

**ЛПККП**  
**ЛССР**

**Лаборатория  
Проблем конкуренции и  
конкурентной политики**  
119899, Москва, Воробьевы горы, Третий  
корпус гуманитарных факультетов  
[www.lccp.econ.msu.ru](http://www.lccp.econ.msu.ru)

---

## **Бюллетень конкурентной политики**

Выпуск №9  
Октябрь, 2012



# **Особенности антимонопольной политики в сфере объектов интеллектуальной собственности на примере США и ЕС**

## **Авторы:**

*А. А. Комкова, А. А. Курдин*

## **Редактор:**

*А.Е.Шаститко*

## **Аннотация**

Антимонопольная политика и политика защиты прав интеллектуальной собственности могут быть эффективными инструментами стимулирования инноваций. Но они используют принципиально разные методы, и это способно привести к противоречиям и неясностям при решении конкретных задач применения антимонопольного законодательства к рынкам объектов интеллектуальной собственности. Суды и регуляторы в развитых экономиках – США и Евросоюзе – накопили опыт разрешения спорных ситуаций, который рассматривается в данной работе. В перспективе этот опыт может оказаться достаточно полезным и для России.

*При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем бюллетене, ссылка на Лабораторию Проблем конкуренции и конкурентной политики обязательна.*

© А. Комкова, А. Курдин, 2012

© ЛПККП, 2012

## Содержание

Введение .....	4
1. Проблемы антимонопольного регулирования ИС.....	5
2. Патентные соглашения, связанные со сговором.....	6
3. Эксклюзивные условия сделки.....	7
4. Отказ от сделки или препятствия входу на рынок .....	11
5. Установление стандартов .....	14
Заключение.....	18
Литература .....	19
Summary .....	21

## Введение

Антимонопольное законодательство на сегодняшний день является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей права США, Европейского Союза и России. Во многом это связано с динамикой внутренних рынков, оптимальное функционирование которых требует постоянного совершенствования антимонопольного законодательства.

Одной из наиболее сложных задач, с которыми регулярно приходится сталкиваться в рамках антимонопольного права антимонопольным органам, судам и независимым экспертам, является поиск оптимального баланса между антимонопольными запретами и необходимостью обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Несмотря на то, что антимонопольное законодательство и право интеллектуальной собственности преследуют одинаковые цели (благополучие общества, эффективное распределение ресурсов и поддержка интенсивного научного и технологического развития), они используют при этом разные методы. Если антимонопольное законодательство нацелено на то, чтобы не допустить монополизацию рынка, то право интеллектуальной собственности предоставляет владельцам объектов ИС исключительные права (т.е. де-факто монополию) на их использование. Такая законная монополия в некоторых случаях может быть использована предприятиями для нарушения, устранения или недопущения конкуренции.

Своеобразная коллизия между антимонопольным законодательством и необходимостью обеспечения защиты интеллектуальной собственности возникает в тех случаях, когда использование предприятиями интеллектуальной собственности таит в себе угрозу снижения интенсивности конкуренции на рынке. Это происходит в ситуации, когда права интеллектуальной собственности становятся объектами соглашений, способных нарушить конкуренцию на внутреннем рынке, или когда их использование доминирующим предприятием представляет собой злоупотребление и подпадает под установленный антимонопольным законодательством запрет.

В бюллетене проанализированы юридические документы США (Lanham Act, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property [U. S. DOJ, FTC, 1995], Закон Шермана и Закон Клейтона) и Европы (статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)<sup>1</sup> [Lisbon Treaty, 2008], ТТВЕР<sup>2</sup> [European Commission, 2004a]).

<sup>1</sup> В наиболее актуальной версии, соответствующей Лиссабонскому договору 2007 г.

<sup>2</sup> Technology Transfer Block Exemption Regulation – Положение о групповых исключениях применительно к передаче технологий.

Кроме того, проведен анализ теоретических и практических проблем по регулированию интеллектуальной собственности и возможных механизмов решения указанных проблем на основе анализа регулирования США и Евросоюза.

## 1. Проблемы антимонопольного регулирования ИС

В первую очередь необходимо указать, в чем состоит разница в подходах при урегулировании вопросов интеллектуальной собственности в США и Европе, в том числе различия между принципом *per se* («как таковой») и «правилом взвешенного подхода» (*rule of reason*). В США развита система прецедентного права, согласно которой практически к любому спору в рамках антимонопольного регулирования отношений по поводу интеллектуальной собственности применяется правило взвешенного подхода. Необходимо указать, что в США не существует презумпции монопольной власти в данном контексте. Это означает, что как таковое обладание лицензией не означает нарушения справедливых условий конкуренции.

В Евросоюзе применяется иная логика – все соглашения, ограничивающие свободу лицензиара, подпадают под статью 101 ДФЕС. Однако существуют отдельные категории дел, которые должны быть рассмотрены на основе взвешенного подхода. Все они описаны в третьей части ТТВЕР (Technology Transfer Block Exemption Regulation<sup>3</sup> [European Commission, 2004a] – Положения о групповых исключениях применительно к передаче технологий, де-факто предусматривающие «безопасную гавань» для отдельных ситуаций в сфере обращения объектов интеллектуальной собственности).

Однако обе правовые системы при нынешнем уровне глобализации сталкиваются со схожими проблемами в области антимонопольного регулирования интеллектуальной собственности. Можно выделить следующие типы и подтипы вопросов:

1. Патентные соглашения, связанные со сговором
  - a. Кросс-лицензирование и патентные пулы.
  - b. Фиксирование цен.
2. Эксклюзивные условия сделки
  - a. Исключительное лицензирование и исключительное право на сбыт.
  - b. Оговорка о предоставлении лицензиару исключительных прав на изобретения лицензиата в области предоставления лицензии (*grant-back*).

---

<sup>3</sup> Официальное название: Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements.

- c. Пакетное лицензирование.
- d. Невозможность оспаривания законности прав ИС.
- 3. Отказ от сделки или препятствия входу на рынок
  - a. Односторонний отказ от сделки.
  - b. Обратный платеж.
- 4. Установление стандартов
  - a. Патентная засада.
  - b. Проблема вымогательства.

Для сравнения двух правовых систем и способов решения проблем внутри каждой из них будут рассмотрены перечисленные проблемы с основными акцентами на наиболее показательных.

## 2. Патентные соглашения, связанные со сговором

**Кросс-лицензирование** и механизмы объединения являются соглашением двух или более владельцев различных объектов интеллектуальной собственности о передаче лицензий между собой или третьим лицам. Данный вид соглашений может стать фактором ограничения конкуренции. Но он может создать и преимущества, стимулирующие конкуренцию, способствуя активизации разработки объектов интеллектуальной собственности, снижению операционных издержек и издержек, связанных с судебными разбирательствами.

В США данные действия могут быть признаны незаконными, если они не способствуют повышению эффективности от интеграции экономической активности участников. Если такое перекрестное лицензирование включает конкурентов, антимонопольные органы должны рассмотреть, снижает ли оно интенсивность конкуренции между лицами, которые были бы фактическими или потенциальными конкурентами на соответствующем рынке в отсутствие перекрестной лицензии. При снижении эффективности такие соглашения могут быть признаны незаконными ограничениями торговли. Яркий пример подобного подхода к рассмотрению потенциально антиконкурентной ситуации демонстрирует Верховный суд США по отношению к монополистическому ценообразованию: «само по себе наличие монопольной власти и назначение монопольных цен не только не являются незаконными, они представляют собой важные элементы системы свободного рынка <...> Чтобы сохранить стимулы к инновациям, обладание монопольной властью не будет считаться незаконным в случае, когда оно не сопровождается антиконкурентным поведением» [1]<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Здесь и далее ссылка на судебные дела обозначается номером дела курсивом в квадратных скобках, номер взят из соответствующего раздела в списке литературы.

В Евросоюзе также признается, что перекрестное лицензирование может привести к улучшению ситуации с конкуренцией. Проблема в том, при каких условиях данные соглашения рассматриваются как антиконкурентные. Европейское руководство к применению ТТВЕР (Guidelines [European Commission, 2004b]) классифицирует технологии в технологических объединениях на дополнительные и основные технологии. Когда объединение включает в себя только основные технологии и по необходимости дополнительные, создание объединения как такового, не подпадает под статью 101 (1) ДФЕС, независимо от рыночных позиций сторон. В объединениях, не содержащих основные технологии, Комиссия должна рассмотреть имеются ли способствующие конкуренции эффекты. Однако любое явное и неявное соглашение о ценах или других условиях продаж попадает по действие ст. 101 ДФЕС.

Дело Philips (2005) [2] наметило основные отличия между этими двумя подходами: Комиссия по международной торговле (ИТС) признала, что навязывание лицензиарам дополнительных условий – за счет передачи «в пакете» с патентами, связанными с основными технологиями, также и дополнительных патентов – является злоупотреблением властью. Но Апелляционный суд США федерального округа (CAFC) постановил, что данные соглашения не являются дискриминационными и даже поощряются, что является положительным знаком для компаний, желающих двигаться вперед в этой области.

### 3. Эксклюзивные условия сделки

Рассматривая данный тип проблем, необходимо отметить, что правовая система США отличается от европейского законодательства более лояльным подходом. Например, В США **эксклюзивная лицензия**<sup>5</sup> затрагивает антимонопольные проблемы только в том случае, когда лицензиар и лицензиат находятся в конкурентных отношениях. Тогда условия лицензирования должны быть тщательно исследованы на предмет того, как стороны разделили рынок, что является *per se* нарушением антимонопольного законодательства, посредством эксклюзивной лицензии.

Суды должны руководствоваться правилом взвешенного подхода. Вероятность того, что эксклюзивное право на сбыт будет иметь антиконкурентные последствия, связана, в частности, с уровнем влияния фирмы на соответствующем рынке, с длительностью эксклюзивного соглашения и других характеристик входа и выхода с рынка, таких как концентрация, барьеры входа, и реакция спроса и предложения на изменение цены.

---

<sup>5</sup> Эксклюзивным лицензированием называется такой договор, по которому существует ограничение права лицензиара по лицензированию других и использованию лицензированной технологии. Если лицензиар сохраняет за собой право на использование технологии, данная лицензия имеет "частичную" или "ограниченную" эксклюзивность.

Право Евросоюза проводит методические различия между ограничениями на использование своих собственных технологий и ограничениями на использование технологий третьих сторон. Основным риском является то, что данные соглашения могут исключать использование технологий третьей стороны и, следовательно, мешать конкуренции, но только в случае значительной доли на рынке (если суммарная доля составляет более 20% для конкурентов, и 30% для каждой фирмы на своем рынке в соглашениях между фирмами, не являющимися конкурентами). Соглашение между фирмами порой требует индивидуальной оценки, так как оно может попасть и под действие статьи 101 (3) ДФЕС, предусматривающей послабления в случае стимулирования данным соглашением технического прогресса или положительного эффекта в сфере сбыта, или же они имеют только негативные последствия для конкуренции.

Разница в подходах особенно хорошо видна на примере пункта в договоре о **невозможности оспаривания законности прав ИС** (No challenge clause). В деле MedImmune и Genentech [3] Верховный суд США постановил, что в отсутствие такого пункта лицензиат может оспаривать патент лицензиара, то есть лицензиар должен позаботиться о внесении данного пункта в договор.

В Евросоюзе же любые прямые или косвенные обязательства лицензиата не оспаривать законность прав интеллектуальной собственности, которые имеет лицензиар на открытом рынке, относятся к исключаящим ограничениям (ст. 5 (1) (с) ТТВЕР). Иными словами, включение лицензиаром подобного пункта в договор выводит его из «безопасной гавани» ТТВЕР и требует антимонопольной оценки в соответствии с взвешенным подходом.

В США необходимо рассматривать **пакетное лицензирование**<sup>6</sup> с точки зрения того, что оно может служить повышению эффективности при некоторых обстоятельствах. Например, если необходимо несколько лицензий для использования какого-либо одного объекта интеллектуальной собственности. Если пакет лицензий представляет собой связанные продажи, они будут оцениваться на тех же принципах, что и другие связанные продажи.

В случае American Security Company и Shatterproof Glass Corp. [4] суд вынес важное решение: «Обязательное пакетное лицензирование – не более чем реализация власти, созданная определенной патентной монополией, диктующей условия лицензирования: патент будет отдан в случае принятия за стандарт другого патента. Защита, или монополия,

---

<sup>6</sup> Пакетное лицензирование - лицензирование нескольких объектов интеллектуальной собственности под единой лицензией или группы связанных лицензий - может быть формой связанных продаж, если лицензирование одного продукта обусловлено принятием лицензии на другой, отдельный продукт.

которая дается первоначальному патенту, заканчивается там, где начинается монополия второго».

В Евросоюзе основное значение для оценки возможных антиконкурентных эффектов пакетного лицензирования имеет рыночная позиция поставщика на рынке сопутствующих продуктов, поставляемых «в дополнение» к основному. Привязка поставщиком с более чем 30% доли рынка этих сопутствующих продуктов или рынка самого связанного продукта вряд ли может быть освобождена от рассмотрения антимонопольными органами, за исключением случая повышения эффективности при отсутствии ущемления интересов потребителей.

### **3.1. Grant-back**

Grant-back – пункт лицензионного договора, обязывающий лицензиата предоставить лицензиару эксклюзивную лицензию на изобретения, которые будут созданы лицензиатом в той же области или на усовершенствование существующего изобретения.

Grant-back может иметь позитивный для конкуренции эффект. Такие соглашения дают возможность разделить риски и вознаграждения, связанные с внедрением дальнейших инноваций на основе или с помощью лицензированных технологий, и способствуют последующим лицензированием разработок. Но grant-back может и негативно повлиять на конкуренцию, если он существенно уменьшает стимулы для участия в исследованиях и разработках и, тем самым, ограничивает конкуренцию в области инноваций.

**Законодательство США** проводит различие между неэксклюзивным и эксклюзивным grant-back. Неэксклюзивный grant-back – это такое соглашение, которое позволяет лицензиату разрабатывать свою технологию и продавать ее третьим лицам. Такое положение может оказаться необходимым для обеспечения эффективной конкуренции. Неэксклюзивный grant-back будет иметь антиконкурентные последствия с меньшей вероятностью, чем эксклюзивный.

Суды должны руководствоваться правилом взвешенного анализа, учитывая его возможные последствия в свете общей структуры лицензионного соглашения и условия на соответствующих рынках. Важным фактором в анализе grant-back является то, имеет ли лицензиар рыночную власть на рынке соответствующей технологии. Если органы определили, что grant-back значительно уменьшает стимулы лицензиатов инвестировать в улучшение технологий, то должны быть рассмотрены следующие про-конкурентные эффекты:

1. содействие распространению улучшений лицензий;
2. увеличение стимулов лицензиаров для распространения данной технологии;

3. возрастание конкуренции и выпуска на соответствующем инновационном рынке;
4. повышение стимулов лицензиаров к инновационной деятельности.

**В европейском законодательстве** между эксклюзивным и неэксклюзивным grant-back отличия также принципиальны. Эксклюзивный grant-back принадлежит к уже упоминавшейся группе исключаящих ограничений (ст. 5 (1) (a) ТТВЕР) и, следовательно, индивидуальной оценке, в то время как неэксклюзивный grant-back может получить освобождение, если рыночная доля ниже порогового значения. Еврокомиссия подчеркивает, что неэксклюзивный grant-back с обязательством предоставлять связанные улучшения, не ограничивает конкуренцию по смыслу статьи 101 (1), так как неотделимые улучшения не могут быть использованы лицензиатом без разрешения лицензиара.

Эксклюзивные grant-back не попадают под освобождение, потому что они, скорее всего, уменьшают стимулы лицензиата к инновациям. Таким образом, они должны оцениваться в каждом конкретном случае на индивидуальной основе в соответствии со статьей 101 (3) ДФЕС.

#### *Важные прецеденты в США*

В деле «США против National Lead» (1947) [5] суд не осудил обширные grant-back по существу. Но после случая Transwrap (1947) [6]<sup>7</sup> grant-back были признаны незаконными в сочетании с другими пунктами или другими типами поведения, как часть общей монополистической схемы.

С другой стороны, в деле «США против E.I. du Pont de Nemours & Co» (1956) [7] суд утвердил, что grant-back касался только 9 основных патентов относительно влагостойкого целлофана. Исходя из этого, Du Pont не был обвинен в использовании своего патентного положения для монополизации отрасли.

#### *Важные прецеденты в Евросоюзе*

Принцип, что неэксклюзивный grant-back не является ограничением конкуренции, был поддержан в случае с Raymond/Nagoya (1972) [8], когда неэксклюзивной лицензии подлежали даже те улучшения, которые не были прямо связаны с основной технологией.

В решении случая Delta Chimie Комиссия предложила: для того, чтобы не ограничивать конкуренцию, лицензиат должен сохранять за собой право лицензировать свои отдельные от основной лицензии патентные улучшения свободно вне договора до тех пор, пока первоначально лицензированная технология находится под защитой. Это

---

<sup>7</sup> Случай предоставления эксклюзивной лицензии на последующие разработки.

решение было поддержано в последующем случае Rich Products/Jus Rol. (1988) [9] Комиссия была особо заинтересована в том, чтобы лицензиат не был бы отделен от «неотделимого» ноу-хау в конце срока исходной лицензии и в этом случае не смог бы эксплуатировать свои отдельные ноу-хау. В деле Boussois / Interpane (1988) [10] была обеспечена постоянная возможность использовать все собственные улучшения, которые последовали после первоначальной лицензии.

Общим для США и Европы является то, что grant-back не признается незаконным в случае отсутствия прочих нарушений антимонопольного законодательства. Более пристальное внимание уделяется эксклюзивным договорам, но они так же подлежат индивидуальной оценке.

## **4. Отказ от сделки или препятствия входу на рынок**

### **4.1. Односторонний отказ от сделки**

Одним из основных прав владельцев ИС является право исключать доступ других агентов к их изобретениям. В то же время односторонний отказ в предоставлении лицензии зачастую может служить основой для привлечения к ответственности антимонопольными органами.

В законодательстве **США**, в то время как односторонний отказ монополиста может привести к нарушению статьи 2 Закона Шермана, отказ владельца ИС обычно является законным. Считается, что при отсутствии незаконной привязки, мошенничества перед лицом Бюро по регистрации патентов и торговых марок (USPTO), и фиктивного судебного процесса, патентообладатель может реализовать исключительное право без антимонопольной ответственности.

Раздел 271 (d) Патентного закона рассматривает отказ в патентовании своих инноваций в рамках принципа иммунитета от неправильного использования, и антимонопольное законодательство не предусматривает никаких оснований для наказания за такое поведение.

В США правила относительно отказа от лицензирования ранжируются от почти абсолютной законности в деле CSU Corp. и Xerox Corp. (2001) [11] до строгого рассмотрения в делах «Кодак» (1992) [13] и Intergraph Corporation и Intel Corporation (1999) [12]. В случае с компанией Xerox суд федерального округа поддержал права патентообладателя на исключение других агентов из производства, использования или продажи изобретения, даже невзирая на антиконкурентные эффекты, но лишь в пределах, обеспеченных патентом.

В процессе Image Technical Servs. против Eastman Kodak Co. (1992) [13] Суд девятого округа рассматривал дело об отказе производителя

продавать запатентованные запасные части. Суд первой инстанции оправдал Kodak, как и Xerox, но апелляционная и кассационная инстанции приняли другое решение и признали вину Kodak. В более позднем решении суда по делу Xerox [11], носившему противоположный характер, разница была прокомментирована с точки зрения границ интеллектуальной собственности: если Kodak реализовывал монопольную власть за границами своих патентов, то Xerox находился в пределах этих границ.

Американские суды считают отказ от лицензирования как таковой юридически законным, утверждая, что он стимулирует инновации, в то время как в ЕС это не признано, поскольку считается, что отказ от лицензирования может ограничивать инновации.

В **Евросоюзе** отказ может представлять собой нарушение статьи 102 ДФЕС, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением. Понятие отказа от сделки не ограничивается отказом доминирующего предприятия лицензировать интеллектуальную собственность (ИС), либо предоставлять доступ к основным средствам, оно охватывает более широкий набор методов, например, отказ на поставку продукции или услуг для существующих или новых клиентов, отказ в предоставлении различных видов информации, например, технической и т.д.

Данное обязательство может подрывать стимулы для инноваций. Однако Еврокомиссия будет принимать меры, только если присутствуют следующие обстоятельства:

- отказ относится к продукту или услуге, для которых объективно необходимо, чтобы на рынках была эффективная конкуренция;
- отказ может привести к снижению эффективной конкуренции на рынках,
- отказ может привести к причинению вреда потребителям.

Впоследствии, однако, регуляторы ЕС одобрили частично другой подход, сосредоточив внимание на том, что отказ в лицензии на объект интеллектуальной собственности может повлиять не только на эффективность распределения ресурсов, но и на создание будущих инноваций. Точнее, в делах Magill TV (1995) , NDC Health/IMS Health (2001) , Microsoft IV (2001) и Microsoft V (2002) организации ЕС разработали различные критерии для установки того, как монополист может сдерживать динамическую эффективность за счет использования своих исключительных прав интеллектуальной собственности [Maggiolino, 2011].

## 4.2. Обратный платеж

Обратный платеж – договор, по которому некоторые фармацевтические бренды предоставляют денежную компенсацию производителям для отсрочки или полного отказа от сбыта продукции.

В США изначально обратный платеж признан незаконным, в соответствии с Законом Шермана. Однако по мере все новых разбирательств в окружных и федеральном судах, были приняты некоторые послабления. Плата конкуренту для «неконкуренции», как правило, рассматривается как нарушение антимонопольного законодательства, но патентообладатели утверждают, что обратный платеж *per se* законен до тех пор, пока он тесно связан с исключительным потенциалом патента. Всплеск соглашений по обратному платежу ставит под угрозу существование конкуренции со стороны разработчиков лекарств, а также наличие доступных препаратов для государств и их граждан.

По большей части, суды отказались аннулировать такие договоры по объектам интеллектуальной собственности на основе антимонопольного законодательства. Обнаружения факта обратного платежа недостаточно, чтобы обвинить участников данных отношений в нарушении антимонопольного законодательства. Вместо этого, суды, как правило, учитывают, ограничивает ли урегулирование конкуренцию.

К примеру, в деле *Arkansas Carpenters Health & Welfare против Bayer AG* (2010) [14] суд определил, что постановление об обратной оплате, согласно которому патентообладатель осуществляет выплату производителю генетических лекарств за отказ от выхода на рынок, не нарушает закон Шермана.

Законы ЕС отличаются от таковых в США: законодательство ЕС о конкуренции не содержит положений, подобных американским, определяя, что расчет по обратным платежам не является незаконным в целом, даже если он может иметь некоторые негативные последствия для конкуренции. Вместо этого Европейский Суд постановил, что расчеты по платежам должны рассматриваться так же, как и другие виды договоров. Таким образом, в то время как может показаться, что антимонопольные нормы ЕС основаны на презумпции незаконности, нормативный контекст ЕС в данном случае говорит об обратном.

В финальном докладе Европейской комиссии по исследованию конкуренции в фармацевтическом секторе (2009 г.)<sup>8</sup> говорится, что «[соглашения], которые предназначены для удержания конкурентов вне рынка, могут нарушать закон о конкуренции. Урегулирование соглашений, которые ограничивают вход фармацевтических компаний, включающие стоимость перевода от отправителя [или, в терминах США,

<sup>8</sup> <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>

«компания-бренды»] к одному или нескольким компаниям, является примером потенциально антиконкурентных соглашений, в частности, где мотивом соглашения является распределение прибыли путем платежа от отправителя к фармацевтической компании в ущерб пациентам и бюджету здравоохранения». Однако обратный платеж не будет считаться незаконным без полного расследования фактов.

## 5. Установление стандартов

Принятие технических и отраслевых стандартов, с участием или без участия формальных организаций, имеет ряд преимуществ:

- повышение степени совместимости продуктов;
- увеличение скорости разработки и распространения товаров;
- простота входа на рынок в более широком масштабе;
- глобализация рынков.

В то же время установление стандартов имеет антиконкурентный потенциал. Например, владельцы интеллектуальной собственности, которые участвуют в организации по установлению стандартов (Standard Setting Organization, SSO), могут манипулировать процессом для приобретения рыночной власти.

Проблемы, связанные с установлением стандартов, делятся на два типа:

- Патентная засада.
- Проблемы вымогательства.

Проблема вымогательства возникает после того как стандарты будут приняты: нет никакой гарантии, что владелец патента будет сотрудничать с перспективными лицензиатами с целью новых разработок в соответствии со стандартом.

В США и Евросоюзе для избегания данной проблемы существует требование от организации, устанавливающей стандарты, так называемого RAND<sup>9</sup>-договора. Но и после того, как заинтересованные стороны привязаны к принятому стандарту, обладатель соответствующей технологии все еще может навязывать свои условия получателям

---

<sup>9</sup> Также известные как FRAND – справедливые, разумные и недискриминационные условия, – обязательства, принимаемые фирмами-участницами разработки стандартов своей отрасли.

стандартов. Возможное решение, применяемое повсеместно, – приложение к RAND-письму: заявление о предназначении лицензии или заявление о том, что роялти не будет превышать определенной суммы (ex ante регуляция).

### **5.1. Патентная засада**

«Патентная засада» (patent ambush) – ситуация, когда компании, уже обладающие патентом или ожидающие его получения, скрывая этот факт, являются членами организации, устанавливающей стандарты (SSO). Впоследствии принятие этого стандарта может существенно увеличить рыночную власть во взаимодействии с действующими конкурентами и упростить появление стратегических барьеров входа для потенциальных новичков.

Крупные SSO, как правило, требуют, чтобы их члены выпускали заявление о том, что данная компания не имеет или не ждет выдачи ни одного патента, имеющего отношение к стандарту, либо с указанием всех патентов, которыми они владеют. При выявлении подобных патентов организации рекомендуется либо использовать другую технологию для стандарта, либо получить обязательства от владельца патента, что лицензирование пользователей стандарта будет проходить на разумных и недискриминационных (RAND) условиях.

#### *Важные прецеденты в США:*

В деле Broadcom Corp. против Qualcomm Inc. (2007) [15] суд Третьего округа установил, что в нормативной среде, не отличающейся разнообразием технологий, патентообладатель преднамеренно дал ложные обещания лицензировать фирменную технологию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях в сочетании с опорой на Организацию Разработки Стандартов (Standards Development Organization, SDO).

Но в деле Rambus Inc. против Федеральной торговой комиссии (FTC) (2008) [16] суд постановил, что патентообладатель не действовал незаконно. В феврале 2009 года FTC утверждала, что Rambus, разработчик технологий для динамической оперативной памяти (DRAM), нарушил антимонопольное законодательство путем сокрытия существенных патентных заявок во время принятия стандарта Joint Electron Device Engineering Council. Rambus в результате незаконной монополизации нарушил статью 2 Закона Шермана и раздел 5 Закона FTC о недобросовестной конкуренции и обманной практике. Центральным аргументом FTC было то, что, если бы Rambus раскрыл свои патенты, то их обязали бы взять RAND-обязательство, либо же в качестве стандарта была бы выбрана альтернатива, возможно, еще не запатентованная технология. Примечательно, что FTC, которая и нашла нарушения, не считает, что обман патентообладателя на самом деле

вызван выбором SDO; SDO, возможно, выбрали бы тот же стандарт, даже зная об ИС патентообладателя.

Но суды США требуют убедительных доказательств того, что были бы выбраны альтернативные технологии, если бы стало ясно о наличии патентов. Было также установлено, что отказ от обязательств RAND не может нанести вред конкуренции, ведь «альтернативные технологии все равно могут возникнуть так или иначе и создать конкуренцию со стандартизированными технологиями».

В деле *Hynix Semiconductor Inc. против Rambus Inc. (2011)* [17] патентообладатель использовал информацию, полученную из заседания по установлению промышленных стандартов, якобы необходимую для производства. Патентообладатель не раскрыл своих патентов или патентных заявок. Несмотря на это, апелляционный суд установил, что владелец патента был «обязан полностью раскрыть патентную политику», лишь пока он был членом организации, устанавливающей стандарты, но впоследствии Rambus покинула ее, а те патенты, которые ожидалось во время членства, не должны были играть ключевой роли, поэтому нет достаточных оснований для установления нарушения. Тем не менее, апелляционный суд отклонил решение суда первой инстанции о нарушении патентных прав, обнаружив, что патентообладатель уничтожил соответствующие документы после того, как уже предполагалась возможность подачи иска. Дело было возвращено в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения уже по поводу преднамеренного уничтожения документа.

#### *Важные прецеденты в Евросоюзе:*

Вышеупомянутая компания Rambus фигурировала по делам, связанным с «патентной засадой», и в Евросоюзе. 9 декабря 2009 года Еврокомиссия приняла решение, что юридические обязательства, взятые на себя компанией Rambus – она, в частности, поставила ограничение на ставки роялти для определенных патентов на технологии оперативной памяти (DRAM) – достаточны для обеспечения конкуренции<sup>10</sup>.

Комиссия первоначально предполагала, что Rambus, возможно, нарушила правила ЕС о злоупотреблении доминирующим положением на рынке (статья 102 ДФЕС), утвердив незаконные роялти за использование этих патентов.

30 июля 2007 года Комиссия направила Rambus заявление, в котором излагалось предварительное мнение, о нарушении Rambus, статьи 102 ДФЕС. В Европе Rambus была предъявлена практически та же претензия, что и в США: Комиссия была обеспокоена тем, что Rambus участвовал в «патентной засаде», намеренно скрывая наличие патентов и патентных заявок, относящихся к технологии, которая войдет

<sup>10</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-09-1897\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1897_en.htm)

в стандарт JEDEC, для последующего получения роялти за эти патенты.

Для решения проблем Комиссии Rambus обязался установить верхний предел роялти по всему миру для продукции, соответствующей стандартам JEDEC на пять лет. Компания Rambus согласилась взимать нулевой гонорар за SDR и DDR чипы, стандарты которых были приняты ранее, в сочетании с максимальной ставкой роялти 1,5% для последующих поколений стандартов JEDEC DRAM (DDR2 и DDR3), что существенно ниже, чем 3,5%, что получал Rambus по существующим контрактам. Решение Комиссии подтвердило, что рассматриваемые обязательства являются достаточными для решения этой проблемы.

16 декабря 2011 года Еврокомиссия начала расследование дела Dupont Co. и Honeywell International Inc. Honeywell и Dupont совместно разработали автомобильный хладагент для систем кондиционирования воздуха для всех новых автомобилей, продаваемых в странах Европейского союза (ЕС), начиная с 2017 года. Антимонопольные органы ЕС рассматривали, вступили ли компании – единственные поставщики хладагента – в антиконкурентные договоренности по совместной разработке, лицензированию и производству. Партнеры были обвинены в «патентной засаде» – сокрытии имеющихся патентов. Французская компания Arkema подала жалобу в апреле 2011 года, утверждая, что Honeywell и Dupont не участвовали в справедливых и разумных переговорах по поводу лицензирования.

Основным различием в подходах США и ЕС к «патентной засаде», является то, что американские суды настаивают на том, что вред конкуренции не может возникнуть из-за избегания обязательства FRAND с помощью обмана. Это находится в противоречии с постановлением Еврокомиссии, в котором это диктуется как обман и получение рыночной власти. Он также нарушает основной принцип, что патентообладатели не должны злоупотреблять своей рыночной властью, полученной только за счет включения их технологии в соответствующие стандарты путем обмана.

## Заключение

Хотя в общих чертах ЕС и США традиционно имели схожие подходы к лицензированию интеллектуальной собственности (ИС), недавние случаи показывают, что существуют расхождения в применении этого законодательства и приведении в исполнение решений. Режим антимонопольных запретов в ЕС в отношении ИС является более строгим, чем в США. При этом европейские власти более ориентированы на защиту конкуренции, которая в свою очередь может стимулировать инновации, в то время как действия США были направлены на стимулирование инноваций, возникающих непосредственно в результате предоставления и защиты прав интеллектуальной собственности. Эта разница проявляется в соответствующей оценке судебных дел. В частности, трансатлантические споры в результате дела Microsoft только подчеркивают растущее расхождение. Среди рассмотренных дел можно вспомнить дела Rambus: суд округа Колумбия в конечном счете защитил права интеллектуальной собственности Rambus, не найдя антиконкурентного поведения, в то время как ЕС не отступил от своей цели в той же ситуации с Rambus и добился самоограничений Rambus.

Для России остается открытым вопрос о включении/невключении отдельных статей, касающихся ИС, в рамках антимонопольного законодательства. Более того, в России нет Руководящих принципов, которые служили бы средством для решения споров (в судебной или внесудебной сфере). Опираясь на зарубежный опыт (который включает в себя исследование стран как с кодифицированным, так и прецедентным правом), можно сделать вывод о необходимости разработок в этом направлении.

## Литература

1. Crampes C., Encaoua D., Hollander A. [2005]. Competition and Intellectual Property in the European Union // [http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/52/95/PDF/david\\_encaoua\\_expanded\\_version.pdf](http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/52/95/PDF/david_encaoua_expanded_version.pdf)
2. European Commission [2004a]. Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // Official Journal of the European Union. April 27, 2004. P. L123/11 – 17.
3. European Commission [2004b]. Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements // Official Journal of the European Union. April 27, 2004. P. C101/2 – 42.
4. Forrester I.S. [2003]. EC Competition Law as a Limitation on the Use of Rights in Europe Is there reason to Panic? – EUI-RSCAS/EU Competition 2003 / Proceedings.
5. Han J. [2005]. Study on Intellectual Property Licensing under Antimonopoly Law in the U.S., Europe, Japan and Korea // IIP Bulletin. # 14. P. 100 – 108.
6. Jacobsen R. A. Jr., McDermott St. [2004]. Recent developments in antitrust and intellectual property law / The Antitrust Review of the Americas. P. 40 – 44.
7. Lemley M.A. [2002]. Intellectual Property and Standard Setting Organizations // California Law Review. Vol. 90, issue 6. P. 1889 – 1980.
8. Lisbon Treaty [2008]. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. May 9, 2008. P. C306/1 – 271.
9. Maggolino M.. [2011]. Monopolists' Refusal to Deal in IP: US Courts and EU Institutions line up along some Cultural and Jurisdictional Cleavages / 3rd Annual Conference of the EPIP Association. Version Sept. 2011.
10. Peeperkov L., Kjobye L. [2005]. The New Technology Transfer Block Exemption Regulation and Guidelines / EUI-RSCAS/EU Competition 2005 / Proceedings.
11. Regibeau P., Rockett K. [2011]. Assessment of Potential Anticompetitive Conduct in the Field of Intellectual Property Rights and Assessment of the Interplay Between Competition Policy and IPR. – Luxembourg: Publications Office of the European Union.
12. Zekos G. I. [2008]. Antitrust/Competition Arbitration in EU versus U.S. Law // Journal of International Arbitration. Vol. 25 (1). P. 1 – 29.
13. U.S. DOJ, FTC [1995]. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.

*Судебные дела:*

1. Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, often shortened to Verizon v. Trinko, 540 U.S. 398 (2004) // <http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/02-682P.ZO>.
2. U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005)
3. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. 05-608 (2007).
4. American Security Company v. Shatterproof Glass Corp. 268 F.2d 769 (3rd. Cir. 1959).
5. United States v. National Lead Co. 332 U.S. 319 (1947).
6. Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co. 329 U.S. 637, 642 (1947).
7. United States v. E. I. du Pont de Nemours & Co. 353 U.S. 586 (1957).
8. 72/238/CEE: Décision de la Commission, du 9 juin 1972, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/26.813 - Raymond-Nagoya).
9. 88/143/EEC: Commission Decision of 22 December 1987 relating to proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.206 - Rich Products/Jus-rol).
10. 87/123/EEC: Commission Decision of 15 December 1986 in proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.302 - Boussois/Interpane).
11. CSU, L.L.C. v. Xerox Corp., 531 U.S. 1143 (2001)
12. Intergraph Corp. v. Intel Corp., No. 98-1308, 1999 U.S. App. LEXIS 29199 (Fed. Cir. Nov. 5, 1999)
13. Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. - 504 U.S. 451 (1992)
14. Arkansas Carpenters Health & Welfare v Bayer AG, 604 F3d 98 (2d Cir 2010).
15. Broadcom Corp v Qualcomm Inc, 501 F3d 297 (3d Cir 2007)
16. Rambus Inc v FTC, 522 F.3d 456 (DC Cir 2008)
17. Hynix Semiconductor Inc V Rambus Inc, 645 F3D 1336 (Fed. Cir 2011)

## Summary

A. Komkova, A. Kurdin

### **Particular aspects of antitrust policy in the area of intellectual property objects: evidence from the USA and the EU**

Antitrust policy and protection of intellectual property rights may be efficient instruments promoting innovation. However, different methods are used by these two branches of state policy. It can lead to contradictions and ambiguities in the process of solving specific antitrust problems in the area of intellectual property objects. Courts and regulators in developed economies – the USA and the EU – accumulated a lot of experience in resolving such disputes. This experience is considered in our paper.