



Katarzyna Kluczka*

Patent trolling w Wielkiej Brytanii

Abstract: The main issue of this article is the current state of affairs concerning patent trolling in Great Britain. There is a possibility that this country might be the main focus of the activities of trolls in the future. Therefore, the description of the British patent system with a bit of a comparison with the American system hopefully can answer, why so far patent trolls were not fully successful in Great Britain. Moreover, the article briefly presents the most significant case so far in the matter of patent trolling in Great Britain which constitutes a precedent applying to standard-essential patents and FRAND rules. Furthermore, the problematic aspects of the establishment of a European patent with unitary effect as well as the Unified Patent Court arise. The new court may tempt patent trolls and simplify their actions. However, Great Britain does not remain idle. A new law has been introduced — Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017. The purpose of the bill is to provide a protection against groundless threats of infringement proceedings.

Keywords: patent trolling, non-practicing entities, patent assertion entities, British law, British patent system, patent infringement, standard-essential patent, FRAND terms, FRAND injunction, Unified Patent Court, Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017

1. Wprowadzenie

Patent trolling — w języku polskim trolling patentowy — to zjawisko stosunkowo nowe na obszarze Starego Kontynentu. Jak wynika z ba-

* Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

dań, w Stanach Zjednoczonych działania trolli zaczęły nabierać znaczenia w ostatniej dekadzie, Europa zaś do niedawna wydawała się na nie odporna¹. Pojęcie to wywodzi się z mitologii nordyckiej;trolle przedstawiano tam jako istoty pożerające ludzi², a także jako stworzenia żądające od podróżujących opłaty za bezpieczny przejazd przez most³.

Obecnie mianem *trolle* określa się podmioty, którym przysługują liczne prawa wyłączne — np. do wynalazków — a uzyskane patenty wykorzystywane są jako narzędzie skutecznej perswazji czy zastraszania potencjalnych naruszcycieli, w celu uzyskania przychodu przez zasądzenie odszkodowania bądź zawarcie ugody. Twórcą terminu *troll patentowy* jest Peter Detkin, prawnik pracujący dla Intela. Zacytowane przez niego w artykule z 2001 r. pojęcie zrobiło oszałamiającą karierę⁴. Działania trolli patentowych są szeroko zakrojone, dochodowe oraz zgodne z prawem; przysługują im prawa wyłączne, jednak zapewniona instytucjami patentowymi ochrona jest przez nie nadużywana. Podmioty te, nabywszy portfolio patentów, wykorzystują pozycję dominującą w celu blokowania konkurencji, m.in. wysuwając roszczenia⁵ i wytaczając powództwa przeciwko domniemanym naruszcicielom⁶, jak również dążąc do nałożenia na potencjalnego naruszciciela tymczasowego nakazu sądowego czy pobierania od stron trzecich opłat licencyjnych⁷.

Trolle patentowe zazwyczaj utożsamiane są z tzw. PAE (*patent assertion entities*)⁸ bądź NPE (*non-practicing entities*): podmiotami, które

¹ S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement: A Comparative Investigation of Non-Practicing Entities in the United States and Europe*. „Michigan Telecommunications and Technology Law Review” 2014, vol. 20(2), s. 441.

² *International Encyclopaedia of Laws: Cyber Law — United Kingdom*. Wolters Kluwer 2017, Part II, Chapter 2, Explanation: Treatise, § 11.

³ R.S. Katz, S.G. Hanson, O. Farooqui: *Patent Trolls: A Selective Etymology*. „IP Law 360” 20.03.2008 r.

⁴ M. Reitzig, J. Henkel, C. Heath: *On sharks, trolls, and their patent prey — Unrealistic damage awards and firms’ strategies of „being infringed”*. „Research Policy” 2007, vol. 36(1), s. 135.

⁵ M. Kubiak, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Red. A. Michalak. Warszawa 2016, komentarz do art. 285, teza IV.2. LEGALIS.

⁶ Por. A. Nowicka, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 14A: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz. Warszawa 2012, rozdz. III, § 17.III. LEGALIS, a także R. Skubisz, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 14A: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz. Warszawa 2017, s. 116.

⁷ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej, 16.07.2008, s. 9, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0465&from=PL> [Data dostępu: 17 grudnia 2017 r.].

⁸ Twórcą terminu jest C.V. Chien. Zgodnie z jej definicją, PAE skupiają się na egzekwowaniu roszczeń zamiast na aktywnym rozwijaniu czy komercjalizacji patentów; cyt. za: B.J. Love, C. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: *Patent Assertion Enti-*

nie wytwarzają produktów⁹ ani nie rozwijają technologii. Powstają wyłącznie w celu skupowania patentów i generowania dochodów przez powiązane z nimi opłaty licencyjne, uzyskane od nierzadko zastraszonych przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować korzystanie z technologii bez groźby przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie naruszenia patentu¹⁰. NPE wytaczają powództwa przeciwko wielu podmiotom równocześnie i prowadząc agresywne negocjacje dążą do zawarcia ugody. Nie wytwarzają żadnych produktów, a zatem nie są zagrożone powództwem wzajemnym w przedmiocie naruszenia patentu. Elementem strategicznym tych podmiotów jest zaskoczenie, często bowiem wysuwają roszczenia przeciwko znanym przedsiębiorstwom, które zdążyły już stworzyć i sprzedać produkt rzekomo naruszający prawa wyłączne¹¹. Warto zauważyć, że uznanie wszystkich NPE za trolle jest nieco krzywdzące, gdyż do NPE należą także uniwersytety oraz *start-upy* technologiczne, które *ex ante* zawierają umowy licencyjne z przedsiębiorstwami zamierzającymi korzystać z opatentowanych wynalazków¹² i mają istotne znaczenie dla transferu technologicznego¹³. Uniwersytetów zatem, chociaż mają wiele wspólnych cech z trollami, nie należy zaliczać do tej kategorii, podobnie jak innych podmiotów, które dążą do komercjalizacji wynalazków¹⁴.

2. Wielka Brytania — zarys systemu patentowego

Wielka Brytania — w kręgu *common law* jedyny europejski kraj posiadający system prawny w niektórych aspektach mający cechy wspólne

ties in Europe, 2015, s. 4, <http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/912> [Data dostępu: 29 grudnia 2017 r.].

⁹ J. Bessen, J. Ford, M.J. Meurer: *The Private and Social Costs of Patent Trolls*. „Regulation”, Winter 2011—2012, s. 26.

¹⁰ *International Encyclopaedia of Laws...*

¹¹ C.V. Chien: *Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents*. „North Carolina Law Review” 2009, vol. 87(5), s. 1579.

¹² A. Devlin: *Improving Patent Notice and Remedies: A Critique of the FTC's 2011 Report*. „Michigan Telecommunications and Technology Law Review” 2012, vol. 18(2), s. 545.

¹³ M.A. Lemley: *Are Universities Patent Trolls?* „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal” 2008, vol. 18(3), s. 611, 629; cyt. za: A. Devlin: *Improving Patent Notice and Remedies...*, s. 545.

¹⁴ B.J. Love, C. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: *Patent...*, s. 4; więcej na ten temat M.A. Lemley: *Are Universities...*, zwłaszcza s. 629.

z systemem Stanów Zjednoczonych — potencjalnie mogła stać się kolejnym obiektem zmasowanych ataków trolli patentowych. Sytuację w tym przedmiocie zbadano w latach 2000—2010. Ustalono, że w tej dekadzie w Wielkiej Brytanii NPE były inicjatorami 11% wszystkich pozwów dotyczących patentów¹⁵, natomiast w Stanach Zjednoczonych w tym samym okresie przyczyniły się do około 25% powództw¹⁶. Warto jednak zauważyć, że na początku XX w. sytuacja w USA była pod tym względem podobna do obecnej w Wielkiej Brytanii, gdzie problem *patent trollingu* dopiero zaistniał¹⁷. Uzasadnione jest zatem pytanie, czy wobec przytoczonych danych statystycznychtrolle są problemem dla Wielkiej Brytanii? Jeśli odpowiedź jest negatywna, to co stanowi skuteczną blokadę przeciw trollom. Jakże istnieją zagrożenia? Poniżej zostanie przedstawiony zarys systemu patentowego Wielkiej Brytanii i poszczególne rozwiązania odróżniające go od systemu amerykańskiego, które mogą ułatwić rozstrzygnięcie wymienionych kwestii.

Z tradycji *common law* w brytyjskim postępowaniu patentowym wywodzą się takie elementy, jak: ustne przedstawienie dowodów, korzystanie z opinii biegłych wybieranych przez strony, przesłuchanie w krzyżowym ogniu pytań (*cross-examination*) czy wyrokowanie na podstawie precedensów¹⁸. Brytyjskie patentowe prawo materialne spełnia wymogi zawarte w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, jednakże kwestią uregulowaną wyłącznie przez rodzime przepisy jest *enforcement* — egzekwowanie. Warto zauważyć, że spośród wielu różnic pomiędzy standardami konwencyjnymi a systemem brytyjskim szczególnie istotne są kryteria patentowalności — w Wielkiej Brytanii znacznie węższe niż te stosowane przez Europejski Urząd Patentowy¹⁹.

Podstawowy brytyjski akt prawny dotyczący ochrony wynalazczości stanowi wielokrotnie nowelizowany *Patents Act 1977*. Zgodnie z jego treścią, do uzyskania patentu niezbędne jest spełnienie takich wymogów, jak: nowość, nieoczywistość, posiadanie poziomu wynalazczego (*involve an inventive step*), jak również nadawanie się do przemysłowego stosowania²⁰. Zawarte są w nim także wyjątki od patentowalności, w tym odnośnie do programów komputerowych. Jest to o tyle istotne, że według

¹⁵ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there a patent troll problem in the UK?* „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal” 2015, vol. 24(2), s. 525.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ B.J. Love, C. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: *Patent...*, s. 5.

¹⁸ T.F. Cotter: *Comparative Patent Remedies: a legal and economic analysis*. Oxford University Press 2013, s. 163.

¹⁹ Ibidem, s. 164.

²⁰ Por. *Patents Act 1977*, c. 37 § 1 (1).

badań McDonagha, Helmersa i Love'a, w przeważającej mierze powodztwa wytoczone przez trolle dotyczyły nowych technologii (zwłaszcza informacyjnych i komunikacyjnych) i to w znacznie większym stopniu niż w Stanach Zjednoczonych²¹. Może to zastanawiać, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę, że w USA prawo nie przewiduje szczególnych wyjątków, jeśli chodzi o patentowalność i nie wyklucza możliwości uzyskania patentu na oprogramowanie²². Zawierając w *Patents Act 1977* wyjątek od patentowalności, zakładający, że program komputerowy nie może zostać uznany za wynalazek, prezentowane jest znacznie surowsze podejście do *software inventions* niż w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w Wielkiej Brytanii programy komputerowe „jako takie” nie są zatem patentowalne. Jednak inaczej jest w przypadku wynalazku wspomagane go komputerowo. Potwierdza to orzeczenie w sprawie *Halliburton Energy Services, Inc v. Smith International (North Sea) Ltd*, w którym sędzia stwierdził, że: „[a] computer programmed to perform a task which makes a contribution to the art which is technical in nature is a patentable invention and may be claimed as such”²³. Bariery prawne, chociaż unowocześniane precedensami, nie zniechęcają trolli. Najgłośniejsze sprawy wytaczane przez NPE w ostatnich latach dotyczyły telefonii komórkowych sieci cyfrowych²⁴.

W Wielkiej Brytanii w sprawach patentowych w I instancji właściwe są cztery sądy: *the Patents Court* oraz *Intellectual Property Enterprise Court* (IPEC — dawniej *the Patents County Court*) — oba z siedzibą w Londynie, a także szkocki *the Outer House of the Court of Session* i *High Court of North Ireland*²⁵. Pierwsze dwa są sądami wyspecjalizowanymi; zasiadają w nich sędziowie doświadczeni w sprawach z zakresu własności intelektualnej (rutynowe jest honorowanie nominacjami sędziowskimi uznanych barristerów). Większość powodztw wytaczana jest przed *the Patents Court*. Co do zasady, IPEC rozpoznaje sprawy, w których wysokość domaganej kwoty jest mniejsza niż 500 tys. £, a gdy suma ta zostanie przekroczona, sprawą zajmuje się *the Patents Court*. Jednak i w tym przypadku strony mogą podjąć decyzję, że to IPEC powinien roz-

²¹ Por. B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 516.

²² Ibidem, s. 509—510; http://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html [Data dostępu: 17 grudnia 2017 r.].

²³ Por. <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-1-patentability> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

²⁴ Zob. *Nokia GMBH v. ICom GMBH*, [2010] EWHC (Pat) 791, [1] (Eng.) — sprawa dotyczyła telefonii GSM; *Unwired Planet International Limited v. Huawei Technologies Co. Limited, Samsung Electronics Co. Limited, Google Inc and others*, gdzie przedmiot sporu stanowiło m.in. wykorzystanie sieci 3G.

²⁵ T.F. Cotter: *Comparative Patent Remedies...*, s. 172.

poznać sprawę. Dla żądań poniżej 10 tys. £ przewidziany jest specjalny tryb, tzw. *small claims track*²⁶.

Postępowanie w *Patents Court* trwa 9—18 miesięcy, koszt prostych spraw wynosi 200—500 tys. £, a w przypadku spraw skomplikowanych sięga 1 mln £. W dawnym *the Patents County Court* postępowanie miało zajmować 6—9 miesięcy i kosztować w granicach 20—100 tys. £²⁷. Inne źródła szacują, że suma kosztów obu stron w wyniku rozpoznania sprawy przez *the Patents Court* wynosi od 500 tys. £ do nawet 3 mln £²⁸. Z założenia postępowanie przed IPEC ma być krótsze i w konsekwencji tańsze od prowadzonego przed *the Patents Court*²⁹. Koszty generowane są z uwagi na kompleksowość i wnikliwość brytyjskiego postępowania w sprawach patentowych. Wzywani są biegli sądowi, przeprowadzane są eksperymenty procesowe; z powiązania sędziów i barristerów wynika kolejna cecha brytyjskiego postępowania — przeważa raczej model skargowy niż inkwizycyjny, co powoduje zwiększenie liczby przeprowadzanych przez strony dowodów³⁰. Surowiej niż w innych krajach badana jest kwestia nieważności rzekomo naruszonego patentu. Chociaż koszty wciąż są niższe niż w Stanach Zjednoczonych (w Wielkiej Brytanii tańsza jest obrona, natomiast droższy koszt egzekwowania praw)³¹, krytykowane są jako nadmierne.

Jednakże to właśnie z kwestią finansową wiąże się kluczowy element tamujący trolle: *fee shifting*. W Wielkiej Brytanii obowiązuje tzw. *loser-pays legal regime*. Troll, decydując się na wytoczenie powództwa, musi jednocześnie podjąć ryzyko pokrycia nie tylko własnych kosztów, lecz w przypadku przegranej sprawy — również przeciwnika. Zapłata zwycięskiej stronie powinna pokryć istotną część jej kosztów — zazwyczaj około 2/3 tej sumy³²; obejmuje ona także *attorney's fee*, „rozsądne” wynagrodzenia *barristers*, *solicitors* czy rzeczników patentowych na podstawie cen rynkowych, nie zaś prawnie, z góry wykonanych obliczeń³³.

²⁶ <https://www.gov.uk/courts-tribunals/intellectual-property-enterprise-court> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

²⁷ www.dyoung.com/knowledgebank/articles/patentrevocation [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

²⁸ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 540.

²⁹ Ibidem, s. 517; odmiennie W. Cornish, D. Llewelyn: *The Enforcement of Patent Rights in the United Kingdom*. In: *Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries: writings in honour of Dieter Stauder*. Eds. C. Heath, L. Petit. Hart Publishing 2005, s. 89.

³⁰ W. Cornish, D. Llewelyn: *The Enforcement...*, s. 91.

³¹ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 511—512.

³² Taką część kosztów musiało uiścić np. IPECom, jako strona przegrana w postępowaniu przeciwko Nokii.

³³ W. Cornish, D. Llewelyn: *The Enforcement...*, s. 91.

Koszt taki zazwyczaj wynosi od 250 tys. £ wzwyż i stanowi częstszy rezultat niż przyznanie trollom *damages* (zbiorcza nazwa środków ochrony pieniężnej — pol. odszkodowanie) czy uzyskanie korzyści finansowych przez zawarcie ugody³⁴. W Wielkiej Brytanii nie jest dozwolone *contingency fee*, czyli zapłata prawnikowi tylko w wypadku wygranej, co praktykowane w Stanach Zjednoczonych powoduje, że w konsekwencji każdy NPE może podjąć działania bez zagrożenia obciążeniem finansowym w razie niepowodzenia w sądzie³⁵.

Istotne jest odrzucenie przez Wielką Brytanię doktryny ekwiwalentów³⁶. Od wyroku w sprawie *Catnic*³⁷ z 1981 r. w postępowaniu w przedmiocie naruszenia patentu zadawano trzy pytania, które miały wyeliminować ryzyko wynikające z rygorystycznego stosowania wykładni literalnej, jak również niepewność powodowaną stosowaniem doktryny ekwiwalentów. Zgodność z art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich potwierdziła decyzja Izby Lordów w sprawie *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Limited*; podejście celowościowe przeważa zatem do dziś i stanowi jedną z istotnych odrębności systemu brytyjskiego. Najciekawsze, a zarazem wyróżniające jest trzecie pytanie — decydujące o interpretacji przez sąd żądań uprawnionego z patentu. Zakłada ono obiektywne spostrzeżenie specjalisty w danej dziedzinie w celu ustalenia, jak fachowiec rozumie treść zastrzeżenia patentowego³⁸. W wyniku przyjęcia szerokiej interpretacji zastrzeżeń pozwany może poprzeć swoją obronę zarzutem nienależytego ujawnienia wynalazku³⁹. Łączy się to z faktem, że w Wielkiej Brytanii — także dzięki wyspecjalizowanym sędziom — sąd jest właściwy w sprawach patentowych zarówno do rozpatrzenia kwestii naruszenia patentu, jak i jego nieważności⁴⁰. W efekcie sędzia nierzadko dokonuje porównania nie tylko wynalazku i produktu, który rzekomo narusza patent, lecz również wynalazku i stanu techniki. Potencjalny naruszciciel może się bronić, że jego produkt nie jest ani nowy, ani nieoczywisty w świetle będącego podstawą udzielenia patentu stanu techniki, a zatem patent

³⁴ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 516.

³⁵ A. Johnson: *Looking Forward: A User Perspective*. In: J. Pila: *The unitary EU patent system*. Eds. J. Pila, C. Wadlow. Hart Publishing 2015, s. 179.

³⁶ Por. T.F. Cotter: *Comparative Patent Remedies...*, s. 171 oraz M. du Vall: *Prawo patentowe*. Warszawa 2008, s. 244—246.

³⁷ *Catnic Components Ltd v. Hill & Smith Ltd*.

³⁸ T.F. Cotter: *Comparative Patent Remedies...*, s. 171.

³⁹ Por. W.R. Cornish: *The Practice in the UK*. In: *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EOC*. Eds. J. Pagenberg, W. Cornish. Heymanns Verlag GmbH 2006, s. 225, 246; cyt. za: M. du Vall: *Prawo patentowe...*, s. 255.

⁴⁰ W. Cornish, D. Llewelyn: *The Enforcement...*, s. 90.

powinien zostać unieważniony⁴¹. Uzasadnieniem takiego podejścia jest chęć ochrony przed słabymi patentami, co ma odstraszać potencjalnych wynalazców od zamiaru ich uzyskania.

Prewencyjnym rozwiązaniem wybieranym przez potencjalnych naruszających w Wielkiej Brytanii jest *revocation action* (*to revoke* to w brytyjskim żargonie patentowym odpowiednik *to invalidate* — unieważnić). Stanowi ona specyficzny pozew patentowy, który może zostać wniesiony jako *counterclaim* (powództwo wzajemne), jednakże szczególnym zastosowaniem jest jej użycie przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek, gdy nie podniesiono jeszcze zarzutu naruszenia. Ma na celu uzyskanie „deklaracji braku naruszenia” (*declaration of non-infringement*)⁴², a także unieważnienie patentu konkurenta, w razie gdyby zdecydował się on dochodzić roszczeń za zarzucane naruszenie. Podstawy do uznania patentu za nieważny to: niemożność patentowalności wynalazku (*non-patentability*), brak tytułu prawnego do uzyskania patentu (*non-entitlement*), brak wystarczającego opisu wynalazku, który umożliwiałby jego reprodukcję przez fachowca (*insufficiency*), rozszerzanie zakresu zastrzeżenia patentowego (*added matter*) oraz niedozwolone przedłużenie ważności patentu (*unallowable post-granted extension*)⁴³. Warto zauważyć, że w Wielkiej Brytanii w latach 2000—2010 aż 61% postępowań z udziałem NPE zapoczątkowanych zostało przez potencjalnych naruszcycieli, gdy tymczasem w Stanach Zjednoczonych liczba ta wynosi zaledwie 14—15%⁴⁴.

Revocation ma na celu wyeliminowanie ryzyka nałożenia na niekorzyść domniemanego naruszcyciela w ewentualnym sporze sądowym *injunction* — sądowego nakazu/zakazu należącego do *interim reliefs* (środków ochrony tymczasowej). *Interim reliefs*, zwane także *remedies*, dzielone na pieniężne i niepieniężne, w teorii powinny wynagrodzić straty uprawnionych z patentu, a nie stanowić karę dla oskarżonych o naruszenie. W rzeczywistości *remedies* są niezwykle efektywnym narzędziem wymierzonym przeciwko potencjalnym naruszcycielom; niektórzy wręcz uznają, że ich celem jest ustanowienie „punktów zagrożenia” wpływających korzystnie (dla właścicieli praw) na toczące się negocjacje w przed-

⁴¹ W.R. Cornish: *The Practice...*, s. 225.

⁴² Tribunal Patents Manual (online version), <https://www.gov.uk/guidance/litigation-manual/chapter-13-section-71-declaration-as-to-non-infringement> [Data dostępu: 28 grudnia 2017 r.].

⁴³ www.dyoung.com/knowledgebank/articles/patentrevocation, <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-72-power-to-revoke-patents-on-application> [Data dostępu: 26 grudnia 2017 r.].

⁴⁴ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 535.

miocie umów licencyjnych⁴⁵. Docelowo środek ten winien skutecznie zniwelować szkody dokonane przez domniemanego naruszcyciela, jednakże w rękach trolli stanowi niebezpieczną broń, dzięki której zyskują one wręcz nadmierną przewagę. Do standardowych środków wykorzystywanych w postępowaniach dotyczących naruszenia patentu zaliczyć należy: środki niepieniężne — jak *injunctions* czy *declaratory judgement* (wiążące ustalenie sądu, rozwiązujące prawną niewiadomą dla stron), oraz środki pieniężne — np.: *lost profits* (utracony zysk), *reasonable royalties* (rozsądne tantiemy) i *accounting of defendant's profits*⁴⁶. *Injunction* to środek niezwykle pożądaný przez uprawnionych z patentu, może bowiem oznaczać dla konkurenta nakaz wstrzymania sprzedaży, produkcji, importu, dystrybucji czy marketingu. W efekcie nakazu potencjalnego naruszcyciela można doprowadzić nawet do bankructwa, mimo braku udowodnienia dokonania naruszenia; w świetle prawa następuje eliminacja nierzadko uczciwego przedsiębiorcy. Taki rezultat występował często w Stanach Zjednoczonych (do 2006 r., w którym wydano jednomyślną decyzję w sprawie *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*); jeśli nie zaistniały nadzwyczajne okoliczności, właściwie zawsze wydawano nakaz na niekorzyść potencjalnego naruszcyciela⁴⁷. W Wielkiej Brytanii sądy wciąż są niechętne przyznawaniu tymczasowych nakazów, jednakże rzadko odmawiają *permanent injunctions* (stałych zakazów) zwycięskim *patent owners*⁴⁸.

3. Trolle w akcji: sprawa *Unwired Planet International v. Huawei Technologies, Samsung and Google*, Jednolity Sąd Patentowy oraz Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017

Fakt, że L. McDonagh, C. Helmers i B. Love prowadzili badania już w latach 2000—2010 dowodzi, że oznaki zwiastujące początek inwazji

⁴⁵ M. Schankerman, S. Scotchmer: *Damages and injunctions in protecting intellectual property*. „RAND Journal of Economics” Spring 2001, vol. 32(1), s. 201.

⁴⁶ T.F. Cotter: *Comparative Patent Remedies...*, s. 174.

⁴⁷ J.S. Helm: *Why Pharmaceutical Firms Support Patent Trolls: The Disparate Impact of eBay v. Mercexchange on Innovation*. „Michigan Telecommunications and Technology Law Review” 2006, vol. 13(1), s. 331.

⁴⁸ T.F. Cotter: *Comparative Patent Remedies...*, s. 175.

trolli na Wielką Brytanię pojawiały się od ponad dekady. Zapowiedzią poważnych problemów okazała się głośno komentowana sprawa *Unwired Planet International v. Huawei Technologies, Samsung and Google*. Unwired Planet, zgodnie z taktyką stosowaną przez znaczną liczbę trolli, nabyło patenty od zmagającego się z problemami finansowymi podmiotu⁴⁹ — w tym przypadku szwedzkiego Ericssona. Przejęte portfolio, zawierające tysiące patentów, umożliwiło wystąpienie na drogę sądową przeciwko przedsiębiorstwom gigantom. Unwired Planet pierwotnie bezskutecznie domagało się roszczeń od Apple w Stanach Zjednoczonych, jednak dopiero pozywając Huawei, Samsunga oraz Google i inicjując jednocześnie postępowania przed sądem niemieckim i brytyjskim, udowodniło realne istnienie rywalizacji pomiędzy tymi jurysdykcjami, związane ze zjawiskiem forum shoppingu⁵⁰. Sprawa *Unwired* dotyczy branży telekomunikacyjnej i łączy się z użyciem telefonicznej sieci 3G, jak również SEP (*standard-essential patent*), tzw. patentami istotnymi, chroniącymi rozwiązania niezbędne dla stosowania danego standardu technicznego, komplementarne względem pozostałych, dla których nie można wskazać rozwiązań substytucyjnych⁵¹.

Uznanie patentu za SEP wiąże się ze znacznymi korzyściami dla uprawnionego z patentu. Wówczas każdy podmiot pragnący opracować produkt musi osiągnąć porozumienie finansowe z poszczególnymi uprawnionymi z patentów, by legalnie wykorzystać osiągnięcia technologiczne. Ważne jest wymierzenie balansu pomiędzy uprawnionymi a szerszą społecznością, pragnącą korzystać ze zdobyczy technologii⁵². Stanowi to jedno z zadań Europejskiego Instytutu Norm Komunikacyjnych (ETSI). Co istotne, podmiot, którego patent wchodzi w skład technologii, musi się zobowiązać do składania standardowych ofert udzielenia licencji z zachowaniem warunków FRAND (*fair, reasonable, and non-discriminatory terms*).

W sprawie *Unwired* nie podważano faktu złożenia ofert licencyjnych, zarzucano jednak ich sprzeczność z warunkami FRAND i negowano ważność rzekomo naruszonych patentów. W tych okolicznościach wniosek Unwired Planet o wydanie *summary judgement* (wyroku bez prze-

⁴⁹ A.J. Davis, K. Jesien: *The Balance of Power in Patent Law: Moving Towards Effectiveness in Addressing Patent Troll Concerns*. „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal” 2015, vol. 22(4), s. 836.

⁵⁰ <https://www.carpmaels.com/court-battle-over-unwired-planet-patents-continues/> [Data dostępu: 26 grudnia 2017 r.].

⁵¹ M. Kępiński, J. Ożegalska-Trybalska, A. Szewc, R. Sikorski, K. Szczepanowska-Kozłowska, T. Targosz, A. Tischner, w: „System Prawa Handlowego”. T. 3: *Prawo własności przemysłowej*. Red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska. Warszawa 2015, rozdz. 3.6.10.5.2. LEGALIS.

⁵² *International Encyclopaedia of Laws...*

prowadzenia rozprawy) na podstawie dotychczasowych ustaleń został uznany za przedwczesny, prowadzenie dalszego postępowania zaś — za niezbędne. Sprawę uznano za tak skomplikowaną, że zdecydowano się na rozdzielenie poszczególnych kwestii do osobnego rozpoznania w serii trzech *technical trials* i trzech *non-technical trials*⁵³. Natomiast Samsung (w 2015 r.) oraz Google (rok później) zdecydowały się na zawarcie z Unwired Planet ugody⁵⁴.

Kluczowe zagadnienie, a zarazem *deal-breaker* dla Huawei stanowił zasięg licencji. Huawei pragnął uzyskać licencję obejmującą teren Wielkiej Brytanii, Unwired Planet zaś było skłonne jedynie do przyznania licencji światowej, której ofertę Huawei konsekwentnie odrzucał. W kwietniu 2017 r., po uznaniu dwóch patentów za ważne, a naruszenia za dokonane, wydano wyrok — sąd zdecydował, że światowa licencja zachowuje warunki FRAND⁵⁵. Huawei, zagrożony nałożeniem *injunction*, zarzucał Unwired Planet stosowanie praktyk antykonkurencyjnych. Podmiot ten w istocie uznano za posiadający pozycję dominującą na rynku licencjonowania SEP, ale w opinii sądu jedynie nadużywanie tej pozycji mogłoby stanowić skuteczną obronę. Działania Unwired Planet określono jako zgodne z prawem, zdecydowano więc o wydaniu *injunction*: jeśli na poczet Unwired nie zostaną uiszczone opłaty licencyjne, Huaweiowi grozi wstrzymanie sprzedaży produktów na terenie Wielkiej Brytanii⁵⁶.

Przeciwdziałając negatywnemu wpływowi zastosowanego środka na dalsze negocjacje i spory dotyczące warunków licencji w przyszłości, sędzia Birss ustanowił nowy rodzaj *injunction* — tzw. *FRAND injunction*⁵⁷. Zawiera on klauzule utraty mocy obowiązującej w przypadku zawarcia licencji FRAND, jak również swobody stron do powrotu przed sąd w przypadku utraty ważności licencji⁵⁸. Po raz pierwszy ustalono kompleksową ocenę zastosowania reguł FRAND w powiązaniu z licencjonowaniem SEP. Sąd zezwolił Huaweiowi na odwołanie się do *the Court*

⁵³ P. Picht: *Unwired Planet v. Huawei: A Seminal SEP / FRAND decision from the UK*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2017, vol. 12(10), s. 867, <https://www.vennershipley.co.uk/resources/news/2016/11/18/latest-developments-in-dispute-between-unwired-planet-and-samsung-before-th> [Data dostępu: 26 grudnia 2017 r.].

⁵⁴ Ibidem, s. 868.

⁵⁵ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=28155442-4e8a-46d8-8b96-5f1f9e97a1f3> [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

⁵⁶ https://www.eip.com/us/updates/article/high_court_rules_injunction_should_be_granted_against_huawei_in_unwired_planet_frand_action/ [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

⁵⁷ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=df5d4f3-b6e8-4edd-8cd1-f2af2e81f240> [Data dostępu: 28 grudnia 2017 r.].

⁵⁸ <https://www.vbb.com/insights/competition/english-high-court-issues-frand-injunction-in-dispute-involving-standard-essential-patents> [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

of Appeal. Wykonanie nałożonego *FRAND injunction* jest więc zależne od rozstrzygnięcia apelacji, zawieszenie jednak uwzględnia zapłatę stosownych tantiemów dla Unwired Planet. Ostateczne zakończenie sprawy wciąż jest zatem odległe, jednakże eksperci podają przykład Unwired Planet jako przełomowy; ze względu na zwycięstwo na tak wielką skalę podmiot ten stał się dla innych trolli pionierem.

W Zjednoczonym Królestwie liczne dyskusje wywołały plany utworzenia systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku; to właśnie blokadę przystąpienia do niego przedstawiano jako jedną z motywacji do głosowania „za” tzw. Brexitem w referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. Zwracano uwagę, że istnieje prawdopodobieństwo wzrostu liczby postępowań z udziałem trolli patentowych⁵⁹, jak również popularności forum shoppingu — „wypróbowywania” poszczególnych oddziałów Jednolitego Sądu Patentowego rozmieszczonych w różnych państwach. Obawiano się „federalizacji” Europy i egzekwowania jednolitego patentu na terenie całego kontynentu za pomocą jednego postępowania na wzór Stanów Zjednoczonych (gdzie można wystąpić z powództwem w sądzie rejonowym miejscowo właściwym dla pozwanego i domagać się roszczeń na skalę krajową, bez konieczności składania pozwu w każdym ze stanów z osobna)⁶⁰. W wyniku brytyjskiego referendum utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego i systemu jednolitej ochrony patentowej stanęło pod znakiem zapytania. Warunkiem koniecznym do wejścia w życie Porozumienia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego [dalej: porozumienie JSP] jest bowiem jego ratyfikacja przez co najmniej 13 państw, w tym Francję, Niemcy oraz Wielką Brytanię — na mocy art. 89 ust. 1 tego porozumienia⁶¹. Rząd brytyjski zapowiedział rozpoczęcie procedury przygotowującej do ratyfikacji porozumienia JSP⁶²; uzasadnione jest zatem pytanie o jej celowość, skoro Jednolity Sąd Patentowy miał wzmocnić ochronę patentową w obrębie państw członkowskich UE, do których Wielka Brytania nie będzie należeć. Do momentu wejścia w życie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ratyfikacja porozumienia JSP jest możliwa; konieczne będzie natomiast wprowadzenie w nim licznych zmian, np. dotyczących dopuszczalności rozciągnięcia systemu ochrony na kraj niebędący państwem członkowskim UE, w celu umożliwienia działania

⁵⁹ L. McDonagh: *European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court*. Edward Elgar Publishing 2016, s. 7.

⁶⁰ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 511—512, 514.

⁶¹ A. Nowicka, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 14A: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz [2017], s. 240—241, 254—255.

⁶² <https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

Jednolitego Sądu Patentowego po opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Kolejną komplikację, a zarazem komponent ewentualnych zmian porozumienia JSP stanowi planowane umieszczenie w Londynie jednej z filii oddziału centralnego Jednolitego Sądu Patentowego⁶³. Do końca 2017 r. Wielka Brytania jednak nie dokonała ratyfikacji porozumienia JSP; opóźnienie nastąpiło z uwagi na zamknięcie obrad brytyjskiego parlamentu już w kwietniu 2017 r. w związku z wyborami, które odbyły się czerwcu 2017 r.⁶⁴ Warto zaznaczyć, że w pracach poczyniono od tego momentu znaczne postępy. Konieczne jest jeszcze wydanie zaledwie dwóch aktów prawnych. Pierwszy z nich — rozporządzenie *The International Organisations (Immunities and Privileges) (Scotland) Amendment (No. 2) Order 2017* (projekt, drogą delegacji ustawowej, przygotowali szkoccy ministrowie) — został zatwierdzony przez Tajną Radę Królewską dnia 13 grudnia 2017 r.⁶⁵ Drugim aktem prawnym jest projekt rozporządzenia będącego ekwiwalentem szkockiego *Unified Patent Court (Immunities and Privileges) Order 2017*. Nadal nie został on zatwierdzony przez Tajną Radę Królewską⁶⁶. W konsekwencji, w razie pomyślnego rezultatu, możliwe będzie podpisanie ratyfikacji porozumienia JSP oraz Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (*Protocol on Privileges and Immunities of the Unified Patent Court*). Stan zawieszenia może jednak trwać nawet do zawarcia umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej⁶⁷.

Można się spodziewać, że po ratyfikacji porozumienia JSP reakcje brytyjskich ekspertów będą sceptyczne, jeśli nie wysoce krytyczne — jak miało to miejsce po ogłoszeniu planów utworzenia nowego systemu ochrony. Wśród cech jednolitego patentu dopatrywano się „furtek” dla trolli, m.in. w postaci wprowadzenia dwutorowości (*bifurcation*) i rozdzielenia rozpoznawania spraw o naruszenie oraz spraw o unieważnienie patentu. Wskazywano, że wprowadzenie dwutorowości stwarza ryzyko zezwolenia na egzekwowanie nieważnych patentów⁶⁸. Ostrzegano też, że trollom

⁶³ <https://www.unified-patent-court.org/locations> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

⁶⁴ <http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/04/28/delays-for-uk-ratification-unified-patent-court-agreement-and-start-unitary-patent-system/> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

⁶⁵ <https://www.bristowsupc.com/latest-news/uk's-privy-council-approves-draft-upc-order/>, tekst rozporządzenia <http://www.legislation.gov.uk/ssi/2017/447/contents/made> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

⁶⁶ Ibidem, tekst projektu rozporządzenia <http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111158555/contents> [Data dostępu: 18 grudnia 2017 r.].

⁶⁷ Traktat o Unii Europejskiej. Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.

⁶⁸ A. Johnson: *Looking Forward...*, s. 189.

ułatwi się pozywanie wielu podmiotów naraz. Na Starym Kontynencie w przypadku trolli można już było obserwować zjawisko tzw. forum shoppingu, chociażby w sprawie *Unwired*, jednakże można założyć, że ograniczenie dla wielu NPE na terenie Europy stanowiły koszty wytoczenia powództwa w poszczególnych państwach z osobna. W konsekwencji utworzenia jednolitej ochrony patentowej wystarczy, że troll złoży jedno powództwo, by domagać się roszczeń na podstawie rzekomego naruszenia praw wyłącznych we wszystkich państwach członkowskich związanych porozumieniem JSP. Prawdopodobnie „treść praw wyłącznych i ich ograniczenia będą takie same we wszystkich tych państwach”⁶⁹, co także stanowi ułatwienie dla trolli patentowych, które nie będą musiały zasięgać profesjonalnych porad w sprawie systemów patentowych poszczególnych państw. Dodatkowo patent europejski o jednolitym skutku uzyskać będą mogły podmioty z całego świata, co stanowi gigantyczną wręcz zachętę np. dla amerykańskich trolli.

Rezultatem wciąż istniejącej perspektywy wdrożenia systemu patentu jednolitego oraz coraz częstszych nadużyć uprawnionych z praw wyłącznych jest nowa ustawa — *Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017*, która weszła w życie dnia 1 października 2017 r.⁷⁰ Cel tego nowego aktu prawnego stanowiło uściślenie, jaki rodzaj komunikacji między stronami jest dozwolony w sporze o naruszenie własności intelektualnej, jak również ustanowienie balansu między interesami posiadaczy praw wyłącznych a przedsiębiorców będących potencjalnymi naruszcicielami. Treść ustawy odnosi się nie tylko do patentów i zawiera wytyczne dotyczące informowania domniemanego sprawcy przez podmiot uprawniony o dokonanym naruszeniu. Tytułowe *unjustified threat* odnosi się do sytuacji, w której zawiadomienie zawiera groźbę wytoczenia powództwa, a — odnosząc się do wynalazków — powoływane prawo nie istnieje, patent jest nieważny lub upłynął okres ochrony bądź też przez wskazane działanie wcale nie doszło do naruszenia⁷¹. W przypadku nadużycia wy stosowanie owej „bezpodstawnej groźby” uznawane jest za nieuczciwe straszenie, a adresat zawiadomienia może na drodze sądowej ubiegać się o uzyskanie *injunction* i zabronienie nadsyłania następnych gróźb bądź też wystąpić o zasądzenie *damages*⁷². Ustawa wprowadza także wiele

⁶⁹ A. Nowicka, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 14A: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz [2017], s. 276.

⁷⁰ *The Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017 Business Guidance*, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633353/unjustified-threats-act-guidance-for-business.pdf [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

⁷¹ <https://www.gov.uk/government/publications/ip-unjustified-threats-act-for-smes/ip-unjustified-threats-act-for-smes> [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

⁷² <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/it-and-ip-law-bytes-june->

innych kluczowych zmian, jednakże opisanie ich nie jest celowe w przedmiocie niniejszej rozprawy.

4. Podsumowanie

Zjawiska *patent trollingu* nie należy bagatelizować. Wobec istniejącego zagrożenia — choć zostało ono w Wielkiej Brytanii stosunkowo wcześnie zidentyfikowane — narasta potrzeba dalszych niż tylko zawartych w *Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017* przeciwdziałań. Obecnie rozwój działań trolli patentowych ograniczają kwestie finansowe; tańsze koszty obrony, większe nakłady finansowe na egzekwowanie praw, jak również niesięgające poziomu amerykańskiego kwoty odszkodowań czynią Wielką Brytanię krajem „mniej atrakcyjnym” dla trolli. Przyznawanie *attorney's fee* i konieczność pokrycia przez stronę przegraną nie tylko kosztów własnych, lecz także przeciwnika, w połączeniu z zakazem *contingency fee*, powodują, że podjęcie ryzyka i zmierzenie się z konsekwencjami ewentualnej porażki stają się dla trolla nieopłacalne. Kolejny czynnik zniechęcający trolle stanowi brak możliwości opatentowania programów komputerowych „jako takich”. Dodatkowo niezwykle wysoki jest odsetek unieważnień patentu na skutek obrony pozwanego lub samoistnie, na drodze *revocation action*, która stanowi skuteczne narzędzie prewencyjne dla przedsiębiorców. Wraz z prowadzonymi, mimo widma Brexitu, pracami nad wdrożeniem jednolitego patentu europejskiego i wdrożeniem nowego systemu dotychczas skutecznie funkcjonujące bariery mogą zawieść. Jest bardzo prawdopodobne, że w początkowym okresie działania Jednolitego Sądu Patentowego większość stron postępowania stanowić będą trolle bądź podmioty dążące do unieważnienia patentu na obszarze całej Europy⁷³. Trolle niewątpliwie zachęci możliwość uzyskania *injunctions*, obejmujących swym zasięgiem teren kontynentu⁷⁴, czy też nadzieja, że w obliczu niepewnego rezultatu prostsze stanie się nakłonienie konkurentów do zawarcia ugody. O ile jednak w nowym systemie zostanie wprowadzony w życie zamiar, by przyznawać wygranej stronie *attorney's fee*, obawy związane z opanowaniem Jednolitego Sądu Patentowego przez trolle mogą wydać się wyolbrzymio-

2017/intellectual-property-unjustified-threats-act-2017 [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

⁷³ A. Johnson: *Looking Forward...*, s. 179.

⁷⁴ <http://patentblog.kluweriplaw.com/2015/12/14/unified-patent-court-could-create-true-checks-and-balances-in-european-patent-law/> [Data dostępu: 27 grudnia 2017 r.].

ne⁷⁵, a o wpływie nowego systemu na działalność trolli będzie się można przekonać dopiero po upływie kilku miesięcy od rozpoczęcia działalności Jednolitego Sądu Patentowego. Na aktywność trolli oddziaływać także będzie niewątpliwie wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej; do tego czasu jednak kraj ten powinien rozważyć wdrożenie nowych rozwiązań zwalczających *patent trolling*, na wzór serii ustaw uchwalonych w Stanach Zjednoczonych⁷⁶.

⁷⁵ B. Love, C. Helmers, L. McDonagh: *Is there...*, s. 516.

⁷⁶ Ibidem, s. 513.