

УДК 347.77

І.М. Коросташова,

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

Патентні зловживання (проблеми запобігання та боротьби)

Сьогодні, в усьому світі досить розповсюдженим є явище, що негативно впливає на різноманітні сфери бізнесу і споживання. У всьому світі це явище отримало назву «патентний тролінг». Поширення якого руйнує саму систему охорони та захисту прав інтелектуальної власності, що створена з метою закріплення прав на об'єкти патентного права за відповідними суб'єктами та за для мотивації і заохочення суб'єктів патентних прав (творців та інших правовласників об'єктів інтелектуальної власності) до створення нових об'єктів, що в свою чергу має сприяти науково-технічному прогресу.

Закордонний досвід свідчить, що «патентні тролі», як правило, не займаються, а ні творчою діяльністю із розробки об'єктів права інтелектуальної власності, а ні виробництвом товарів із застосуванням скуплених патентів. Їх діяльність у більшості випадків полягає у скуповуванні не використовуваних («сплячих») патентів, та очікуванні допоки яка-небудь компанія розробить схожу технологію, після чого патентний троль подає до суду позов про порушення прав інтелектуальної власності на патент. Тобто, патентні тролі використовують «сумнівні права» на «сумнівні об'єкти» з метою збагачення.

Аналіз закордонних та національних наукових публікацій й низки патентів, виданих патентним відомством України, дає підстави для висновку про те, що патентний тролінг в Україні має певні особливості та відмінності від патентного тролінгу в Європейських країнах та США. Зазначені особливості обумовлені хибками національного патентного законодавства, що полягають у можливості реєстрації промислових зразків та корисних моделей без проведення кваліфікаційної експертизи на предмет відповідності цих об'єктів умовам охороноздатності, а також певними недоліками у роботі патентного відомства.

Однак, подібна система видачі патентів існує в переважній більшості розвинених країн світу, зокрема тих, що є учасниками Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, учасницею якої є також і Україна, а також на теренах Європейського Союзу при реєстрації промислового зразка

ЄС в Офісі з гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ). Разом з тим, ця система, що вже існує в Україні протягом багатьох років, в останнє десятиліття все частіше стає предметом недобросовісного використання з боку несумлінних заявників, які, не будучи авторами промислових зразків та корисних моделей чи дійсними виробниками певної продукції, подають заявки на реєстрацію із недобросовісними намірами.

«Особливість патентного тролінгу в Україні полягає у реєстрації у 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, корки для закупорювання пляшок тощо). Крім того, аналіз низки патентів, виданих патентним відомством України на корисні моделі і промислові зразки, свідчить про те, що непоодинокими є факти видачі патентів на об'єкти, які є давно і широковідомими, а також зустрічаються випадки реєстрації об'єктів на які раніше вже видані патенти на різних правовласників, що й нині є чинними. Іноді дати видачі таких патентів різняться лише кількома місяцями чи, навіть, тижнями (упевнитися в цьому можна зробивши аналіз виданих патентів наприклад, на корки для закупорювання пляшок, яких за останні роки у відповідних державних реєстрах зареєстровано досить багато)» [1, с.341].

120

Отже, за допомогою прогалін у законодавстві та завдяки недосконалості системи охорони прав інтелектуальної власності недобросовісні заявники, отримують права, після чого щодо них автоматично включається механізм правової охорони та захисту їх прав на сумнівні об'єкти. Внаслідок цього, такі особи отримують можливість блокувати господарську та зовнішньоекономічну діяльність інших суб'єктів та займатися здирництвом на начебто законних підставах, тобто фактично зловживають правами.

Слід звернути увагу на те, що по суті «Дії патентних тролів є проявом недобросовісної конкуренції, якою відповідно до загального визначення, наведеного у ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності» [2, с.28]. За значені дії дозволяють патентним троям досягати неправомірних переваг у конкуренції.

Способами боротьби із такими зловживаннями є: 1) звернення із заявою про визнання патенту (нині - свідоцтва) на промисловий зразок недійсним

Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності (сьогодні процедура розгляду складає 3 місяці та 2 місяці відводиться на оскарження рішення Апеляційної палати) або 2) звернення з відповідним позовом до суду щодо анулювання «сумнівного патенту». Слід сказати, що як процедура визнання патенту (свідоцтва) на промисловий зразок Апеляційною палатою НОІВ є досить тривалою, так і процес судового розгляду будь-яких спорів може тривати досить довго (особливо, якщо сторона (сторони) спору у встановленому законом порядку скористуються своїм правом на оскарження судового рішення, яке вважають незаконним та необґрунтованим до суду апеляційної та касаційної інстанції). Тому, принаймні до вступу в силу судового рішення, патентний троль отримує серйозні правові важелі та має достатньо можливостей для здійснення маніпуляцій в тому числі із залученням органів виконавчої влади та правоохоронних органів, оскільки є власником патенту (хоча й сумнівного) на об'єкт промислової власності. Зазначене, свідчить про необхідність вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні.

У липні 2020 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року № 815-ІХ [3]. Вищевказаним законом у національне законодавство введено низку новел. Серед таких новел, зокрема, зміни, що стосуються охорони прав на промислові зразки, які, наприклад, стосуються: зміни виду охоронного документу, що видається на промислові зразки; критерії в охороноздатності промислових зразків та їх оцінки [4, с.99-103]; введення нового, для національного законодавства, терміну - «патентні зловживання» та багато іншого.

Однак, не дивлячись на багатообіцяючу назву цього закону, що здавалося б мав вирішити низку проблем, пов'язаних з патентними зловживаннями (патентним тролінгом), більшість з яких законодавцем на даному етапі поки що так і не вирішена. А саме: не визначено зміст терміну «патентні зловживання» (тому на даний час не зрозуміло, які саме дії законодавець вважає патентними зловживаннями); Апеляційній палаті НОІВ не надано право здійснювати визнання прав на промисловий зразок недійсними за прискореною процедурою; не внесено змін до законодавства про недобросовісну конкуренцію, щодо визнання патентних зловживань порушенням

(недобросовісною конкуренцією); також у національному законодавстві відсутні норми, відповідно до яких за патентні зловживання можливо було б притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Крім того, у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» [5], як і раніше відсутні норми, які б дозволяли попередити патентні зловживання.

Висновок

Вищевказане свідчить про необхідність удосконалення національного законодавства про охорону та захист прав інтелектуальної власності від патентних зловживань, з чим не варто зволікати.

Список використаних джерел:

1. Патентологія: навчальний посібник. Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. Д.: Національний гірничий університет, 2015. 424 с.
2. Коросташова І.М. Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини. Вісник АМСУ. Серія: “Право”, № 1 (14), С.23-28.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21 липня 2020 року № 815-ІХ. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 51, ст.481.
4. Коросташова І.М. Правовий аналіз поняття «ступінь свободи автора» в законодавстві про охорону прав на промислові зразки: питання правозастосування. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування: науково-практ. збірн. VII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ-Дніпро, 08 грудн. 2020 р. Київ: Науково дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2020. 176 с.
5. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-ХІІ. URL: 15 грудня 1993 року № 3688-ХІІ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>.

Цей матеріал був поданий до IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», що відбулася 22.04.2021 та був розміщений в рамках цієї конференції для ширшого ознайомлення за погодженням з автором