

Р. Ф. ЧЕРНИШ, Б. Ю. НАЗАРЧУК

Роман Федорович Черниш, кандидат юридичних наук, доцент Житомирського національного агро-екологічного університету.

Богдан Юрійович Назарчук, незалежний експерт в галузі цивільного права

«ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ» ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ЗАГОСТРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ ТА ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ (ЗА ПРИКЛАДОМ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Зважаючи на реалії сьогодення, все частіше трапляються випадки зловживання з боку окремих несвідомих громадян (суб'єктів господарської діяльності) правами інтелектуальної власності (у т.ч. «патентний тролінг»), за яких останні використовуються виключно як засіб для шантажу, здирництва, недобросовісної конкуренції та інших протиправних дій.

На жаль, в Україні «патентний тролінг» уже давно перейшов у сферу окремого прибуткового бізнесу, від якого потерпають насамперед імпортери, втрачаючи прибутки.

Особливо небезпечним вищевказане явище є наразі, адже на фоні ведення бойових дій на сході України¹, скрутного економічного становища в державі воно може призвести як до виникнення джерел соціальної напруги, так і формування іміджу України на міжнародній арені як такої держави, в якій нівелюються передбачені законом права та, в цілому, набув широкого поширення правовий нігілізм.

Окремі проблемні питання «патентного тролінгу» були результатами наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та юристів-практиків. Зокрема: Г. Андрощука, Л. Лінника, І. Кидалова, М. Котенка, А. Жарінової та ін. Однак до цього часу майже не розкритою залишається проблематика впливу вищевказаного негативного явища на розвиток суспільних процесів та передумови до формування протестного потенціалу як в межах конкретного регіону, так і держави в цілому.

Метою статті є розробка за результатами критичного аналізу національного законодавства пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері патентування (правова регламентація, яка відповідає реаліям сьогодення, вдосконалення діючої процедури патентування тощо) з метою унеможливлення в подальшому виникнення такого антиправового явища, як «патентний тролінг».

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів². Однак протягом останніх років почастишали випадки так званого патентного тролінгу, тобто дій, за яких об'єкт права інтелектуальної власності патентується не з метою набуття виключних прав на застосування запатентованого об'єкта, а для отримання виключних прав заборонити іншим суб'єктам використовувати запатентований об'єкт без дозволу його власника – патентного тролія.

Поняття «патентний тролінг» виникло у США. Патентними троліями називали фірми, які фактично не займались виробництвом, а лише скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші. Фактично патентні тролі в Америці не були ані виробниками, ані винахідниками, а володіли тільки майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності і реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і дістали таку назву³.

Перша масштабна хвиля патентних позовів сталася в 1880 роках, коли були зареєстровані десятки тисяч патентів на дрібні особливості відомих технологій. Наприклад, 6211 патентів на соху і плуг – «патентні акули», як їх тоді називали, тягли до суду фермерів, звинувачуючи їх у використанні чужої технології⁴.

Яскравим прикладом діяльності патентних тролів в наш час є функціонування компанії NTP Inc., яка «заробила» на патентній війні з компанією – виробником телефонів Blackberry понад 600 млн доларів, а інший відомий патентний тролі VimetX, який отримав патент на технології сервісу відеозв'язку, внаслідок чого подав позов до найлояльнішого до патентних тролів суду – техаського суду, виграв 368 млн доларів у компанії Apple⁵.

Як свідчить статистика, «патентні тролі», як правило, переслідують представників малого та середнього бізнесу, адже їм набагато тяжче відстоювати свої права в суді. Внаслідок чого невеликі компанії зазнають значних збитків та, відповідно, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації чи взагалі закривати бізнес. У результаті чого порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток та страждають інтереси споживачів.

Однак не лише дрібний та середній бізнес стає жертвою патентних тролів. Так, один із найвідоміших випадків «патентного тролінгу» в Україні – це реєстрація торгівельної марки «Гоу Огле», яка дозволила тролію зареєструвати домен UA (google.ua). Історія закінчилася тим, що компанія Google домоглася визнання

мети реєстрації даної торгової марки недобросовісної і реєстрацію скасували в судовому порядку. Однак домен google.ua так і залишився за тролем, а компанія Google використовує локальну сторінку google.com.ua⁶.

Арсенал засобів протиправної діяльності «патентних тролів» досить різноманітний. Зважаючи на предмет та обсяги дослідження, вони більш детально будуть проаналізовані в наступних публікаціях. Однак потрібно зазначити, що найбільш поширеними серед них є наступні: зловмисне використання «територіального принципу» охорони об'єктів права інтелектуальної власності («патентний троль», знаючи про бажання якоїсь іноземної особи освоювати вітчизняний ринок, намагається отримати правову охорону на ще незахищені об'єкти права інтелектуальної власності іноземної особи, користуючись спрощеними системами набуття права інтелектуальної власності, такими як деклараційний патент на корисну модель або патент на промисловий зразок (для якого теж передбачена лише експертиза за формальними ознаками)); «ловля на живця» (патентний троль намовляє (сам або через третіх осіб) виробника чи надавача послуг вчинити певні дії, які порушуватимуть права інтелектуальної власності, що належать патентному тролю) тощо⁷.

Зважаючи на загрозливість вищевказаного явища, міжнародною спільнотою систематично вживаються кроки щодо протидії йому. Зокрема, 16 березня 2013 р. набрали чинності положення так званого The Leahy – Smith America Invents Act, які спрямовані насамперед на ускладнення процедури патентування, адже чим важче патентним троліам отримати патент, тим складніше їм вступити в судові суперечки з реальними виробниками. Однією з перспективних новацій є право третіх осіб впливати на експертизу заявок. Наприклад, якщо компанії стало відомо подання патентним тролем заявки на патентування винаходу чи корисної моделі, який на думку компанії не відповідає критеріям патентоспроможності, то вона може подати своє дослідження рівня техніки (prior art) і коментарі до нього.

Другим цікавим нововведенням є введення вищезгаданим актом обмежень на подання позовів проти групи відповідачів, зокрема заборонено подання позовів до групи відповідачів тільки на тій підставі, що кожен із них окремо порушує патент. Адже шляхом подання групових позовів патентні тролі могли блокувати роботу і розвиток цілих індустрій⁸.

Певні кроки у вказаній сфері вживаються й українською стороною. Так, 15 липня 2014 р. відбувся прес-брифінг на тему: «Боротьба з патентними троліями в Україні: реалії та перспективи» за участю Голови Державної служби інтелектуальної власності України (Державна служба) М. Ковіні⁹, у ході якого було проаналізовано положення національного законодавства у вказаній сфері та запропоновано окремі шляхи вирішення вищевказаного проблемного питання.

В Україні патентний тролінг – дещо інше явище, ніж в європейських країнах, у нас це зловживання існуючою системою реєстрації промислових зразків. Також специфікою вітчизняного патентного тролінгу є те, що під загрозою може опинитися будь-який бізнес. Адже патентний троль має просту мету – поставити будь-яку компанію (виробника) в таке становище, у якому оплатити так зване роялті вигідніше, ніж зважаючи на реалії сьогодення у судовому порядку відстоювати свої законні права.

На нашу думку, причинами даної ситуації є недосконалість чинної нормативної бази, а також очевидна наявність корупційної складової в системі державного патентного відомства, що дозволяє недобросовісним підприємствам в обхід Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»¹⁰ проходити експертизу та реєструвати патенти на зразки, що однозначно є не новими і стали загальнодоступними у світі задовго до подання заявки на його пріоритетність. Зазначене, в свою чергу, надає їм право здійснювати т.зв. «патентний тролінг», примушуючи добросовісних суб'єктів підприємницької діяльності сплачувати їм кошти за «псевдоноваторську ідею» під час розпорядження запатентованими зразками.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зазначено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Крім того, таким зразком вважається зовнішній вигляд виробу, що відповідає критеріям новизни та промислової придатності. Відповідно до ст. 14 вищевказаного нормативно-правового акта для отримання патенту проводиться експертиза заявки на об'єкт патентування і має статус науково-технічної експертизи¹¹.

Однак, незважаючи на задекларованість науково-технічних підходів до вказаної експертизи, практика її проведення свідчить, що на даний час патенти в Україні видаються лише за результатами формальної експертизи заявки, тобто перевірки правильності заповнення документів. При цьому відповідність заявленого зразка критеріям охороноздатності залишається на совісті заявника, що є значним недоліком в умовах засилля шахраїв (умовою отримання патенту є лише вірно складена заявка і сплата всіх зборів).

Аналогічно вважає й С. Левицька. Зокрема, вона зазначає, що одна із головних проблем виникнення «патентного тролінгу» полягає в тому, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність заявника, без проведення кваліфікованої експертизи на патентну новизну. Ця прогалина у законодавстві й стала основою для всякого роду зловживань з боку недобросовісних людей¹².

Аналіз відкритих джерел інформації свідчить, що тривалий час ситуація навколо патентування промислових зразків в Україні розвивалася стабільно. Однак обставини суттєво змінилися у 2012 р. після набуття чинності змін до Митного кодексу України, якими скасовано необхідність внесення застави (спочатку 5 тис. євро, пізніше – 1 тис. євро) при включенні об'єкта інтелектуальної власності до Митного реєстру.

Такі зміни спровокували масову реєстрацію патентів недобросовісними заявниками, які у найкоротші терміни запатентували вішалки, зубочистки, сірники, деталі для автомобілів «ВАЗ» та інші давно відомі вироби, в результаті чого було зупинено експорт та імпорт значних партій товарів.

Адже після отримання патенту його власник отримує повний пакет юридичних інструментів для захисту своїх прав інтелектуальної власності, як-то цивільно-правовий спосіб захисту, кримінально-правовий спосіб захисту чи захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку, зокрема, захист на митному кордоні¹³.

Яскравою ілюстрацією вищевказаного антисоціального явища є ситуація, яка склалася в травні місяці поточного року на території Житомирської області і є актуальною для всієї країни.

Зокрема, в результаті надходження в травні 2016 р. до Житомирської митниці ДФС звернення власника патенту («патентного троя») на промислові зразки – вироби з граніту щодо порушення його права на інтелектуальну власність, відбулась фактична зупинка митного оформлення експорту такої продукції, що вже завдало та продовжує завдавати збитки суб'єктам малого і середнього бізнесу, а також державі.

Зокрема, 23 травня 2016 р. на адресу Житомирської митниці ДФС надійшла заява від громадянина України Т., який діє в інтересах громадянина України Ч. щодо призупинення керування положеннями ст. 400 Митного кодексу України митного оформлення в зоні діяльності Житомирської митниці ДФС виробів з природного каменю, таких як «Бордюр для квітника» (патент України № 29287, виданий ДСІВ України та зареєстрований в Держреєстрі патентів України на промислові зразки 27 квітня 2015 р.), промисловий зразок «Постамент для пам'ятника» (патент України № 29288), а також «Плита надгробна» (патент України № 29289). При цьому зазначені патенти зареєстровані за загальними характерними ознаками, які не містять детального опису виробу (для прикладу: характерною ознакою промислового зразка «постамент для пам'ятника» є – прямокутний паралелепіпед горизонтальної орієнтації з пропорцією своїх габаритних розмірів (ширина дещо перевищує висоту, а довжина значно більша за них), що вказує на віднесення до запатентованих виробів переважної більшості виробів із граніту.

У результаті надходження вищевказаної заяви, з метою проведення відповідного митного оформлення експорту гранітних виробів, працівникам митниці ДФС мають бути надані документи, які засвідчують погодження власника патенту на експорт таких виробів, що зумовлено включенням вказаного об'єкта інтелектуальної власності до Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності (ст. 398 та ст. 400 Митного кодексу України). Умовою такого погодження є сплата кожним експортером власнику патенту відповідної грошової компенсації (25 тис. грн в місяць з кожного експортера або 11 тис. грн з поставки).

Поряд з тим всі експортери гранітних виробів Житомирської області одноставно виказали свою негативну позицію щодо вказаної ситуації та заявили про недопустимість взаємовідносин із власником патентів, оскільки вважають їх реєстрацію незаконною.

У зв'язку з викладеним протягом 23–27 травня 2016 р. в зоні діяльності Житомирської митниці ДФС України було призупинено митне оформлення зазначених товарів відповідно до кодів УКТ ЗЕД 680291000, 6802931000 та 6802939000, під які фактично потрапляє переважна більшість товарів декоративної переробки граніту.

Вказані недобросовісні економічні дії спричинили негативний резонанс в середовищі виробників та експортерів декоративного каменю, що зумовило проведення протягом 26–27 травня 2016 р. в м. Коростишіві Житомирської області низки акцій протесту, в т.ч. шляхом перекриття руху транспорту на міжнародній автомобільній дорозі «Київ-Чоп».

За результатами 26 квітня 2016 р. колегією Коростишівської районної державної адміністрації, Коростишівською районною радою та ініціативною групою підприємців Коростишівського району було прийнято рішення про направлення на адресу вищого керівництва держави, уповноважених державних органів у вказаній сфері та правоохоронних органів відповідного звернення із вимогами анулювання вищевказаних патентів, заборони видачу аналогічних патентів у майбутньому на товари, описані в ДСТУ та ГОСТах, припинення блокування проходження вантажів через митні кордони України тощо.

За результатами втручання у вказане питання представників органів влади області, окружний адміністративний суд м. Києва 27 травня 2016 р. виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову одного з підприємців до Державної фіскальної служби, яким заборонив останній вчиняти дії щодо призупинення (відмови) в митному оформленні товарів типу: бордюри для квітників, постаменти до пам'ятників, плити надгробні до завершення розгляду справи по суті заявлених вимог.

Аналіз вказаної ухвали свідчить, що призупинення заборони Державній фіскальній службі вчиняти дії щодо відмови в митному оформленні бордюрів для квітників, постаментів до пам'ятників, надгробних плит діє лише на час розгляду позову одного із підприємців та не усуває обставин, які призвели до такої ситуації. Також органами фіскальної служби можливе виконання вказаної ухвали лише не в цілому щодо всіх суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють операції з виробами із граніту, а лише стосовно підприємця, яким було подано позов, що в подальшому може призвести до перебоїв у митному оформленні вказаного типу вантажів іншими виробниками.

Крім того, заслуговує на увагу те, що на даний час у судовому порядку не оскаржується питання щодо правомірності в цілому видання вищезазначеного патенту, що не знімає ймовірність відновлення проблем із митним оформленням гранітних деталей пам'ятників та, при умові ефективного застосування власником патенту корупційних важелів в судовій системі та органах влади, може призвести до ухвалення ряду судових рішень на користь т.зв. «патентних шахраїв».

На нашу думку, застосований прийом т.зв. «патентного тролінгу» може мати значний негативний вплив на зовнішньоекономічний торговельний баланс Житомирської області, оскільки місцеве виробництво та експорт декоративних гранітних виробів є найбільшим в Україні і разом із щєбеневою продукцією становить

понад 10–12 % експорту області. Протягом 2015 р. підприємствами області видобуто та оброблено близьку 4,5 млн м³ блоків природного каменю, що становить 66,7 % від усього виробництва цієї продукції в Україні (6 млн 700,6 тис. м³).

Припинення експорту гранітної продукції може призвести до завдання значних збитків державним інтересам, «підірвати» й без того слабку інвестиційну привабливість регіону, а також стати передумовою до формування протесаного потенціалу та антидержавницьких проявів з боку пересічних громадян.

Підсумовуючи вищевикладене, зважаючи на необхідність унеможливлення в подальшому виникнення фактів т.зв. «патентного тролінгу», усунення причин та умов, які сприяють зазначеному негативному явищу, вважаємо за необхідне невідкладно на законодавчому рівні вжиття наступних заходів:

– 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;

– після проходження заявою 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 випадку його невідповідності критеріям правової охорони, а також на підставі використання товарного знаку, що належить іншій особі або знаку, добре відомого в Україні;

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

– 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.

¹ Черниш Р. Ф. Окремі аспекти підготовки співробітників Служби безпеки України до участі в антитерористичній операції на сході України / Р. Ф. Черниш // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : мат. постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 травня 2015 р.) / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 6. – С. 278–282.

² Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ (із змін. і доп.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/page2>

³ Охромєєв Ю. Патентний тролінг – ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Охромєєв : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling-ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html>

⁴ Лахути Н. Краткий гід по патентному тролінгу / Н. Лахути : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://pravo.ru/interpravo/practice/view/89645/>

⁵ Кидалов І. Патентні війни і патентний тролінг в Україні: юридичні аспекти / І. Кидалов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://kydalov-partners.com/uk/>

⁶ Там само.

⁷ Черкашин І. Зловживання правом інтелектуальної власності (патентний тролінг) / І. В. Черкашин : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ukrainepravo.com/scientific-thought/pravova-pozytsiya/zlovzhivannya-pravom-intelektualno-vlasnost-patentniy-trol-ng-/>

⁸ Кидалов І. Вказана праця.

⁹ «ЛПГА: ЗАКОН»: прес-брифінг – проти патентного тролінгу : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uipv.org/ua/index.html?_m=publications&_t=rec&id=3131&fp=421

¹⁰ Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ (із змін. і доп.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>

¹¹ Там само.

¹² Левицька С. Патентні тролі присвоюють чужі винаходи, використовуючи... патентне право / С. Левицька : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ua.racurs.ua/732-patentni-zlovzyvannia>

¹³ Охромєєв Ю. Вказана праця.

Резюме

Черниш Р. Ф., Назарчук Б. Ю. «Патентний тролінг» як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області).

У статті проаналізовано окремі положення чинних нормативно-правових актів з питань патентування. На прикладі Житомирської області досліджено можливі негативні впливи протиправної діяльності «патентних тролів» на економіку держави, для формування протестних настроїв тощо. За результатами вищевказаного критичного аналізу запропоновано конкретні кроки щодо внесення змін до відповідних законів з метою унеможливлення зловживанням правом у вищевказаній сфері.

Ключові слова: «патентний тролінг», патент, промисловий зразок, граніт, виробы з граніту.

Резюме

Черныш Р. Ф., Назарчук Б. Ю. «Патентный троллинг» как предпосылка обострения общественно-политической ситуации в государстве и формирования отрицательного имиджа Украины на международной арене (на примере Житомирской области).

В статье проанализированы отдельные положения действующих нормативно-правовых актов по вопросам патентования. На примере Житомирской области исследованы возможные негативные влияния противоправной деятельности «патентных

Проблеми права інтелектуальної власності

троллей» на економіку держави, для формування протестних настроїв і т. По результатам вищезазначеного критичного аналізу пропонуються конкретні кроки по внесенню змін у відповідні закони з метою запобігання зловживанню правом в вищезазначеній сфері.

Ключевые слова: «патентний троллінг», патент, промисловий зразок, граніт, вироби з граніту.

Summary

***Chernish R., Nazarchuk B.* «Patent trolling» as a prerequisite to exacerbate social and political situation in the country and form a negative image Ukraine in the international arena (for example Zhytomyr region).**

The article analyzes some existing provisions of regulations on patenting. For example Zhytomyr region investigated the possible negative impacts of illegal activity «patent trolls» on the state's economy, to create dissent and others. As a result of the above critical analysis of proposed concrete steps to amend the relevant laws to prevent abuse of the right in the above area.

Key words: «patent trolling», patent, industrial design, granite, Granite.