решения, ВОИС обладает уникальным опытом и компетенцией для того, чтобы внести свой вклад в международную дискуссию по SEP на благо законодателей, судей, отрасли и т. д.

