

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ЛІГА СТУДЕНТІВ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

**ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА  
БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА**

МАТЕРІАЛИ  
Міжнародної науково-практичної конференції  
(Суми, 21–22 травня 2015 року)

Суми  
Сумський державний університет  
2015

## **МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ВІД ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ**

**Миколаєнко Я. В.**

*Юридичний факультет, Сумського державного університету*

**Резнік О. М.**

*к.ю.н., ст. викладач кафедри АГПФЕБ, Сумський державний університет*

В останні роки в Україні, а також в Європі і США, бізнес все частіше піддається діям так званих патентних тролів. У традиційному розумінні — це особи чи організації, що спеціалізуються на скуповуванні патентів з метою подальшого перепродажу, а в разі відмови придбати дані права — вимагають у судовому порядку виплати компенсацій. В Україні такі організації характеризуються тим, що реєструють на своє ім'я права інтелектуальної власності на неоригінальні об'єкти з метою вимагати у добросовісних користувачів компенсації. На сьогодні масштаби «патентного тролінгу» в Україні набули загрозливого характеру: часто реєструються патенти на всім відомі речі (вішалки для одягу, палички для морозива, корки та інше), блокуючи діяльності підприємств з вимогою виплати псевдо-роялті [7].

Термін «патентний троль» почали використовувати у 1993 році по відношенню до компаній, які агресивно здійснюють патентне переслідування. Насамперед «патентні тролі» виникали з метою надання допомоги винахідникам, які не мають достатніх коштів і досвіду для просування свої патентів на ринок та захист своїх прав. Однак з часом такі компанії почали зловживати своїми правами. Науковцями визначається, що патентний троль – це фізичні або юридичні особи, які володіють патентами, але самі не використовують запатентовану технологію для виробництва товарів, надання послуг, а пред'являють претензії та позови до тих осіб, які виробляють такі товари, надають послуги [5].

Фахівці з інтелектуальної власності зазначають, що часто провести чітку межу між зловживанням системою патентного захисту і діяльністю, яка дійсно приносить суспільну користь, буває не просто. У даному випадку існує інший аспект патентного тролінгу - діяльність патентних тролів з точки зору захисту інтересів винахідників-початківців та національних виробників від великих агресивних патентних гравців на ринку шляхом контролю імпортованої продукції, підвищенням цін на ввезений товар. Так, у 2013 році в Україні були видані патенти на такі промислові зразки як шуруп, упаковка суперклею та планшетні комп'ютери. Раніше були видані патенти на пробки для пляшок, зубочистку і паливний брикет [2].

В Україні патент видається Українським інститутом промислової власності за результатами формальної експертизи (перевірки формальних вимог, наявності всіх необхідних документів). При цьому патенти на промислові зразки видаються без перевірки таких критеріїв як новизна, рівень винахідливості, промислова корисність. Незважаючи на легкість отримання, патенти наділяють своїх володарів доволі суттєвими правами [6]. Це призводить до особливого виду зловживань.

Для України характерним є отримання патентів на корисні моделі та винаходи, які не відповідають умовам патентоздатності. Такі деклараційні патенти захищають корисні моделі та винаходи, які вже давно є відомими і не містять новизни та винахідницького рівня. Патентні тролі отримують патенти на цілком очевидні речі, а потім вносять їх до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, розсилають листи претензії і навіть подають до суду.

Найнебезпечнішим способом заподіяння шкоди добросовісним виробникам та імпортерам чи експортерам є внесення товарів до митного реєстру. Якщо заява складена правильно, Державна митна служба не може відмовити про внесення об'єктів до митного реєстру, і в майбутньому зобов'язана зупинити митне оформлення продукції з такими об'єктами. Згідно з нормами Митного кодексу патентні тролі мають можливість призупинити митне оформлення товарів, які порушують їх права засвідчені патентом. Затримання партії товару на митному кордоні стимулює так званого порушника бути достатньо поступливим, що і дозволяє патентним троліям отримувати прибутки від своєї діяльності [1].

В Україні сучасний стан чинного законодавства та системи органів влади дозволяють виокремити кілька напрямків протидії розвитку патентного тролінгу. Нормативно-правовий напрям протидії зловживанням з боку власників патентів передбачає активні дії парламентарів щодо внесення змін в чинне законодавство. Основними законами, що охороняють права патентовласників та містять прогалини, які дозволяють зловживання правами, є Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», а також Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

Внесення змін до чинних законів чіткого визначення об'єкту захисту (промислового зразка, винаходу та корисної моделі) дасть змогу уникнути отримання патентів на незрозумілі для інших осіб речі. Наступною зміною має бути введення необхідності подання разом із заявкою на реєстрацію додаткових відомостей про як мінімум один виріб, для якого промисловий зразок буде застосований або на якому з'явиться. Це дозволить працівникам митних органів чітко визначати товари, які містять охоронювані патентом об'єкти інтелектуальної власності. Зміни щодо діяльності органу, який видає патенти стосуються закріплення в законі необхідності проведення перевірки на новизну та індивідуальність. Це унеможливить отримання патентів на загальновідомі та використовувані товари, а тому усуне можливість зловживань з боку патентовласників [8]. Проте на даний час, на жаль, прийняття даних змін призупинено, що призводить до затримки захисту від недоброякісних посягань «патентних тролів» на майнові права власників патентів.

Цивільно-правовий напрями протидії патентному тролінгу передбачають активні дії добросовісних суб'єктів господарювання, які потерпають від зловживань патентовласників. Добросовісний виробник для попередження претензій з боку патентних тролей може вдаватися до наступних заходів: 1) реєстрація власних розробок та отримання патенту на свої об'єкти інтелектуальної власності; 2) аналіз митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності та моніторинг зареєстрованих патентів; 3) використання права подання до Укрпатенту клопотання про проведення експертизи по суті на деклараційний патент [3].

Якщо добросовісний виробник або експортер чи імпортер виявить наявність у реєстрі патенту на загальновідомий товар, який планується переміщувати через кордон України, то він має право подати до Укрпатенту заяву (клопотання) з проханням провести експертизу виданого патенту на новизну з метою скасування його реєстрації і визнання патенту недійсним [5].

У разі, якщо патентовласник висунув претензії пі час переміщення товару через кордон України, компанія - добросовісний виробник або експортер чи імпортер може обрати договірний спосіб вирішення спору. Тому обов'язковою умовою є офіційність відносин з патентним тролем. У разі якщо підприємство вирішило сплатити певні кошти патентному тролі, це бажано робити на підставі

офіційної угоди. Офіційна угода унеможливить ситуації, коли підприємство після сплати патентному троллю грошових коштів через деякий час отримає нову вимогу про сплату коштів або позов до суду [4].

Крім договірному способу вирішення спору з патентовлаником суб'єкт господарювання може обрати судовий порядок захисту. У судовому розгляді необхідно подати прохання на проведення експертизи по суті для визнання патенту недійсним, адже діючий патент може бути скасований тільки в судовому порядку. Недоліком такого способу захисту є довго тривалість, часто такі справи затягуються на 6-12 місяців, що заморожує на відповідний термін бізнес добросовісного виробника. Перевагою судового розгляду є те, що ймовірність виграшу справи дорівнює практично 100%. [3].

Отже, на думку багатьох експертів система патентного права потребує перегляду. Але, поки законодавство залишається незмінним, учасникам ринку варто розраховувати на існуючі способи захисту прав та дотримуватись балансу інтересів.

### ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози [Електронний ресурс] / Г.О. Андрощук. // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 33-41.– Режим доступу : [http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pric\\_2013\\_1\\_3.pdf](http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pric_2013_1_3.pdf)
2. Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду [Електронний ресурс] / І. Єгоров, В. Чехун // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – № 137/2012. – Режим доступу : [http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom\\_137\\_2012.pdf](http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_137_2012.pdf).
3. Колосов О.Є. Про внесення промислових зразків до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О.Є. Колосов // Інтелектуальна власність. - 2014. – №4. – Режим доступу : [http://kolosov.kiev.ua/file/shop/321\\_1.pdf](http://kolosov.kiev.ua/file/shop/321_1.pdf)
4. Куц А. Оружия против патентного тролля [Електронний ресурс] / А. Куц // Юрист & Закон. – 2014. – № 20. – Режим доступу : <http://juscutum.com/ru/content/оружие-против-патентного-тролля-юрист-закон-23052014-29052014-№-20-антон-куц>
5. Лавренова Н. Патентні тролі в українських реаліях [Електронний ресурс] / Н. Лавренова, І. Костін // Юридична газета. – 2013. № – 21. – Режим доступу : <http://jur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/patentni-troli-v-ukrayinskih-realiyah.html>
6. Патентні тролі гальмують виробництво в Україні та світі [Електронний ресурс] // Крупним планом. – 2014 р. – Режим доступу : [http://24tv.ua/news/showNews.do?krupnim\\_planom\\_patentni\\_troli\\_galmuyut\\_virobnitstvo\\_v\\_ukrayini\\_ta\\_sviti&objectId=326](http://24tv.ua/news/showNews.do?krupnim_planom_patentni_troli_galmuyut_virobnitstvo_v_ukrayini_ta_sviti&objectId=326)
7. Практикум : Як боротися з патентними троллями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://vkurse.ua/ua/business/kak-borotsya-s-patentnyimi-trollyami.html>
8. Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (щодо удосконалення деяких питань видачі та захисту патентів) [Електронний ресурс] : Проект закону від 07 грудня 2011 р. № 9551. // Сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=41986](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41986)