

Господарське право; господарсько-процесуальне право
УДК 346.7 (088.83)

Баша Катерина Анатоліївна

студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Баша Екатерина Анатольевна

студентка

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Basha Kateryna

Student of the

Yaroslav Mudryi National Law University

ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ: СУТЬ ЯВИЩА ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛИНГ: СУТЬ ЯВЛЕНИЯ И ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
PATENT TROLLING: THE ESSENCE OF THE PHENOMENON AND
WAYS OF OVERCOMING

Анотація. В умовах стрімкого розвитку інноваційного суспільства зростає інтерес до об'єктів права інтелектуальної власності, що, у свою чергу, зумовлює численні правові зловживання в цій сфері. Стаття присвячена розгляду такого явища як патентний тролінг. Зокрема, аналізуються причини його виникнення, негативний вплив на ведення бізнесу, механізм дії патентного троля.

Автором здійснено порівняння патентних війн в Україні та США. Зокрема, наголошується на тому, що в Україні патентні тролі спеціалізуються на реєстрації патентів на добре відомі речі, тоді як особливістю патентного тролінгу в США є скупка та реєстрація патентів, що охороняють саме нові технології.

Також автор аналізує причини виникнення цього явища. Звертається увага на недосконалість українського законодавства. Автор стверджує, що активній діяльності патентних тролів сприяє досить проста процедура видачі патентів, оскільки для цього необхідно пройти лише формальну експертизу відповідності об'єкта умовам патентоздатності, а саме новизні та промисловій придатності.

Автором розглянуті шляхи подолання патентного тролінгу. Зокрема, наголошується на тому, що єдиним дієвим способом протидії залишається судовий захист. Законодавством України передбачено можливість оскарження виданого патенту в судовому порядку. Однак автор стверджує, що вирішення конфлікту у такий спосіб потребує багато часу, а це у свою чергу негативно впливає на ведення бізнесу.

Автор статті доходить до висновку, що патентний тролінг створює справжню загрозу господарській діяльності, порушує принципи добросовісної конкуренції на ринку, а тому дане питання потребує не лише подальших наукових досліджень й теоретичних розробок, а й законодавчих змін. Одним із шляхів вирішення цього питання є запровадження більш жорсткої процедури видачі патентів, зокрема проведення експертизи заяви на видачу патентів.

Ключові слова: патентний тролінг, патентні війни, інтелектуальна власність, патент, технології.

Анотація. В условиях стремительного развития инновационного общества растет интерес к объектам права интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, приводит к многочисленным правовым злоупотреблениям в этой сфере. Статья посвящена рассмотрению такого явления как патентный троллинг. В частности, анализируются причины его возникновения, негативное влияние на ведение бизнеса, механизм действия патентной тролля.

Автором проведено сравнение патентных войн в Украине и США. В частности, отмечается, что в Украине патентные тролли специализируются на регистрации патентов на хорошо известные вещи, тогда как особенностью патентного троллинга в США является скупка и регистрация патентов, которые охраняют именно новые технологии.

Также автор анализирует причины возникновения этого явления. Обращается внимание на несовершенство украинского законодательства. Автор утверждает, что активной деятельности патентных троллей способствует достаточно простая процедура выдачи патентов, поскольку для этого необходимо пройти лишь формальную экспертизу соответствия объекта условиям патентоспособности, а именно новизне и промышленной применимости.

Автором рассмотрены пути преодоления патентного троллинга. В частности, отмечается, что единственным действенным способом противодействия остается судебный. Законодательством Украины предусмотрена возможность обжалования выданного патента в судебном порядке. Однако автор утверждает, что решение конфликта таким образом требует много времени, а это в свою очередь негативно влияет на ведение бизнеса.

Автор статьи приходит к выводу, что патентный троллинг создает настоящую угрозу хозяйственной деятельности, нарушает принципы добросовестной конкуренции на рынке, а потому данный вопрос требует не только дальнейших научных исследований и теоретических разработок, но и законодательных изменений. Одним из путей решения этого вопроса является введение более жесткой процедуры выдачи патентов, включая проведение экспертизы заявления на выдачу патентов.

Ключевые слова: *патентный троллинг, патентные войны, интеллектуальная собственность, патент, технологии.*

Summary. *With the rapid development of innovative society, interest in intellectual property rights is growing, which, in turn, leads to numerous abuses in this area. The article is devoted to the consideration of such phenomenon as patent trolling. In particular, it analyzes the reasons for its occurrence, the negative impact on business, the mechanism of action of the patent troll.*

The author compares patent wars in Ukraine and in the United States. In particular, it is noted that in Ukraine patent trolls specialize in registering patents for well-known things, while peculiarity of patent trolling in the US is buying and registering patents, that protect new technologies.

The author also analyzes the causes of the origin of this phenomenon. Attention is drawn to the imperfection of Ukrainian legislation. The author affirms that the patent trolls' vigorous activity is facilitated by a fairly simple procedure for granting patents, because for this it is necessary to undergo only a formal examination of the compliance of the object with the conditions of patentability, namely, novelty and industrial applicability.

The author has considered ways to overcome patent trolling. In particular, it is noted that the only effective way to counter it is judicial way. The legislation of Ukraine provides for the possibility of appealing the issued patent in court. However, the author affirms that resolving conflict in this way takes a lot of time, and this in turn negatively affects on the conduct of business.

The author of the article concludes that patent trolling creates a real threat to economic activity, breaks the principles of fair competition in the market, and therefore this issue requires not only further research and theoretical development, but also legislative changes. One of the ways to solve this issue is the introduction of a more stringent procedure for granting patents, including the examination of a patent application.

Key words: *patent trolling, patent wars, intellectual property, patent, technology.*

Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку інноваційної діяльності, інтелектуалізації виробничого процесу спостерігається підвищений інтерес до об'єктів права промислової власності. Це пояснюється тим, що інтелектуальна власність на сьогодні є одним з найцінніших активів у світі, а вартість подібних нематеріальних активів може в декілька разів перевищувати вартість основних та оборотних засобів підприємств. Вказані причини призводять до того, що промислова власність все частіше стає об'єктом неправомірних посягань, порушень правил патентування та відкритих зловживань, зокрема, так званого патентного тролінгу. Це негативне явище набуває поширення і в Україні. Внаслідок патентних війн та діяльності патентних тролів порушується принципи добросовісної конкуренції, засади справедливості, створюються перепони на ринку, що у свою чергу негативно впливає на розвиток бізнесу та інноваційної діяльності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема патентного тролінгу досліджується у наукових працях Г. О. Андрощука, В. В. Гордейчука, Р. Ф. Черниша та інших. Однак попри наукові напрацювання та запропоновані рішення вищезазначених вчених окремі аспекти протидії патентним війнам не були висвітлені, що зумовлює подальше дослідження вказаного питання.

Метою статті є пошук законодавчих шляхів подолання негативного явища патентного тролінгу, розробка пропозицій щодо внесення змін до чинних законодавчих актів України, які регулюють патентну діяльність.

Виклад основного матеріалу. Явище патентного тролінгу виникло в США. Під патентними троями розуміли фізичних чи юридичних осіб, які спеціалізувалися на скупці та реєстрації патентів не для їх подальшого використання у власному виробництві, а для пред'явлення судових позовів. При чому такі патенти охороняли саме нові технології, а не вже добре відомі. Поодинокі випадки патентного тролінгу згодом

перетворились у справжній бізнес. На сьогоднішній день тролінгові компанії США, або як вони ще називають себе, патентні холдинги, являють собою компанії, які по суті володіють лише майновим правами на об'єкт інтелектуальної власності і реалізують ці права шляхом заборони. Типовим прийомом патентного троля є подання низки заявок на різні перспективні варіанти розвитку технології, сформульовані в найзагальнішій і неконкретній формі. Далі патентному троллю залишається лише чекати, поки хто-небудь насправді винайде їх, тобто створить працездатну конструкцію і почне реалізацію, а потім пред'явити йому позов [1, с. 2].

Як правило, патентні тролі переслідують представників малого та середнього бізнесу, адже їм набагато складніше відстояти свої права у суді. Внаслідок цього невеликі компанії зазнають значних збитків та, відповідно, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації чи взагалі закривати бізнес. У результаті чого сповільнюється конкуренція на ринку, технологічний розвиток та страждають інтереси споживачів [2, с. 260].

Найбільш відомим прикладом патентного тролінгу в США є діяльність компанії NTP Inc., яка заробила на «патентній війні» з компанією Blackberry близько 600 000 000 доларів. В Російській Федерації найбільш відомий випадок стався на початку 2000-х років зі знаком STARBUCKS. Російська компанія анулювала знаки STARBUCKS, зареєстровані на ім'я американської компанії, у зв'язку з невикористанням, а потім зареєструвала його на себе. Цей товарний знак стримував вихід американської компанії на російський ринок близько трьох років. Відповідні справи були предметом російсько-американських переговорів про вступ Росії до Світової організації торгівлі. В результаті знак російської компанії був анульований, а американська компанія зареєструвала знаки знову і відкрила кав'ярні в Росії [3, с. 26].

В Україні явище патентного тролінгу дещо видозмінено. Якщо в США та європейських країнах «патентний тролль» використовує патенти на реально створені нові об’єкти інтелектуальної власності, що пройшли жорсткі експертизи на предмет їх патентоспроможності [4, с. 245], то в Україні «патентні троллі», як правило, не обтяжують себе клопотами купівлі патентних прав чи їх реєстрації на новітні об’єкти, а використовуючи недосконалість діючого законодавства, реєструють патенти на вже добре відомі речі. Прикладами таких патентів можуть слугувати наступні:

- 1) патент на промисловий зразок № 26298 – «Сірник», зареєстрований у 2014 році;
- 2) патент на промисловий зразок № 25232– «Вішалка для одягу», що зареєстрований у 2013 році;
- 3) патент на промисловий зразок № 24407 – сир «Плетінка», що зареєстрований у 2013 році [5].

Зосередження уваги на таких «простих» патентах пояснюється тим, що саме такі речі масово виробляються та імпортуються, а отже дають змогу одержати більший прибуток. В усьому ж іншому схема дій патентних тролів залишається аналогічною. Крім того, Митний Кодекс України, який був прийнятий в 2012 р., дозволив патентним троллям діяти ширше. Відповідно до положень зазначеного Кодексу власник патенту може вносити дані про свій об’єкт до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності задля запобігання порушень під час переміщення товарів через митний кордон України [6]. Плата за внесення таких даних не стягується, а от завдані збитки можуть бути досить суттєвими, оскільки, якщо під час переміщення товару через кордон виникне підозра про правопорушення, митне оформлення може бути зупинене до 20 діб з перспективою судового провадження щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Причини виникнення ситуацій, коли відсутність новизни певних промислових зразків чи корисних моделей є очевидною, проте патенти на такі речі все одно видаються, полягають в наступному. За законодавством України для одержання патенту на промисловий зразок, деклараційного патенту на винахід та корисну модель необхідно пройти лише формальну експертизу. Формальна експертиза передбачає встановлення дати подачі заявки, її відповідність формальним вимогам, а також, чи належить об’єкт до тих, що можуть бути запатентовані. Тобто, по суті формальна експертиза не передбачає встановлення відповідності об’єкта умовам патентоздатності (новизні – для промислових зразків, новизні та промисловій придатності – для корисних моделей), а деклараційний патент видається під відповідальність заявника. Унаслідок цього недобросовісні патентовласники користуються можливістю блокувати господарську діяльність інших суб’єктів.

В сфері правозастосовчої діяльності єдиним засобом протистояти патентним троям залишається судовий. Законодавством передбачена можливість визнання патенту недійсним в судовому порядку. Для цього проводиться експертиза запатентованого об’єкта на відповідність умовам патентоздатності. Але зрозуміло, що поки триває судовий процес, ведення підприємницької діяльності неможливе, товар простоює на митниці, а контрагенти вимагають виплати неустойки за невиконання зобов’язання.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Патентний тролінг негативно впливає на ведення бізнесу, погіршує і без того не досить привабливий інвестиційний клімат в Україні, підриває основні принципи патентного права та нівелює всю ідею захисту інтелектуальної власності. Проста процедура одержання патентів сприяє переорієнтації на патентування масових, загальновідомих або стандартних технічних рішень з мінімальним винахідницьким рівнем, що в свою чергу дає можливість патентним троям одержувати чималий

прибуток. Ось чому дане питання вимагає пошуку певних правових рішень на рівні законотворчої діяльності. Одним із ефективних механізмів може стати скасування деклараційних патентів та проведення експертизи заявок на видачу патентів на промисловий зразок або корисну модель на предмет їх новизни. З нашого погляду, це сприятиме більш ефективному веденню господарської діяльності та запобіганню зловживань в сфері інтелектуальної власності.

Література

1. Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – №1.
2. Черниш Р. Ф. «Патентний тролінг» як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) / Р. Ф. Черниш, Б. Ю. Назарчук // Часопис Київського університету права. – 2016. – №2. – С. 260-263.
3. Зуйков С. А. Патентные войны сегодня – злоупотребление правом или защита своих имущественных интересов / С. А. Зуйков // Управление собственностью – практический опыт. – 2014. – №3 (150). – С. 25-33.
4. Гордейчук В. В. «Патентний тролінг» як форма зловживання правом патентовласника / В. В. Гордейчук // Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 19 лют. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 244–247.
5. Відомості Державного реєстру патентів України на промислові зразки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=search>

6. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI / Відомості Верховної Ради. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – ст.552.

References

1. Androshhuk Gh. O. Patentnyj trolingh proty innovacij: stan, tendenciji, zagrozy / Gh. O. Androshhuk // Pravo ta innovacijne suspiljstvo. – 2013. – №1.
2. Chernysh R. F. «Patentnyj trolingh» jak peredumova do zaghostrennja suspiljno-politychnoji sytuaciji v derzhavi ta formuvannja neghatyvnoho imidzhu Ukrajinny na mizhnarodnij areni (za prykladom Zhytomyrsjkoji oblasti) / R. F. Chernysh, B. Ju. Nazarchuk // Chasopys Kyjivsjkogho universytetu prava. – 2016. – №2. – S. 260-263.
3. Zuykov S. A. Patentye voyny segodnya – zloupotreblenie pravom ili zashchita svoikh imushchestvennykh interesov / S. A. Zuykov // Upravlenie sobstvennostyu – prakticheskiy opyt. – 2014. – №3 (150). – S. 25-33.
4. Ghordejchuk V. V. «Patentnyj trolingh» jak forma zlovzhyvannja pravom patentovlasnyka / V. V. Ghordejchuk // Aktualjni problemy pryvatnogho prava : materialy nauk.-prakt. konf., prysvjach. 94-j richnyci z dnja narodzh. V. P. Maslova, Kharkiv, 19 ljut. 2016 r. – Kharkiv, 2016. – S. 244–247.
5. Vidomosti Derzhavnogho rejestru patentiv Ukrajinny na promyslovi zrazky [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=search>
6. Mytnyj Kodeks Ukrajinny vid 13.03.2012 № 4495-VI / Vidomosti Verkhovnoji Rady. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – st.552.