

УДК: 347.77:006.3

## **СПРАВА HUAWEI ПРОТИ ZTE ЯК ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО STANDARD ESSENTIAL PATENTS ТА FRAND: УРОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ**

**А. Полікарпов**

аспірант 1-го курсу, спеціальність «Міжнародне право», Державний  
торговельно-економічний університет

<https://orcid.org/0009-0007-0589-4831>

## **THE HUAWEI V. ZTE CASE AS A PRECEDENT FOR SHAPING APPROACHES TO STANDARD ESSENTIAL PATENTS AND FRAND: LESSONS AND PROSPECTS FOR UKRAINE**

**A. Polikarpov**

PhD student (1st year), specialty “International Law,”

State University of Trade and Economics

<https://orcid.org/0009-0007-0589-4831>

**Анотація.** У цій публікації розглянуто рішення Суду ЄС у справі Huawei v. ZTE (C-170/13), що стало еталоном для регулювання патентів, необхідних для реалізації стандартів (SEP). Обговорено механізм ліцензування на умовах FRAND, який має запобігти зловживанням з боку власників SEP і захистити інтереси добросовісних виробників. Проаналізовано можливості впровадження цих підходів в Україні.

**Ключові слова:** Standard Essential Patents, FRAND, Huawei v. ZTE, ліцензування, Європейський Союз, патентний захист.

**Abstract.** This publication examines the judgment of the Court of Justice of the European Union in *Huawei v. ZTE* (C-170/13), which has become a reference point for the regulation of standard-essential patents (SEPs). The paper discusses the licensing mechanism under FRAND terms aimed at preventing abuses by SEP holders and protecting the interests of good-faith implementers. It also analyzes the potential for applying these approaches in the legal framework of Ukraine.

**Keywords:** Standard Essential Patents, FRAND, *Huawei v. ZTE*, licensing, European Union, patent protection.

Сучасний цифровий ринок побудований на сумісності великої кількості пристроїв і технологій, для чого застосовуються єдині технічні стандарти. Власники патентів, без яких неможливо реалізувати такі стандарти (Standard Essential Patent, SEP), отримують вагомий важіль впливу на учасників ринку. Утім, погоджуючись ліцензувати такі патенти на засадах FRAND, вони зобов'язуються пропонувати справедливі й розумні умови, а потенційні ліцензіати зі свого боку мають добросовісно реагувати на пропозиції.

Прецедент *Huawei v. ZTE* (C-170/13) [1] у Суді Справедливості ЄС деталізував ці вимоги, встановивши процедуру, згідно з якою власник SEP інформує про порушення та пропонує ліцензію, а потенційний ліцензіат зобов'язаний надати відповідь і, за потреби, сформулювати контрпропозицію у розумних межах. Якщо сторони належно виконують свої обов'язки, власник патенту не може скористатися виключним становищем для встановлення завищених роялті або блокування продукції. Такий підхід вже набув поширення в праві Європейського Союзу і є важливим зразком для країн, що намагаються вдосконалити національне регулювання SEP і забезпечити передбачувані умови для власників патентів та виробників.

Суд Справедливості Європейського Союзу у рішенні *Huawei v. ZTE* (C-170/13) сформулював конкретні критерії належної поведінки власників SEP і

передбачувану реакцію потенційних ліцензіатів, що прагнуть дотриматися принципу FRAND у сфері телекомунікацій. Суд виходив із того, що, оскільки без використання таких патентів неможливо реалізувати визначений стандарт, власники зобов'язані забезпечувати ліцензування на справедливих та розумних умовах.

Якщо власник SEP виявляє факт порушення і пропонує добросовісне ліцензування, ліцензіат не може затягувати переговори чи залишати запит без відповіді. Лише за умови добросовісних дій з обох боків дозволено посилатися на права, пов'язані з патентною монополією. Такий підхід, на думку Суду, запобігає ситуаціям, коли власник патенту зумисно приховує інформацію на етапі формування стандарту, а згодом вимагає надмірних роялті або намагається заблокувати вихід товару на ринок. Важливо, що сам по собі статус SEP не позбавляє патентовласника звернутися до суду, але зобов'язує його дотримуватися процесуальних кроків, щоб не було ознак домінування чи невинновданого тиску.

Gregory Sidak [2, с. 936] наголошує, що слід розраховувати додаткову цінність патенту порівняно з можливими альтернативами на момент, коли стандарт ще не був остаточно затверджений. Завдяки такому підходу мінімізується ризик «замкненості», за якого сторони не мають свободи обирати іншу технологію і змушені платити штучно завищену ціну. Gregory Sidak підкреслює, що принцип FRAND створений, аби запобігати цьому «післястандартному» зміцненню монопольної позиції патентовласника. Отже, власник SEP повинен спиратися на цінність власного винаходу без урахування вигоди, яку стандарт приносить уже після його офіційного впровадження. Якщо цей принцип не виконується, існує ризик, що роялті відображатимуть не стільки об'єктивну корисність винаходу, скільки його незамінність у готовому стандарті.

Питання ліцензування SEP особливо актуалізувалося, коли у квітні 2023 року Європейська Комісія представила проєкт Регламенту щодо SEP (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents) [3]. Головною метою було підвищити прозорість ідентифікації таких патентів та посилити механізми альтернативного врегулювання спорів. Європейська Комісія планувала запровадити детальні процедури оцінки важливості патенту для стандарту, аби мінімізувати заяви про SEP, які не мають справжньої істотності.

Водночас передбачалося встановити єдиний процес визначення справедливої ліцензійної винагороди з акцентом на *ex ante* вартості. Цей проєкт був відкликаний 11 лютого 2025 року з огляду на розбіжності між власниками патентів і потенційними ліцензіатами, котрі побоювалися надмірної бюрократизації та можливого зниження інвестицій у дослідження. Скептики зазначали, що детально регламентований механізм може уповільнювати процес узгодження угод, призводити до зволікань і, врешті-решт, шкодити інноваціям. Прихильники ж наголошували на користі уніфікованих правил, які б ліквідували конкурентну невизначеність і зменшували кількість судових спорів, пов'язаних із недосконалим розкриттям патентної інформації.

Досвід справи *Huawei v. ZTE* є показовим і з точки зору процедури, і з позиції змісту обов'язків власника SEP. Суд визнав, що ініціатива з боку патентовласника має включати чітке повідомлення про те, які саме аспекти стандарту, на його думку, порушуються ліцензіатом. Якщо ліцензіат не реагує належним чином (приміром, затягує відповідь або взагалі ігнорує запити), це може свідчити про відсутність добросовісності з його боку. Тоді власник SEP дістає право звернутися до суду з вимогою заборони використовувати запатентовану технологію. Навпаки, коли ліцензіат готовий виконувати угоду і своєчасно пропонує зустрічні умови, надмірні заборони стають протиправними, адже суперечитимуть принципу пропорційності. Така логіка захищає учасників

ринку від агресивного правозастосування з боку власників SEP і водночас не дає змоги потенційним порушникам зловживати зволіканням у переговорах.

Для України досвід *Huawei v. ZTE* виявляється вкрай цінним у розрізі формулювання національної політики щодо SEP. По-перше, вітчизняне законодавство повинно передбачати окремі вимоги до розкриття таких патентів. Стандартизаційні органи України можуть зобов'язувати компанії надавати вичерпну інформацію про патенти, які можуть бути суттєвими, а судова практика мусить перевіряти, чи не приховувалися ці відомості на етапі розроблення стандарту. По-друге, слід закріпити прозорий механізм «добросовісної пропозиції». Якщо власник SEP звертається до потенційного ліцензіата із чітким обґрунтуванням справедливої ставки роялті, останній повинен реагувати невідкладно. Натомість в українській практиці іноді домінує поняття «патентного тролінгу», коли правовласники сподіваються отримати надприбуток завдяки судовому тиску без реальних переговорів. Уроки Суду ЄС демонструють, що такий підхід слід визнавати несумісним із принципами FRAND.

У потенційному законодавчому акті України було б варто чітко зазначити процедуру підтвердження «істотності» патенту з можливістю звернення до незалежної експертизи, що працювала б у тісній координації з профільними комітетами чи інституціями, аналогічними до European Telecommunications Standards Institute. У цьому контексті важливо, щоб наявність альтернатив дозволяла розмежовувати дійсно критичні технології від тих, які хоч і захищені патентом, та проте можуть бути замінені іншим технічним рішенням з близькою функціональністю. Якщо суд чи експертна група визнає, що технологія є абсолютно незамінною для дотримання стандарту, тоді власник патенту отримує посилену відповідальність стосовно умов ліцензування.

Подальшим кроком має стати вдосконалення практики обчислення компенсацій. Як зазначає Gregory Sidak, умовою належної методології є

орієнтування на внесок патенту (*ex ante*), а не на величину, спричинену вже поширеним стандартом. Це означає, що національні суди України, аналізуючи спори про роялті, мусять досліджувати, наскільки істотний був запатентований винахід до його включення в стандарт, і визначати граничний вплив на загальну функціональність. Правове визнання цієї методики зменшить підстави для маніпуляцій і підвищить передбачуваність рішень.

Розвиток патентного права в Україні повинен також урахувати, що власники SEP нерідко є великими транснаціональними компаніями, які потребують єдиних правил, сумісних із європейськими. Узгодження з підходом Суду ЄС та практикою Єврокомісії, попри відкликання проєкту 2023 року, має залишатися орієнтиром для формування внутрішнього ринку технологій. Якщо Україна матиме зрозумілий механізм врегулювання суперечок про SEP, це привабить інвесторів і сприятиме конкурентним засадам на телекомунікаційному ринку. Виробники зможуть бути певними, що захистять свої права у разі добросовісного дотримання умов FRAND, а патентовласники не втратять належної винагороди.

## Література

1. Суд ЄС. Рішення у справі Huawei Technologies Co. Ltd проти ZTE Corp. (C-170/13). 16.07.2015. EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62013CJ0170> (дата звернення: 15.04.2025).
2. Sidak J. G. The Meaning of FRAND, Part I: Royalties. Journal of Competition Law & Economics. 2013. Vol. 9, No. 4. P. 931–1055. URL: <https://www.criterioneconomics.com/docs/sidak-the-meaning-of-frand-part-i-royalties-9-j.-competition-l.-econ.-931-2013.pdf> (дата звернення: 15.04.2025).
3. European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001, COM(2023) 232 final. EUR-Lex. 27.04.2023. URL: <https://eur->

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:  
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,  
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.  
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025)

[lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0232](https://lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0232) (дата звернення:  
15.04.2025).