

Цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право

УДК 347.78

Якуніна Алла Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри соціології

Дніпровський державний технічний університет

Yakunina Alla

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Sociology

Dnipro State Technical University

ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

PATENT LAW AND PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Анотація. Сьогодні питання ефективного правового захисту результатів інтелектуальної діяльності є одним із найактуальніших. По-перше, це пов'язано з тим, що в умовах глобалізаційних процесів суспільство переходить у відносно нову еру, коли головною цінністю є інформація та знання в контексті якостей створювати щось нове. На цьому тлі дослідження патентного троллінгу повноцінно постає як одна з головних негативних тенденцій у розвитку інтелектуальної власності, яка набула поширення у всьому світі. Стаття розпочинається з дослідження різноманітних теоретико-правових підходів до розуміння поняття «патентний троллінг», причин його виникнення та впливу на інтелектуальну власність у світі. На основі аналізу наукової літератури, міжнародних актів та законодавчих актів різних країн автор розкриває

свій досвід щодо можливих рішень щодо запобігання патентному троллінгу. Основними передумовами виникнення патентного троллінгу є: прискорене зростання кількості винаходів, які покращують суспільне життя; певна лояльність правових систем до цієї діяльності; відсутність чіткого визначення формулювань на законодавчому рівні. Особливості, які притаманні патентному троллю як суб'єкту відносяться: він є юридичною або фізичною особою; основним видом його діяльності є патентування або інший вид легалізації прав інтелектуальної власності; спеціалізація патентного тролля на купівлі та перепродажі прав. Аналіз та запозичення досвіду зарубіжних країн у сфері боротьби з патентним троллінгом було б досить корисним для України, оскільки це явище виникло в них набагато раніше. Крім того, боротьба з патентними троллями в цих країнах триває десятиліттями. Незважаючи на відмінності правових систем, досвід Сполучених Штатів є добрим, особливо в процесі оскарження прав добросовісного власника інтелектуальної власності. Також основними заходами, які сприятимуть знищенню патентного троллінгу, можуть бути: затвердження загальної страхової премії; введення троллінгової застави; спрощення процедури оскарження патентів на троллінг; запровадження додаткового критерію патентоспроможності промислових зразків.

Ключові слова: інтелектуальна власність, патентний «троллінг», захист інтелектуальної власності, охороноздатність.

Summary. Today, the issue of effective legal protection of the results of intellectual activity is one of the most urgent. Firstly, this is due to the fact that, in the context of globalization processes, society is moving into a relatively new era, when the main value is information and knowledge in the context of the qualities of creating something new. Against this background, the study of patent trolling fully emerges as one of the main negative trends in the

development of intellectual property, which has spread throughout the world. The article begins with a study of various theoretical and legal approaches to understanding the concept of "patent trolling", the reasons for its occurrence and the impact on intellectual property in the world. Based on the analysis of scientific literature, international acts and legislative acts of different countries, the author reveals his experience regarding possible solutions to prevent patent trolling. The main prerequisites for the emergence of patent trolling are: accelerated growth in the number of inventions that improve social life; certain loyalty of legal systems to this activity; lack of a clear definition of wording at the legislative level. Features of a patent troll as an entity include: he is a legal entity or an individual; the main type of its activity is patenting or other type of legalization of intellectual property rights; patent troll specializes in buying and reselling rights. Analyzing and borrowing the experience of foreign countries in the field of combating patent trolling would be quite useful for Ukraine, since this phenomenon arose in them much earlier. In addition, the fight against patent trolls in these countries has been going on for decades. Despite the differences in legal systems, the experience of the United States is good, especially in the process of challenging the rights of a bona fide owner of intellectual property. Also, the main measures that will contribute to the destruction of patent trolling can be: approval of the general insurance premium; introduction of trolling deposit; simplifying the procedure for contesting trolling patents; introduction of an additional criterion of patentability of industrial designs.

Key words: *intellectual property, patent trolling, protection of intellectual property, security.*

Постановка проблеми. Поява нових об'єктів інтелектуальної власності зумовлена, насамперед, відсутністю належного правового регулювання та захисту прав інтелектуальної власності з боку держави.

Водночас із появою нових об'єктів інтелектуальної власності виникають нові проблеми щодо її охорони. Це пов'язано з тим, що починають виникати деякі прогалини в законодавстві. Питання так званого «патентного троллінгу» наразі актуалізується не лише в Україні, а й у зарубіжних країнах із достатньо ринковою системою. Це свідчить про відсутність ефективного механізму захисту від даного явища. Існування патентних тролів суперечить і робить абсолютно неможливою саму ідею захисту прав інтелектуальної власності взагалі. Масштаби даної проблеми стають кульмінаційними, оскільки патентний троллінг турбує не тільки добросовісних винахідників, а й величезні компанії, які зазнають фінансових втрат, і імпортерів товарів.

Ця стаття робить внесок у дискусію шляхом детального зосередження уваги на визначенні «патентного троллінгу» та «патентного троллінгу» та порівняльного аналізу досвіду країн щодо запобігання патентному троллінгу. Відповідний досвід визначить оптимальний механізм його протидії, що може стати підґрунтям для вдосконалення законодавства держав у сфері інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури показує, що дослідження патентного троллінгу здійснювалося з позицій різних підходів. Більшість наукових праць із зазначеної проблеми присвячені сутності патентного троллінгу та його впливу на соціально-економічний розвиток країни. Зазначається, що виникнення та поширення явища патентного троллінгу були спричинені збільшенням кількості патентів та недосконалістю сучасного законодавства [1].

Сьогодні, як в Україні, так і за кордоном, категорія «патентний троллінг» часто вживається як у наукових працях, так і в розмовній мові. Однак, незважаючи на його використання, чітке та однозначне визначення категорії «патентний троллінг» у законодавстві більшості країн відсутнє. Тому для розуміння явища патентного троллінгу важливо проаналізувати

значення даної категорії. «Патент» і «троль» є складовими елементами «патентного троллінгу». Визначивши ці дві категорії та давши їм чіткі визначення, ми зможемо конкретно та правильно витлумачити категорію «патентний троллінг».

Нагірна М. Я., Задоріжна І. М. систематизували покроковий план удосконалення нормативно-законодавчої бази та охарактеризовано декілька високоефективних методів протистояння патентним троям [2]. Наведений висновок щодо управління інтелектуальною власністю та правами інтелектуальної власності з багатовимірним завданням, що вимагає багатьох різних дій та стратегій, які мають узгоджуватися з національним законодавством та міжнародними договорами [2].

Дідук А., Литвин С. та Писаний Р. стверджують, що фактично «патентні тролі» не є ні виробниками продукції, ні винахідниками, а володіють лише майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності, скуповуючи охоронні документи на них і реалізують ці права тільки шляхом заборони їх використання, ініціюючи судові позови, власне, тому і дістали таку назву [3]. Українським законодавством не передбачено відповідальності патентних тролів за зловживання правами, які певним чином мають умовний характер, оскільки надаються під їх особисту відповідальність у частині відповідності об'єкта умовам патентоздатності чи критеріям охороноздатності [3].

Костенюк Ю. Б. та Кушнір І. В. виокремили основні причини виникнення патентного «тролінгу» в Україні та сформуvalи шляхи його подолання на законодавчому рівні; зазначили заходи, які допоможуть виробникові уникнути патентного «тролінгу» та мінімізувати його вплив на господарську діяльність [4]. Автори вважають [4], що вирішення цієї проблеми можливо, якщо виробники (імпортери) скористаються правом патентувати товар, та відбудуться зміни в законодавстві про патентування продукції.

Мета статті полягає в аналізі існуючих аспектів права інтелектуальної власності в Україні.

Виклад основного матеріалу. В Україні державна реєстрація авторських прав здійснюється згідно з Законом «Про авторське право і суміжні права» №2811-IX від 01.12.2022 [5], постанови КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» № 1756 від 27.12.2001 [6]. Варто зазначити, що ряд питань авторського права регулюється Цивільним кодексом [7] (надалі – ЦК) інакше ніж Законом, і це необхідно мати на увазі, оскільки норми кодексу набули чинності пізніше, ніж норми Закону.

Кабінет Міністрів України постановою від 17 липня 2019 № 650 «Про утворення робочої групи з питань рекодифікації (актуалізації) цивільного законодавства України» розпочав процес рекодифікації сучасного вітчизняного цивільного законодавства, поставивши перед створеною робочою групою такі основні завдання:

– проведення комплексного аналізу чинного цивільного законодавства України та визначення сфер приватноправових відносин, які потребують приведення у відповідність до світових тенденцій розвитку приватного права;

– вивчення досвіду європейських країн щодо рекодування (оновлення) цивільного законодавства України;

– підготовка пропозицій щодо рекодування (оновлення) цивільного законодавства України [8].

На рис. 1. розглянуто Розподіл заявок на винаходи за регіонами України у 2022 [9]. Національними заявниками у 2022 році подано 794 заявки на винаходи. Найбільше заявок надійшло від заявників з м. Київ (33,6%), Харківської (15,7%), Дніпропетровської (12,1%), Львівської (7,8%), Одеської (5,4%), Київської (4,2%), Запорізької (3,0%) та Сумської (2,5%) областей [9].

Автори вирішили порівняти такі країни: Україна, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Японія. Це тому, що всі ці країни (крім України) мають достатній рівень захисту від патентних тролів та їх дій. І Україна може реалізувати деякі з них.



Рис. 1. Розподіл заявок на винаходи за регіонами України у 2022 [9]

України [10], стаття 54 закріплює положення щодо охорони інтелектуальної власності. Так, згідно зі статтею громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають з приводу різних видів інтелектуальної діяльності. Але слід розуміти, що практична реалізація статті вимагає від держави вжиття комплексу заходів, які б сприяли усуненню можливості зловживання патентними правами на окремі об'єкти інтелектуальної власності, зокрема патентні права. Безумовно, нові заходи боротьби з

патентним троллінгом впровадження не обійдуться без фінансових витрат з державного бюджету.

Проте в майбутньому це дасть позитивні результати, зокрема щодо залучення потенційних нових імпортерів та залучення оборотних коштів для держави в цілому. Конкретно впровадження нових методів боротьби з патентним троллінгом – це внесок у майбутнє розвитку нашої країни.

Слід зазначити, що в Україні найактуальнішим розділом патентного троллінгу є оформлений патент. Перш за все, це тому, що лише заявник несе відповідальність за зміст патентної заявки, і, власне, ніхто інший не перевіряє достатність. Загалом слід виділити такі проблеми: експертиза по суті не проводиться; відповідність патентної заявки формальним вимогам і сплата всіх мит гарантують, що заявник може отримати патент, навіть якщо це загальновідома річ.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень. Основним показником ефективного функціонування правової охорони науково-технічних досягнень є статистика патентних спорів, яка свідчить про те, наскільки ефективно діє чинне законодавство про права інтелектуальної власності в країні.

За результатами дослідження сформульовано ряд положень, висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основні з них наведено нижче.

Поняття патентного троллінгу в первісному розумінні виникло давно, і діяльність тролів як така також розвивалася. Зміст, вкладений у концепцію патентного троллінгу, дещо відрізняється в різних правових системах і в різних країнах, відповідно до діяльності самих тролів, а також судової практики, яка склалася щодо них.

Цьому також сприяли численні політичні, суспільні та культурні події. Історичний розвиток цього явища також відбувався по-різному. Однак можна з упевненістю сказати, що це явище в будь-який час

спричиняло багато втрат, що негативно впливало на розвиток торгівлі та економіки будь-якої країни.

Законодавство України щодо боротьби з патентним троллінгом досить слабе, багато питань залишаються невирішеними; механізму захисту як такого немає. Це тому, що питання захисту «інтелектуальної власності» почало поставати не так давно, порівняно з іншими розвиненими країнами. Крім того, з розвитком нових технологій з'являються нові способи зловживання правами. Аналізуючи вищесказане, можна сказати, що необхідно виділити кілька можливих рішень аналізованої ситуації. На нашу думку, по-перше, можна внести зміни до чинного законодавства щодо персональної відповідальності експертів патентного відомства, оскільки часто через неправомірну вигоду приймаються рішення на користь патентних тролів. По-друге, ефективним буде публікація списків патентних тролів в офіційних ЗМІ або створення бази даних з інформацією про них. Він певним чином виконуватиме навіть профілактичну функцію.

Також основними заходами, які сприятимуть знищенню патентного троллінгу, можуть бути: затвердження загальної страхової премії; введення троллінгової застави; спрощення процедури оскарження патентів на троллінг; запровадження додаткового критерію патентоспроможності промислових зразків.

Література

1. Volik V., Yanishevskaya K., Pylypenko S., Zolota L., Nikitina-Dudikova H. Patent trolling as problem of intellectual property right. *Journal Legal Ethical & Regul.* 2019. № 22 (1).
2. Нагірна М. Я., Задоріжна І. М. Патентний тролінг в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення. *Економіка та суспільство.* 2021. 32.

URL: <http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/807/774>
(дата звернення: 04.10.2023).

3. Diduk A., Lytvyn S., Pysanyu R. Unfair competition in patent law (patent trolling). *Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law"*. 2022. № 4(65). P. 113–121.
4. Костенюк Ю. Б., Кушнір І. В. Патентний «троллінг»: визначення негативного впливу та необхідності захисту. *Економіка і організація управління*. 2020. № 3 (39). С. 288–299.
5. Про авторське право і суміжні права: Закон України №2811-IX від 01.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855> (дата звернення: 04.10.2023).
6. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України № 1756 від 27.12.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-п#Text> (дата звернення: 04.10.2023).
7. Цивільний Кодекс України: Закон України № 980-IV від 19.06.2003. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 04.10.2023).
8. Про утворення робочої групи з питань рекодифікації (актуалізації) цивільного законодавства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-п#Text> (дата звернення: 04.10.2023).
9. Річний звіт – 2022. *Національний орган інтелектуальної власності*. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Annual-Report-2022-.pdf> (дата звернення: 04.10.2023).

10. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 04.10.2023).

References

1. Volik V., Yanishevskaya K., Pylypenko S., Zolota L., Nikitina-Dudikova H. Patent trolling as problem of intellectual property right. *Journal Legal Ethical & Regul.* 2019. № 22 (1).
2. Nahirna M. Ya., Zadorizhna I. M. Patentnyi trolich v Ukraini: osnovni problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2021. 32. URL: <http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/807/774> (date of access: 04.10.2023).
3. Diduk A., Lytvyn S., Pysanyy R. Unfair competition in patent law (patent trolling). *Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law"*. 2022. № 4(65). R. 113–121.
4. Kosteniuk Yu. B., Kushnir I. V. Patentnyi «trollinh»: vyznachennia nehatyvnoho vplyvu ta neobkhidnosti zakhystu. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia*. 2020. № 3 (39). S. 288–299.
5. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy №2811-IX vid 01.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855> (date of access: 04.10.2023).
6. Pro derzhavnu reiestratsiiu avtorskoho prava i dohovoriv, yaki stosuutsia prava avtora na tvir: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1756 vid 27.12.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-p#Text> (date of access: 04.10.2023).
7. Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 980-IV vid 19.06.2003. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. №№ 40-44. St. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (date of access: 04.10.2023).

8. Pro utvorennia robochoi hrupy z pytan rekodyfikatsii (aktualizatsii) tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.07.2019 № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-p#Text> (date of access: 04.10.2023).
9. Richnyi zvit – 2022. Natsionalnyi orhan intelektualnoi vlasnosti. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Annual-Report-2022-.pdf> (date of access: 04.10.2023).
10. Konstytutsiia Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text> (date of access: 04.10.2023).