

УДК 347.772

Шишка Роман Богданович,

доктор юридичних наук, професор, в.о. зав. кафедри
цивільного і трудового права Київський університет права НАН України

ПРОТИДІЯ ПАТЕНТНОМУ ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. 18 січня Кабінетом Міністрів України схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» [1], що розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Це довгоочікувана реакція на недосконалість правової охорони прав на винаходи, технології чи промислові зразки та зловживання, зокрема поширення в Україні патентного тролінгу як діяльності окремих суб'єктів господарювання, які реєструють промислові зразки на відомі форми виробів, а потім вимагають від компаній сплати «роялті» за використання цих об'єктів у комерційних цілях. Насправді йдеться про зловживання правами у формі використання недосконалості чинного законодавства. Внаслідок не тільки порушується засада справедливості і створюються перепони на ринку, але знижено інвестиційну привабливість України.

Стан дослідження теми. Гносеологічно патентний тролінг та патентні тролі виникли у США. Останніми назвали фірми, які не займались виробництвом, а скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті. Тож вони були ані виробниками, ані винахідниками, а набували майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності для їх здійснення шляхом заборони їх використання, а фактично для реалізації деліктної складової права інтелектуальної власності. Попри те, щоб використати передовий досвід охорони прав інтелектуальної власності, в Україні як прояв зловживання правами пішли іншим шляхом – вдосконаленням патентного тролінгу. Зокрема поняття «патентний троль» набув іншого змісту, добре прижився в Україні та негативно впливає на економіку, що не могло не привернути уваги до проблеми (Г.О. Андрощук, О.Ф. Дорошенко, А.О. Кодинець, О.А. Рассомахіна, Черніш Р. Ф. та інші.

Попри відомі напрацювання та запропоновані рішення окремі аспекти протидії тролінгу, зокрема приватно-правового спрямування не набули достатнього висвітлення, що і спонукало звернути автора до зазначеної проблематики.

Мета статті не стільки розкрити сутність українського тролінгу промислових зразків, скільки звернути увагу на можливості науково-виваженої протидії йому. Об'єктом є правовідносини, що складаються при тролінгу прав на промислові зразки, а предметом – положення чинного та перспективного законодавства, практика застосування першого, світова правозастосовна практика, наукова доктрина.

Виклад основного матеріалу. Здебільше при патентному тролінгу йдеться про патенти на промисловий зразок, де за зміст заявки відповідає заявник, не проводиться експертиза по суті, а відповідність заявки формальним вимогам та сплата всіх зборів забезпечують його отримання, навіть якщо це звичайні і давно відомі вішаки (2012 р.), дизайн iPad (2013 р) чи зовнішній вид блюд (страв). Внаслідок лібералізму та лукун законодавства «заявники» одержують патенти на давно відомі рішення, а потім «тролять» виробників та імпортерів товарів з метою отримання плати за дозвіл на їх реалізацію. Як зазначалось на круглому столі «Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності» сучасні «тролі» тролють високотехнологічні компанії (Apple, Samsung, Hewlett-Packard, Asus, Fujitsu, Lenovo, Panasonic). За останні 4 роки, коли «тролі» одержували патенти та вносили до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності сірники, вішаки, пробки для закупорювання пляшок, запальнички, лопатки для харчових продуктів, господарські шкребки, планшетні комп'ютери, двірні та віконні засуви й ручки, колби та корки для фармацевтичної продукції, зубочистки, респіратори, лампочки, світильники, господарські рукавички, різноманітні способи упаковки товарів та безліч інших об'єктів повсякденного вжитку [2]».

По суті йдеться про: 1) псевдопідприємництво таких тролів, оскільки більшість заявників не є ні творцями промислових зразків як і суб'єктами підприємництва; 2) зловживання цивільними правами (ч.3 ст. 13 ЦК України [3]) при патентуванні добре відомих об'єктів; 3) порушення вимог світової новизни технології чи дизайну; 4) недобросовісною конкуренцією; 5) недолікам інституту заявлення позову та підмови у прийнятті позову і протипоставлення вимог цих інститутів патентним і не тільки патентним троям.

Зазвичай патентний троль після отримання патенту вносить його до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, що означає неможливість їх митного оформлення без дозволу патентовласника, їх зупинення на кордоні, що тягне подорожання перевезення, а фактично спонукає митного декларанта швидко сплатити «за використання патенту». При тому намагаються віднайти широко використовувані об'єкти: зокрема патентування нанесення на товар QR-коду та зчитування з нього інформації за допомогою пристрою з камерою, права на який ще з 1994 р. належить японській компанії DENSO Wave Incorporation.

Причина таких зловживань насамперед полягає у недоліках державної системи охорони промислової власності: патентне відомство України не вправі відмовити заявнику у видачі патенту, а митні органи – у внесенні тролінгового патенту до митного реєстру за відсутності новизни. Тож виникає слушне запитання: нащо проводити цей критерій у законодавстві, якщо державні органи не здатні його забезпечити як ключову складову охорони прав на промислові зразки? Як вказує практика сподіватися на добросовісність і розумність патентних тролів не приходиться: для них такі оціночні поняття та засади законодавства блокуються прагненням до безпідставного збагачення. В тому вони у більш вигідному становищі чим добросовісні учасники відносин інтелектуальної власності, які праві в судовому порядку визнати патент троя не дійсним. Проте для цього слід витратися на: судовий процес (до півроку, а з огляду на кризу судової системи – наразі значно більше); подачу позову та його супровід, без перспектив одержати справедливу компенсацію від патентного троя, оскільки вони, як правило товариства з обмеженою відповідальністю та нерезиденти. Складається враження, що законодавець спеціально чи не усвідомлено сформував таке позитивне регулювання, за якого добросовісний імпортер вимушений втрачати час, кошти на захист своїх прав, репутацію добросовісного та надійного контрагента, а патентний троль – лише втратою недобросовісно одержаного патенту, який згодом, за вказаних вад реєстраційної

системи патентування, може одержати повторно. До того, як правило, отримані від тролінгу кошти патентні тролі переводять у винагороду працівникам, яку повернути досить складно чи виводять на зарубіжні рахунки у сірих зонах. Однозначно, що таку практику слід подолати як на міжнародному рівні так і на національному.

Можливості посилення правової охорони промислових зразків та протидії патентному тролінгу наразі є. Оскільки заборона ТОВ подавати заявки та отримувати патенти внаслідок принципів підприємництва (ст. 44 ГК України [4]) та, зокрема рівності всіх його суб'єктів, та презумпції їх добросовісності не можливо, то слід використати інші правові інструменти:

1) наприклад солідарне страхування відповідальності патентовласників, за якої при поданні заявки сплачується загальнообов'язковий страховий внесок, який може бути повернутий в разі добросовісності заявника та витрачається на задоволення вимог потерпілих від тролінгу суб'єктів господарювання;

2) інституту тролінгової застави, за якої при виявленні недоліків заявки та ознак недобросовісності заявника при наполяганні на наданні правової охорони спірному об'єкту він має внести заставу, яка витратиться на ці ж цілі. Принагідно зауважимо, що в деяких країнах ЄС суд може зобов'язати власника патенту до розгляду спору внести грошову заставу в розмірі потенційних витрат сторін на судовий процес. До того така заставу пропорційна ймовірній сумнівам у платоспроможності патентовласника при можливому програші у суді;

3) удосконалення патентно-інформаційного забезпечення патентного відомства, що за сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення є найбільш реальним. Принаймні є міжнародна класифікація промислових зразків, яку слід імплементувати у процедури перевірки заявки на видачу охоронного документу чи надання охорони. Тож при електронній заявці є можливість уже на цій стадії відхилити заявку за мотивами відсутності новизни та зловживання правом на отримання охоронного документу. Наразі в Україні фахівців у сфері інтелектуальної власності, хоча б за виданими дипломами, чи не більше чим у інших країнах;

4) позитивна заборона права післякористування промисловими зразками;

5) позбавлення патентних тролів прав на подання заявок на певний, зокрема трьохрічний строк.

До речі, вказаним на початку законопроекту передбачено подання заявок на реєстрацію про-

мислових зразків та торговельних марок в електронній формі. Для перших пропонується запровадити додатковий критерій охороноздатності – індивідуальний характер об'єкту, як в країнах ЄС, який пропонується охороняти патентом (свідоцтвом) та є впровадженням у країнах ЄС.

Не принижуюємо важливості інформаційного забезпечення чистоти контракту, за чого при його укладенні слід потурбуватися наперед про митні патентні реєстри та шляхи обходу можливого тролінгу. Той, хто тим нехтує стикається із зазначеною проблемою та її проявами лише при митному декларуванні, що не є професійним підходом забезпечення виконання зовнішньоекономічних контрактів. Тут більше йдеться про маркетинг чим про право.

Кожен із вказаних інститутів – краще чим нічого, навіть якщо потребує уточнення їх деталей на основі загальних підходів до страхування взагалі і обов'язкового страхування зокрема та застави. Це саме йдеться про програмне забезпечення чистоти надання об'єктам права промислової власності правової охорони. Принаймні усі інститути добре розроблені у доктрині права і особливої складнощі в розробці позитивного їх механізму, при належному бажанні та організаційному забезпеченні не складає.

Поки що, імпортери та експортери вимушені приставати на умови патентних тролів, навіть додатково мотивують їх, сплачуючи незначні, порівняно з вартістю судового процесу і його результативністю, що нівельовані вадами судової та виконавчої системи запобіжними заходами протидії можливій матеріальній відповідальності самих тролів, роялті. Очевидно, що запобіжні заходи повинні бути посилені як: превенція різним уловкам: на стадії легалізації патентних тролів чи осіб які виявлені судами причетними до тролінгу, поданні тролінгових заявок, митних реєстраціях охоронних документів з метою тролінгу. Потреби забезпечення економічної та іншої безпеки наразі вищі чим презумпція правомірності. Тут припустиме розширення інституту обмеження дієздатності недобросовісних заявників і відмови він надто широкого розуміння свободи та прав. Ті виклики з якими стикнулось суспільство і наслідки від зловживання правами як загроза суспільному порядку є врівноважувачими основні соціальні цінності, що передбачені ст. 3 Конституції України.

Тривалі дискусії про з патентний тролінг та протидію йому у результативні частині зводяться до: запровадження для всіх заявок дослідницької системи патентування, що бажане і навіть кадрово та інформаційно забезпечене. Побоювання того, що це ускладнить та уповільнить видачу окремих па-

тентів чи приведе до подорожання мита окупляться ефективною протидією тролінгу та вдосконаленням охорони прав на промислові зразки, сприятимуть зняттю штучних перешкод у міжнародній торгівлі, покращенню інвестиційного клімату та правопорядку у сфері патентного права.

В компаративістичному аспекті та з огляду на асоціацію України важливий досвід ЄС де вже поряд із патентуванням промислових зразків введено їх спрощену реєстрацію. Водночас єдиний економічний простір ЄС потребує і єдиних запобіжних заходів: зокрема перевірку заявок за міжнародною класифікацією промислових зразків, що досить швидко та забезпечене програмно. Із запровадженням в поточному році в ЄС Об'єднаного патентного суду видається можливим узгодити практику цього суду із національними судами, а його рішення поширити на територію всіх держав ЄС.

При патентному тролінгу промислових зразків йдеться: а) про заявлення претензій патентовласником; б) обхід заборони пропуску товару що містять права інтелектуальної власності через митний кордон; в) спішне отримання чи викуп такого дозволу імпортером чи експортером у патентоволодільця у патовій ситуації затримання вантажу на митному кордоні у тому числі поміщення його на митний склад. По суті, охорона прав промислової в адміністративному порядку на митному кордоні діє на користь патентних тролів. Їх зловживання не долік ст.1176 та особливо ст. 1177 ЦК України, яку наразі застосувати практично неможливо, а з огляду на стан державних фінансів та можливий вал відповідних позовів не має найближчої перспективи. Нагадаємо, що у розвинених країнах є аксіоматично: якщо держава не може забезпечити особі здійснення її прав, в тому числі на свободу ведення господарської діяльності, то така держава відшкодовує завдані таким порушенням збитки. Це б запобігло і іншим порушенням прав підприємцям і стабілізувало б інвестиційний клімат завадило свавільно у здійсненні податкової політики.

При моделюванні протидії патентним троям слід виходити із засади справедливості, зокрема відшкодування ними збитку потерпілим. Лише субсидіарною могу бути матеріальна відповідальність держави в особі її казни як за неспроможність забезпечити правопорядок та здійснення прав осіб. Такий принцип проведено у рішеннях Європейського суду із захисту прав людини. Тож, в принципі, державу можна притягнути за неспроможність та вади у патентуванні і видачу тролінгових патентів, але цей шлях досить складний і тривалий.

Традиційним і на перший погляд досить легким є посилення відповідальності за недобросовісне використання об'єктів промислової власності і гарантій притягнення до такої відповідальності та виконання рішень суду. Проте, як було вказано, практично патентні тролі не формують статутний капітал, а матеріальне забезпечення їх діяльності здійснене на оренді чи власності самих засновників. До того юридичний супровід тролінгу та протидія можливому притягненню до відповідальності продумується детально наперед.

Пропоноване спрощення оскарження прав на декларативні патенти потребує належного супроводу патентознавцем, що не під силу малим та особливо дрібним суб'єктам підприємництва. В юридичному середовищі, з одного боку, пропонується запровадження процедури оскарження в адміністративному порядку, а з іншого, оскільки патент встановлює право інтелектуальної власності, а право власності за Конституцією України може бути оскаржене лише у судовому порядку, то спосіб визнання патенту в адміністративному є недійсним і суперечить Конституції. Це справді так. Досі держава і не гарантувала такого право власності, адже в законах зазначено, що патенти видаються

під відповідальність заявника без гарантій його чинності.

Можлива зміна порядку внесення даних до митного реєстру об'єктів права ІВ щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, а саме вимогою надання додаткових відомостей щодо відповідності вимогам патентоспроможності таких патентів, або введення перевірки за відомими промисловими зразками. Принаймні це означає затягування реєстрації в митному реєстрі, перекладає тягар надання додаткових доказів правомірності вимог щодо внесення таких об'єктів до митного реєстру.

Вказаний на початку статті законопроект передбачає можливість подання заявок на реєстрацію промислових зразків та торговельних марок в електронній формі, що створює ряд додаткових можливостей для верифікації поданої заявки на предмет новизни та індивідуальності. Справа за малим – програмним забезпеченням перевірки заявлених об'єктів, що по суті є технічною проблемою і вирішується досить просто, хоча б оголошенням конкурсу на створення такого забезпечення.

Звичайно потребує позитивного забезпечення оскарження прав інтелектуальної власності на тролінгові патенти на промислові зразки.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності: проект Закону України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ysips.gov.ua/i_upload/file/171915_Okhorona.pdf
2. Політика нульової толерантності до «патентного тролінгу» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://jur-gazeta.com/publications/events/politika-nulovoyi-tolerantnosti-do-patentnogo-trolingu-.html>
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435- IV (Редакція станом на 02.11.2016) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/435-15
4. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436- IV (Редакція станом на 08.12.2016) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Шишка Роман Богданович

ПРОТИДІЯ ПАТЕНТНОМУ ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ

В статті йдеться про патентний тролінг як зловживання та правопорушення прав на промисловий зразок. Автор вважає, що тут йдеться про: 1) псевдопідприємництво тролів, оскільки більшість заявників не є ні творцями промислових зразків ні суб'єктами підприємництва; 2) зловживання цивільними правами при патентуванні добре відомих об'єктів; 3) порушення вимог світової новизни технології чи дизайну; 4) недобросовісною конкуренцією; 5) недолікам інституту заявлення позову та відмови у прийнятті позову і протипоставлення вимог цих інститутів патентним і не тільки патентним троліям.

При патентному тролінгу промислових зразків йдеться: а) про заявлення претензій патентовласником; б) обхід заборони пропуску товару що містять права інтелектуальної власності через митний кордон; в) спішне отримання чи викуп такого дозволу імпортером чи експортером у патентоволодільця у патовій ситуації затримання вантажу на митному кордоні у тому числі поміщення його на митний склад.

Запропоновано посилити відповідальність за тролінг використанням об'єктів права ІВ: а) як інституту прав такі декларативні патенти як оперативно-господарської санкції, що перенесе тягар доказування правомірності такого патента на патентоволодільця, а саме доказування вже слугуватиме прививенції тролінгу; б) доповнення чи ускладнення внесення даних до митного реєстру об'єктів права ІВ щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, зокрема вимогою про: 1) надання довідки із Центрів науково-технічної та економічної інформації; 2) розкриття відповідності вимогам патентоспроможності загальновідомого об'єкта та суті використання його за новим призначенням; в) позитивістське закріплення тролінгу як правопорушення та визначення підвищеної кумулятивної відповідальності за його вчинення.

Ключові слова: патент, промисловий зразок, патентний тролінг.

Шишка Роман Богданович

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАТЕНТНОМУ ТРОЛИНГУ В УКРАИНЕ

В статье идет речь о патентном троллинге как злоупотреблении и правонарушении прав на промышленный образец. Автор считает, что речь идет о: 1) псевдопредпринимательстве троллей, поскольку большинство заявителей не являются ни творцами промышленных образцов ни субъектами предпринимательства; 2) злоупотреблении гражданскими правами при патентовании хорошо известных объектов; 3) нарушении требований мировой новизны технологии или дизайна; 4) недобросовестной конкуренции; 5) недостатках института заявления иска и отказа в принятии иска, протипоставления требований этих институтов патентным троллям.

При патентном троллинге промышленных образцов идет речь: а) о заявлении претензий патентообладателем; б) обход запрещения пропуска товара что содержит права интеллектуальной собственности через таможенную границу; в) срочное получение или выкуп такого разрешения импортером или экспортером в тролля в патовой ситуации задержания груза на таможенной границе в том числе помещения его на таможенный склад. Предложено усилить ответственность за троллинг использованием объектов права ИС: а) как института прав на декларативные патенты, как оперативно-хозяйственной санкции, которая перенесет тяжесть доказывания правомерности такого патента на патентообладателя ; в) усложнение внесения данных в таможенный реестр объектов права ИС относительно патентов на промышленные образцы и полезные модели требованием о: 1) предоставлении справки из Центров научно-технической и экономической информации; 2) раскрытие соответствия требованиям патентоспособности общеизвестного объекта и сущности использования его за новым назначением; г) позитивистское закрепление троллинга как правонарушения и установление повышенной кумулятивной ответственности за его совершение.

Ключевые слова: патент, промышленный образец, патентный троллинг.

Shyshka Roman Bogdanovich

COUNTERATION TO PATENT TROLLING IN UKRAINE

The article deals with the patent trolling as an abuse and infringement of the rights on industrial design. The author supposes that here it is about: 1) quasi-manufacturing of trolls as the most applicants are neither creators of industrial designs nor the subjects of economy; 2) the abuse of the civil rights during patenting of the well-known objects; 3) violation of the demands of the world novelty of technology or design; 4) unfair competition; 5) the shortcoming of the institute of suing and refusal in accepting of an action and contrasting requirements of these institutions to patent and not only patent trolls.

Patent trolling of industrial designs deals: a) with the declaration of claims by the patent owner; b) evasion of the prohibition of the pass of the goods that contain intellectual property rights through the customs border; c) fast getting or ransom of such permission by the importer or exporter from the patent owner in the situation of the detention of cargo at the customs border including its placement to the customs warehouse.

It is offered to strengthen the responsibility for the trolling by the usage of intellectual property objects: a) the institution of the rights to such declarative patents as strategic and economic sanction that will transfer the burden of proof of lawfulness of such patent to the patent owner, that is, proving will serve for the prevention of trolling; b) amendments or complication of adding data to the customs register of intellectual property objects concerning patents on industrial designs and utility models, particularly the requirement on: 1) filling the certificate from the centers of scientific, technical and economic information; 2) the disclosure of correspondence to the requirements of patentability of the generally known object and the sense of its usage according the new mission; c) positive fixing of trolling as a wrongdoing and acknowledgment of excessive cumulative responsibility for its committing.

Keywords: patent, industrial design, patent trolling.