

Чернадчук О. В.,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ ЯК ВИД ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. Стаття присвячена питанню протидії патентному тролінгу як одному з видів порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зауважено, що актуальність даного питання зумовлена швидким збільшенням кількості патентів і, як наслідок, поширенням такого явища, як патентний тролінг. Водночас укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зумовило низку зобов'язань, взятих на себе нашою державою, зокрема щодо належного рівня захисту прав інтелектуальної власності та гармонізації національної системи охорони прав інтелектуальної власності. З'ясовано зміст поняття «патентний тролінг». Визначено мету діяльності патентних тролів і сутність патентного тролінгу, яка полягає в тому, що недобросовісний заявник, який насправді не є виробником чи винахідником, подає заявку на реєстрацію патенту на об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема промислової, який до цього часу не був зареєстрований справжнім власником. Як наслідок, щодо таких заявників діє механізм правової охорони та захисту їхніх прав на об'єкт інтелектуальної власності, і вони зловживають наданими їм правами, перешкоджаючи господарській і зовнішньоекономічній діяльності інших суб'єктів. Висловлено думку про негативний і деструктивний характер діяльності патентних тролів. Вказано на особливості патентного тролінгу в Україні, зроблено проміжний висновок, що вказані особливості спричинені недосконалістю чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, тому зумовлюють необхідність в удосконаленні правової бази, яка б протидіяла появі патентного тролінгу та сприяла притягненню винних у ньому до юридичної відповідальності. Розглянуто пропозиції щодо протидії патентному тролінгу як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Зроблено висновок, що для патентного тролінгу характерне використання прогалин у законодавстві для отримання патенту на певний об'єкт, який не відповідає вимогам патентоздатності. Наголошено на нагальній потребі в удосконаленні законодавчої бази, пов'язаної із протидією патентному тролінгу, де обов'язково має бути передбачено закріплення посиленої відповідальності за патентний тролінг; проведення комплексної експертизи об'єкта, що патентується; розгляд справи в адміністративному та судовому порядку. Зауважено, що протидія такому негативному явищу, як патентний тролінг, актуалізується потребою покращення інвестиційного клімату та євроінтеграційними процесами, що відбуваються.

Ключові слова: недобросовісний заявник, об'єкти інтелектуальної власності, патент, патентний тролінг, патентний троль.

Постановка проблеми. Актуальність питання протидії патентному тролінгу як одному з видів порушення прав на

об'єкти інтелектуальної власності незаперечна, що пов'язано зі швидким збільшенням кількості патентів і, як наслідок, поширенням такого явища, як патентний тролінг, існування якого нівелює ідею захисту інтелектуальної власності загалом. Так, World Intellectual Property Organization оприлюднила рейтинг патентної активності країн світу за 2017 р., де Україна посіла 27 місце зі 176 країн [1], випередивши водночас Польщу, економіка якої у 4 рази перевищує українську за валовим внутрішнім продуктом. Укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зумовило низку зобов'язань, взятих на себе нашою державою, зокрема щодо належного рівня захисту прав інтелектуальної власності та гармонізації національної системи охорони прав інтелектуальної власності. Зважаючи на зазначене, одним із головних завдань України є створення такої правової бази, яка б протидіяла появі патентного тролінгу та сприяла притягненню винних осіб до юридичної відповідальності.

Грунтовний аналіз останніх досліджень і публікацій вітчизняних і закордонних учених свідчить про суттєву увагу до питання патентного тролінгу як виду порушення права інтелектуальної власності. Дослідження, присвячені вказаній тематичі, були предметом уваги Collen Chien, Lauren Cohen, Umit G. Gurun, S. Duke Kominer, В. Воліка, А. Ворожєвич, Я. Вороніна, І. Коросташової, А. Нікончук, Б. Струтинського, Р. Черниша, К. Шуртакова й інших. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій у вказаній сфері, дане питання не втрачає своєї актуальності, адже не є до кінця вирішеним на теоретичному та практичному рівнях, тому зумовлює подальші дослідження патентного тролінгу.

Мета статті полягає у з'ясуванні сутності патентного тролінгу, а також у вирішенні проблемних аспектів протидії вказаному явищу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи будь-яке наукове питання, першочергово варто зосередитися на характеристиці понятійно-категоріального апарату, що дозволить більш повно усвідомити сутність правового явища, що досліджується. За такого підходу забезпечиться повнота і всебічність дослідження, а також це сприятиме досягненню мети даної статті. Отже, розпочнемо зі з'ясування змісту поняття «патентний тролінг».

На думку І. Коросташової, патентний тролінг – шкідливе явище, що набуває в Україні все більших масштабів, полягає у зловживанні правами інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки, реєстрація яких стає можливою у зв'язку з певними прогалинами та суперечностями в національному законодавстві [2, с. 27]. К. Шуртаков під патентним

тролінгом розуміє отримання патенту на винахід не для подальшої комерціалізації і практичного використання нового технічного рішення, а для пред'явлення позовів до суб'єктів господарювання, які нібито незаконно використовують запатентовану розробку [3, с. 293].

Водночас суб'єктом патентного тролінгу є патентні тролі – компанії, які не виробляють і не просувають власний продукт, а отримують патенти для цілей подачі позовів про порушення свого виняткового права проти фірм, що вже використовують технологію [4, с. 202]. Їхньою метою є створення штучних перешкод для ведення господарської діяльності добросовісним суб'єктом із надією на те, що це спонукатиме його до підвищення рівня договороздатності на предмет виплати відповідних компенсацій [5, с. 27].

Отже, сутність патентного тролінгу полягає в тому, що недобросовісний заявник, який насправді не є виробником чи винахідником, подає заявку на реєстрацію патенту на об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема промислової, який до цього часу не був зареєстрований справжнім власником. Як наслідок, щодо таких заявників діє механізм правової охорони та захисту їхніх прав на об'єкт інтелектуальної власності, вони зловживають наданими їм правами, перешкоджаючи господарській і зовнішньоекономічній діяльності інших суб'єктів.

Зауважимо, що в доктрині діяльність патентних тролів розуміється неоднозначно. Так, Colleen Chien, оцінюючи вплив патентних тролів на стартапи, прийшов до висновку, що патентний тролінг є негативним явищем, адже є проявом недобросовісної конкуренції щодо малих компаній, які займаються винахідництвом і виробництвом технологій [6]. Lauren Cohen, Umit G. Gurun також вважають, що патентний тролінг має значний негативний вплив на інновації для цільових фірм, адже фірми в середньому скорочують інвестиції в дослідження та розробки на > 25% [7, с. 521].

Поряд із негативною оцінкою діяльності патентних тролів, окремі вчені обґрунтовують конструктивність впливу вказаних суб'єктів на економіку. Зокрема, James F. McDonough III зазначає, що поява патентних тролів не викликає занепокоєння; радше сигналізує про прогрес, ефективність і еволюцію ринку. Патентні тролі функціонують як посередники ринку, збільшуючи ліквідність патентів, а також сприяють встановленню ринкових клірингових цін і ефективності економіки [8, с. 227–228]. Однак ми вважаємо, що на практиці діяльність патентних тролів не приносить жодних економічних вигод, тому їхня діяльність має негативний і деструктивний характер, необхідне притягнення їх до юридичної відповідальності.

Патентний тролінг в Україні має деякі особливості й відмінності від патентного тролінгу на Заході. Ця особливість в Україні полягає в реєстрації в патентному відомстві України патентними троями на своє ім'я прав інтелектуальної власності на неоригінальні або навіть абсурдні (давно та широковідомі) об'єкти (наприклад, вішала, лампи розжарювання, протектори шин, зовнішній вигляд ноутбука із закругленими кутами, кузовів автомобілів, пальчикових батарейок тощо) [2, с. 26]. Навіть більше, ситуація ускладнюється ще й тим, що аналіз практики патентних суперечок показує, що за володіння спеціальною термінологією, знаючи процедуру розгляду патентної заявки і нюанси, пов'язані з експертною оцінкою, можна отримати патент на відоме технічне рішення.

Водночас ознака, властива вже відомій продукції або технології, робиться основною відмінною ознакою для якогось нового «винаходу». Ризик таких маніпуляцій мінімальний (патент просто не буде отриманий), покарання за спробу запатентувати вже відомий винахід не передбачено (заявник міг помилитися щодо новизни пропонованого рішення), а потенційний дохід великий [3, с. 294]. Очевидно, що вказані особливості спричинені недосконалістю чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, тому зумовлюють необхідність удосконалення правової бази, яка б протидіяла появі патентного тролінгу та сприяла притягненню винних у ньому до юридичної відповідальності.

На необхідності протидії патентному тролінгу неодноразово наголошувалося на теоретичному та практичному рівнях. Так, І. Коросташова одним із перших кроків у боротьбі з патентним тролінгом в Україні вважає надання права Апеляційній палаті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «на скасування за прискороною процедурою патентів на корисні моделі та промислові зразки, що отримані недобросовісними заявниками під їх відповідальність, і насправді не відповідають критерію новизни» [2, с. 27]. У такому разі винні суб'єкти будуть нести адміністративну відповідальність за порушення ст. 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Слушною видається позиція А. Ворожевич, яка пропонує в рамках континентального права до механізмів боротьби із троями підходити з погляду не доцільності, а якихось загальних (але водночас відображених у законодавчому масиві) принципів і конструкцій. Ключове значення в даному аспекті має відігравати інститут зловживання правом і встановлений як основний принцип здійснення суб'єктивних цивільних прав принцип добросовісності. З таких позицій патентний тролінг повинен сприйматися як порушення меж захисту виключного права. У підсумку вченою пропонується закріпити, що у встановленні такого способу захисту, як «припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення», на розсуд суду може бути відмовлено в разі, якщо інтереси правовласника значним чином не були порушені використанням відповідного об'єкта неуповноваженою особою і можуть бути задоволені шляхом виплати йому збитків; застосування даного способу завдає неспівмірної з порушенням шкоди діяльності відповідача і суспільним інтересам [9].

На переконання А. Нікончук, одним із нововведень, яке б ускладнило функціонування патентних тролів, є пропозиція щодо обов'язковості використання об'єкта патентування, а також уведення відповідальності за патентний тролінг. Водночас необхідні ретельно виважені механізми ідентифікації саме патентних тролей, адже за формальними ознаками їхня діяльність, як і зловживання в подачі судових позовів із захистом відповідних прав, багато в чому схожі з абсолютно добросовісною господарською діяльністю. Саме тому доцільним вбачається створення спеціалізованих патентних судів, які б мали можливість використовувати єдині критерії для визначення патентних тролів та недобросовісності їхньої діяльності [5, с. 31].

На посиленні відповідальності за вчинення недобросовісних дій із використанням об'єктів права інтелектуальної власності наполягає Ю. Охромєєв. Також він пропонує створити реально дієві механізми настання такої відповідальності шляхом спрощення процедури оскарження прав

на такі декларативні патенти; зміни порядку внесення даних до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, а саме вимогою надання додаткових відомостей щодо відповідності вимогам патентоспроможності таких патентів; створення ефективного механізму настання реальної відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки недобросовісної конкуренції з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності [10].

Я. Воронін бачить вирішення проблеми існування патентного тролінгу у швидкому розгляді позовів судами, адже «від швидкості ухвалення судом негативного для патентних тролів рішення залежить розвиток діяльності добросовісних та справжніх інноваторів» [11, с. 197]. Однак спосіб пришвидшення судового розгляду залишається незрозумілим.

Для протидії та боротьби з патентним тролінгом цілком виправданою є пропозиція українських учених узгодити положення щодо патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків у законодавстві України з метою забезпечення їм рівних умов захисту, а також передбачити можливість внесення застави на розгляд патентного спору та покладання всіх судових витрат на сторону, яка програє [12, с. 4].

Деякі інші механізми боротьби з патентним тролінгом пропонують Lauren Cohen, Umit G. Gurun, Scott Duke Kominer. Суть їхньої пропозиції зводиться до того, щоб відмовитися від патентних позовів низької якості, запровадивши систему «попереднього скринінгу» з попереднім судовим розглядом, де оглядався б патент. Огляд дав би попередню оцінку того, чи є позов особи про порушення обґрунтованим і прийнятним, чи є заявлений патент високої якості. Отже, можна буде відокремити законні вимоги від тролінгу [7, с. 522]. Однак не всі вчені підтримують підхід, за якого протидіяти патентному тролінгу можна шляхом збільшення вимог до патентів, відкидаючи розгляд патентів низької якості. Навпаки, на думку С.Д. Asay, це може призвести до поширення патентного тролінгу [13].

Досить комплексним є вирішення проблеми існування патентного тролінгу, запропоноване В. Срутинським, А. Ромашко, О. Юрчишиним, К. Весельською, які вносять такі пропозиції щодо змін законодавства для протидії вказаному явищу:

1) дати чітке визначення поняття «право попереднього користування» з урахуванням пропонування для продажу, зокрема через Інтернет, продаж, імпорт (увезення);

2) створити базу даних щодо прав попереднього користування та судових рішень для запобігання повторній охороні об'єктів, щодо яких уже відбувався судовий розгляд;

3) внести зміни до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» та відповідних «Правил розгляду», здійснювати кваліфікаційну експертизу (хоча б локальну) для корисних моделей і промислових зразків [14, с. 42].

Не менш комплексно пропонують вирішити означену проблему Р. Черниш і Б. Назарчук, а саме шляхом ужиття на законодавчому рівні таких заходів:

1) забезпечення реального науково-технічного підходу в системі експертизи промислових зразків та інших об'єктів інтелектуальної власності з метою усунення випадків отримання патенту на загальновідомі зразки, які не мають ознак унікальності чи новизни;

2) після проходження заявкою на патент стадії експертизи передбачити її електронну публікацію, що дасть змогу заінтересованим особам протягом двох місяців надати заперечення проти реєстрації прав на заявлений зразок у разі його невідповідності критеріям правової охорони, а також на підставі використання товарного знаку, що належить іншій особі, або знаку, добре відомого в Україні;

3) передбачення механізму адміністративного (без судового розгляду) визнання недійсним виданого патенту, якщо будуть подані достовірні відомості (докази) його неперіоритетності, залишивши можливість оскарження такого рішення в судовому порядку;

4) нормативного закріплення можливості притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності недобросовісних патентонабувачів, якщо у встановленому порядку буде доведено протиправність отримання патенту та завдання зазначеними протиправними діями шкоди охоронюваним правам інших осіб [15, с. 263].

На рівні законодавства створенню дієвого механізму для боротьби з патентним тролінгом, підвищенню рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі до європейського, а також імплементації вимог ст. ст. 219–223 Угоди про асоціацію покликани сприяти законопроекти № № 2258, 2259 від 11 жовтня 2019 р. Зокрема, першим законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрації промислових зразків – так званий механізм “postgrantopposition”. Це можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті. Другий законопроект передбачає поряд зі створенням вищевказаного механізму ще й розширення переліку об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона, а також надання права будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, а також уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи [16].

Висновки. Для патентного тролінгу як одного з видів порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності характерне використання прогалин у законодавстві для отримання патенту на певний об'єкт, який не відповідає вимогам патентоздатності. У зв'язку із цим в Україні виникає нагальна потреба в удосконаленні законодавчої бази, пов'язаної із протидією патентному тролінгу, адже чинне законодавство не передбачає дієвих інструментів і механізмів впливу на недобросовісних заявників, що тим самим створює сприятливі умови для поширення патентного тролінгу. Водночас удосконалення законодавства має обов'язково передбачати закріплення посиленої відповідальності за патентний тролінг; проведення комплексної експертизи об'єкта, що патентується; розгляд справи в адміністративному та судовому порядку. Протидія цьому негативному явищу актуалізується потребою покращення інвестиційного клімату та євроінтеграційними процесами, що відбуваються.

Література:

1. Рейтинг стран мира по количеству патентов. *Гуманитарная энциклопедия*. URL: <https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-patents/info>.
2. Коросташова І. Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини. *Вісник Академії митної служби України. Серія «Право»*. 2015. № 1 (14). С. 23–28.

3. Шуртаков К. «Патентные тролли»: анализ зарубежной и российской практики. *Экономика науки*. 2016. № 4. Т. 2. С. 293–303.
4. Ferrera G.R., Bird R., Aresty J.M. *Cyber Law: text and cases*. Mason (Texas), 2012.
5. Нікончук А. Правові засади протидії патентному тролінгу в Україні. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2014. № 4 (75). С. 25–33.
6. Chien Colleen. Startups and Patent Trolls. *Santa Clara Law Digital Commons*. 2012. URL: <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1554&context=facpubs>.
7. Cohen Lauren, Gurun Umit G., Kominer Scott Duke. The growing problem of patent trolling. *Science*. 2016. Vol. 352. Iss. 6285. P. 521–523.
8. James F. McDonough III. The myth of the Patent Troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy. *Emory University School of Law*. 2007. Vol. 96. P. 189–228.
9. Ворожевич А. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы. *Закон*. 2013. № 9. URL: <http://center-bereg.ru/b864.html>.
10. Охромєєв Ю. Патентний тролінг – ахілесов ап'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. *Юридична газета online*. 2015. № 5 (451). URL: <http://jur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyivlasnosti-v-ukrayini.html>.
11. Воронін Я. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 4. С. 195–198.
12. Patent Trolling as Problem of Intellectual Property Rights / V. Volik et al. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol. 22. Iss. 25. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/1012/1/patent_trolling.pdf.
13. Asay C.D. Patent pacifism. *George Washington Law Review*. 2017. Vol. 85 (3). P. 645–711.
14. Спеціалізовані патенти та патентний тролінг / Б. Струтинський та ін. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2015. № 2 (2). С. 38–42.
15. Черниш Р., Назарчук Б. «Патентний тролінг» як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області). *Часопис Київського університету права*. 2016. № 2. С. 260–264.
16. В Україні проведуть патентну реформу. За даними інформаційно-правової системи Ліга: Закон. 2019. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/190266_v-ukran-provedut-patentnu-reformu.

Chernadchuk O. Patent trolling as a type of infringement of intellectual property rights

Summary. The article deals with the issue of counteracting patent trolling as a type of infringement of intellectual property rights. It is noted that the relevance of this issue is due to the rapid increase in the number of patents and, as a consequence, the spread of such a phenomenon as patent trolling. At the same time, the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union has led to a number of commitments made by our country, in particular regarding the proper level of protection of intellectual property rights and harmonization of the national system of protection of intellectual property rights. The content of the concept of patent trolling has been clarified. The purpose of the activity of patent trolls and the essence of patent trolling is determined, which is that an unscrupulous applicant, who is not really a manufacturer or inventor, is applying for a patent for an intellectual property object, in particular an industrial one, which has not yet been registered, the present owner. As a consequence, such claimants are subject to a mechanism of legal protection and protection of their intellectual property rights, and they abuse their rights, impeding the economic and foreign economic activity of other entities. The opinion was expressed about the negative and destructive nature of the activities of patent trolls. The peculiarities of patent trolling in Ukraine are pointed out and an interim conclusion is made that these features are caused by the imperfection of the current legislation of Ukraine in the field of intellectual property, and therefore necessitate the improvement of the legal framework that would counteract the emergence of patent trolling and contribute to legal liability. Suggestions for counteraction to patent trolling at both theoretical and practical levels are considered. It is concluded that patent trolling is characterized by the use of legal loopholes to obtain a patent for a particular object that does not meet the requirements of patentability. Stresses the urgent need to improve the legal framework relating to counteracting patent trolling, which must provide for the increased responsibility for patent trolling; comprehensive examination of the patented object; administrative and judicial review of the case. It is noted that counteracting such a negative phenomenon as patent trolling is actualized by the need to improve the investment climate and the ongoing European integration processes.

Key words: unscrupulous applicant, intellectual property, patent, patent trolling, patent troll.