

Гордейчук В. В.,

здобувач кафедри цивільного права № 1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

«ПАТЕНТНИЙ ТРОЛЛІНГ» ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ПАТЕНТОВЛАСНИКА

Проблема «патентного троллінгу» (англ. – «patent troll») є однією з найбільш поширених проблем у сфері патентного права ХХІ сторіччя. Враховуючи те, що існуюча міжнародна патентна система не в змозі протидіяти її проявам та поширенню, міжнародне співтовариство та

керівництво розвинених країн намагається розробити дієвий механізм протидії зловживанню правом у виді «патентного троллінгу». Так, ВОІВ у своїх доповідях неодноразово звертало увагу на проблеми, пов'язані з NPE (non-practicing entities), тобто не практикуючими суб'єктами підприємницької діяльності.

Зарубіжними фахівцями «патентний тролль» визначається як суб'єкт правовідносин (зазвичай юридична особа), який спеціально скуповує видані чи реєструє нові патенти на об'єкти інтелектуальної власності, але без наміру використовувати їх у власній господарській діяльності. Метою такої діяльності є подальше подання судового позову проти будь-якої третьої особи – користувача запатентованого об'єкту для отримання від нього компенсації [1].

В умовах стрімкої глобалізації схожа за ознаками недобросовісна практика складається і в Україні [2], проте має свої власні особливості. В Європейських країнах, зазвичай, «патентний тролль» використовує патенти на реально створені нові об'єкти інтелектуальної власності, що пройшли жорсткі експертизи на предмет їх патентоспроможності. В Україні «патентні троллі», як правило, не обтяжують себе клопотами купівлі патентних прав чи їх реєстрації на новітні об'єкти, а, користуючись прогалинами національного законодавства, отримують патенти на вже добре відомі та широко вживані речі.

Прикладами таких патентів можуть слугувати наступні: 1) патент на промисловий зразок № 26298 – «Сірник», зареєстрований у 2014 році; 2) патент на промисловий зразок № 25232 – «Вішалка для одягу», що зареєстрований у 2013 році; 3) патент на промисловий зразок № 24407 – сир «Плетінка», що зареєстрований у 2013 році [3].

Кількість подібних патентів в Україні зростає щодня. При цьому в більшості випадків їх володільці намагаються отримати фінансову вигоду не від використання запатентованого об'єкту у власній господарській діяльності, а від тих недобросовісних вимог, які заявляються ними до виробників відповідної продукції чи її імпортерів з метою «псевдо» захисту патентних прав. Неможливість ввести товар на митну територію України без дозволу володільця патенту на промисловий зразок (в даному випадку – «патентного тролля»), а також загроза судових позовів з його боку з наступним застосуванням засобів їх забезпечення нерідко змушує добросовісних виробників та імпортерів товарів укладати ліцензійні договори з патентовласником и сплачувати ліцензійні платежі.

Обираючи шлях протидії подібному «патентному тролінгу», вони мають бути готові до судових проваджень щодо визнання виданих патентів недійсними.

Вважаємо, що всі окреслені негативні тенденції у патентних відносинах викликані недосконалістю процедури видачі патентів в Україні, яка допускає видачу охоронного документу за результатами формальної експертизи заявки без проведення належної експертизи щодо новизни об'єктів промислової власності. Все це надає українському «патентному троллю» можливості для зловживання правом в сфері оформлення патентних прав та використанні отриманого патенту.

Проблема українського «патентного троллінгу» також має розглядатися з точки зору дотримання учасниками відносин принципу добросовісного здійснення своїх цивільних прав та недопущення зловживання правом, яке прямо заборонено частиною третьою ст. 13 ЦК України. Подібний підхід дозволяє кваліфікувати «патентний троллінг» як форму зловживання суб'єктивним цивільним правом, доводити цей факт у судовому порядку і, відповідно, застосовувати загальні наслідки такого зловживання. Зокрема суд в такому випадку може зобов'язати суб'єкта припинити зловживання правом (ч.6 ст. 13 ЦК України), а також відмовити у захисті того права, яким особа зловживає (ч. 3 ст. 16 ЦК України).

На підставі викладеного можна зробити висновок, що український «патентний троллінг» – це одна з форм зловживання суб'єктивним цивільним правом в сфері оформлення патентних прав та їх подальшої реалізації. Для даного правопорушення характерне використання прогалин у законодавстві з метою отримання патенту на об'єкти інтелектуальної власності, які не відповідають вимогам патентоздатності. Тим самим переслідується мета або усунути з українського ринку товарів конкурентів – імпортерів, або подання судових позовів проти дійсних користувачів об'єктів патентної власності для отримання від них компенсації за порушення прав або укладання з ними ліцензійних договорів.

Забезпечення ефективної боротьби з «патентними троллями» в Україні вимагає ретельного дослідження даного явища, вивчення зарубіжного досвіду його подолання, розробки змін до законодавства в частині створення більш ефективного механізму перевірки умов патентоздатності заявлених об'єктів, удосконалення процедури проведення їх експертизи, а також обов'язкове закріплення відповідальності за «патентний троллінг».

Список використаних джерел:

1. William J. Watkins Patent Trolls predatory litigation and the smothering of innovation / The Independent Institute, 100 Swan Way, Oakland, p.81;
2. Патентные тролли присваивают чужие изобретения, используя... патентное право [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://racurs.ua/732-patentn-zloupotreblenia>;
3. Відомості Державного реєстру патентів України на промислові зразки [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=search>