

Гордеюк Алла Олександрівна

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук

Селевко Володимир Борисович

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,

доцент кафедри права, кандидат філософських наук

Крачун Катерина Юрївна

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,

студентка

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

У сучасному світі проблема охорони права інтелектуальної власності безпосередньо пов'язана з проблемою охорони інтелектуального потенціалу будь-якої держави, що зумовлює її безперечну актуальність. Об'єкти права інтелектуальної власності (насамперед права промислової власності), якщо вони активно та своєчасно запроваджуються у відповідній сфері господарювання, здатні сприяти економічному зросту та конкурентоспроможності країни на світовому економічному ринку. Але пріоритетною мотиваційною основою для творців об'єктів права інтелектуальної власності та інших суб'єктів, що мають встановлені законодавством або договором права на певні об'єкти, є потужний державно-правовий механізм захисту їх прав та інтересів. Забезпечує функціонування цього механізму наявність правової бази, що є сукупністю нормативно-правових актів, які здійснюють правове регулювання щодо створення, використання та охорони об'єктів права інтелектуальної власності.

Наявність відповідних нормативно-правових актів не вирішує усіх можливих проблем, що виникають у зв'язку з реалізацією правовідносин інтелектуальної власності. Закони, на жаль, мають певні прогалини, тобто не передбачають вичерпані юридичні можливості захисту прав суб'єктів права інтелектуальної власності або захисту від зловживання цими правами недобросовісними особами. Одним із способів зловживань у сфері інтелектуальної власності, що останнім часом має місце в Україні є патентний тролінг.

Це явище дехто вважає «прибутковим бізнесом», але цей так званий бізнес коректним було б називати таким, що паразитує, користуючись правами патентовласників, проте не в якій мірі не сприяє інноваціям та розвитку різних видів господарської діяльності. За мету патентні тролі ставлять тільки власну наживу, спираючись на прогалини у чинному законодавстві про інтелектуальну власність, корупційність представників певних державних інститутів (зокрема, до 19.05.2017 р. це була Державна служба інтелектуальної власності, що підпорядковувалася Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, а на сьогодні це безпосередньо департамент у структурі цього ж міністерства, а також Митна служба України), недоброчесну поведінку деяких патентних повірених.

Патентний тролінг в Україні має свої особливості, що пов'язані з низкою факторів. По-перше, можливість для появи та розвитку цього явища надали норми національних патентних законів, що передбачають отримання патенту на промисловий зразок за критерієм новизни (ч.ч. 5, 6 ст. 5; ст. 6. Закону України (далі – далі ЗУ) «Про охорону прав на промислові зразки) та деклараційного патенту на винахід (корисну модель) (ст.1, ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») за так званою явочною системою, яка передбачає формальну експертизу заявки на отримання охоронних документів. Але умови патентоздатності об'єктів (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність) експертною установою у даних випадках не визначаються (ч.ч. 1, 2 ст. 7 ; ч.ч. 1, 9 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; ст. 14 ЗУ

«Про охорону прав на промислові зразки») [1; 2]. Цією спрощеною системою отримання патентів й почали зловживати юридичні або фізичні особи (патентні тролі або патентні рейдери) для отримання прибутку шляхом використання виключних майнових прав патентовласника. Зловживання зокрема полягають у патентуванні «секретів Полішинеля», тобто подання заявок на загальновідомі на ринку об'єкти, що масово використовувалися споживачами достатньо тривалий час (кортонні коробки, прищіпки, вішалки для одягу, лампочки, зубочистки, пробки, запальнички, господарські рукавички тощо). Активізувались патентні тролі з поданням подібного роду заявок (в основному на отримання патентів на промислові зразки) після прийняття від 01.06.2012 р. нового Митного кодексу України, норми якого, на відміну від попереднього закону, не передбачали плату за внесення об'єктів права інтелектуальної власності у митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності [3]. Слід зазначити, що патентний тролінг існував в Україні і до змін у митному законодавстві, але не мав таких значних масштабів.

По-друге, що характеризує патентний тролінг в Україні, безпосередньо виходить з першого фактору. Тобто йдеться про зловживання з боку патентних тролів територіальним принципом охорони об'єктів інтелектуальної власності, у тому випадку, коли ці особи отримують патент або портфель патентів на такі об'єкти, що імпортуються добросовісними підприємцями, але при цьому останні не мають виключних патентних прав на відповідні об'єкти на території України. Патентні тролі, після отримання патенту (патентів) вносять свідчення про запатентовані об'єкти інтелектуальної власності у митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності й тим самим блокують пересування відповідного товару добросовісного імпортера через кордон. За вирішення питання пересування товару та подальшої його реалізації «тролі-рейдери» вимагають роялті, а добросовісні підприємці, як правило, вважають за найпростіше його сплатити ніж відстоювати свої інтереси у суді, тому що судовий розгляд забирає час, втрата якого для бізнесмена означає порушення строків виконання договорів (контрактів), штрафні

санкції від контрагентів, гальмування господарського обігу, і як результат – втрату прибутку.

Зловживання у сфері патентування та реєстрації (якщо йдеться про недобросовісну реєстрацію торгівельної марки або доменного ім'я) об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності визвали певний суспільний резонанс, занепокоєність органів державної влади України та Європейського співтовариства. У напрямку вирішення проблеми патентного тролінгу в країні передбачаються деякі позитивні зміни. Так з 01.09.2017 р. вступила у силу Угода про асоціацію України з Європейським Союзом (далі – Угода), згідно з якою мають бути внесені зміни у національні патентні закони. Зокрема стосовно промислових зразків буде введено новий критерій їх патентоздатності окрім новизни – індивідуальний характер, що потягне за собою більш жорсткий підхід до їх патентування, а також незапатентовані промислові зразки, що були загальновідомими до їх патентування, отримають такий же захист як і запатентовані згідно з ч.ч. 4,5 ст.213 вище вказаної Угоди [4]. Кабінет Міністрів України у свою чергу схвалив механізм боротьби з патентними троями у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності». Таким чином, реформування українського законодавства передбачатиме імплементацію законодавства Європейського Союзу на підставі Угоди. Також є надія, що у 2018 р. має запрацювати Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності в Україні, що також має сприяти боротьбі зі зловживаннями та недобросовісною діловою практикою патентних тролей.

Для більш ефективного подолання патентного тролінгу доцільно використовувати напрацьований корисний досвід США та Євросоюзу, де, наприклад, застосовується так звана концепція «FRAND», що означає «fair, reasonable and non-discriminatory», тобто «справедливий, розумний та недискримінаційний». Ця концепція включає справедливі умови захисту від недобросовісної конкуренції та певні заборони для ліцензіатів по договорах на

використання патентів [5]. Але, у першу чергу, необхідні зміни у чинному матеріальному та процесуальному законодавстві, які б передбачали не тільки ускладнення порядку патентування для потенційних тролів-рейдерів, а й чітке визначення відповідальності для них самих, відповідних органів державної влади та патентних повірених за сприяння патентному тролінгу. Окрім того, має сенс визначення компенсації добросовісним підприємцям, що постраждали від недобросовісних дій з боку вказаних суб'єктів. Доцільно було б встановлення грошової застави у розмірі потенційних витрат сторін на судовий процес стосовно спорів про використання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Список використаної літератури:

1. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34 (із змін. і доповн.).
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 32 (із змін. і доповн.).
3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – №44-45, № 46-47, № 48. – Ст. 552 (із змін. і доповн.)
4. Угода про асоціацію між Україною, з однією сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.3.rada.gov.ua/laws/984_011/
5. Лавренова Н. Патентні тролі в українських реаліях [Електронний ресурс]/ Н. Лавренова, І. Костін // Юридична газета. – Режим доступу : https://www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/patentni_troli-v-ukrainskih-realiah/.