

Плотнікова М. В. Напрямки вирішення проблеми зловживання правом власниками патентів на промисловий зразок / М. В. Плотнікова // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 22–25.

НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ВЛАСНИКАМИ ПАТЕНТІВ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Плотнікова М.В.

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, кандидат юридичних наук

Випадки зловживання правом трапляються в різних сферах, в тому числі й пов'язані з використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Зловживання правом в юридичній літературі визначається як вольова усвідомлена діяльність (дії) суб'єкта з недобросовісної реалізації свого суб'єктивного права не за його призначенням, що заподіює шкоду суспільним інтересам та/або інтересам третіх осіб чи створює реальну загрозу її заподіяння при формальній правомірності такої діяльності (дій) [1, С. 34]. Українське патентне законодавство дає можливість недобросовісним власникам патентів на промисловий зразок зловживати своїми суб'єктивними правами. Недобросовісність патентовласників проявляється в тому, що вони свідомо отримують виключні права на загальновідомі об'єкти. Адже експертиза при отриманні патенту на промисловий зразок відповідно до ч. 8 ст. 14 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” проводиться лише за формальними ознаками. Саме такий реєстраційний порядок отримання патенту на промисловий зразок дає можливість недобросовісним заявникам отримувати патент на широко відомі об'єкти та в майбутньому зловживати своїм правом. З нещодавніх прикладів – отримання патенту на сірники (патент № 26413, патент № 26298), планшетний комп'ютер (патенти № 24485, № 24486, № 24590), бордюр для квітника (патент № 29287), постамент для пам'ятника (патент № 29288), плита надгробна (патент № 29289).

Захист прав на останні три промислових зразка із наведених прикладів, зображенням яких є звичайні плити з граніту сірого, червоного та чорного кольору, є типовим прикладом зловживання суб'єктивним правом, що проявляється в формально правомірних діях осіб, проте заподіює шкоду інтересам третіх осіб. Таке явище в патентному праві отримало назву “патентний тролінг”, проблема якого існує не тільки в Україні, з ним стикаються виробники провідних країн світу.

Патентні тролі – це фізичні або юридичні особи, які володіють патентами, але самі не використовують запатентовану технологію для

виробництва товарів і послуг, а замість цього пред'являють судові претензії до організацій, які виробляють такі товари та послуги [2]. Отримавши патент особа має право забороняти іншим використовувати промисловий зразок. У Главі 57 Митного кодексу України визначено заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Якщо патент отримано на загальновідомі об'єкти, застосовуючи митні процедури захисту прав інтелектуальної власності, недобросовісний заявник заподіює значну шкоду виробникам, які багато років правомірно виробляли та експортували таку товари. Наведений приклад “патентного тролінгу” зачепив інтереси виробників та експортерів гранітних виробів в Житомирській області. Проблема тимчасово вирішилася у зв'язку з поданням до адміністративного суду позову до Державної фіскальної служби. Суд задовольнив клопотання заявника про забезпечення адміністративного позову та ухвалив: «Заборонити Державній фіскальній службі України та Головному управлінню Державної фіскальної служби у Житомирській області, їх територіальним органам, вчиняти дії щодо призупинення (відмови) в митному оформленні товарів типу бордюри для квітників, постаменти для пам'ятників, плити надгробні, всупереч положенням частини 6 статті 54 та статті 400 Митного кодексу України» [3]. Щоправда аргументація такого рішення суду є спірною, так само як і заборона призупинення митного оформлення для всіх експортерів, хоча дії Державної фіскальної служби оскаржувалися лише одним з них.

Провадження за справою на даний час зупинено у зв'язку із поданням заяви до суду про визнання даних патентів недійсними [4]. У випадку визнання патенту недійсним в недобросовісного патентовласника зникне можливість застосовувати передбачені законом способи захисту свого суб'єктивного права і, відповідно, зловживати ним. Тобто українське законодавство передбачає порядок дій добросовісного виробника чи експортера, проте поки розглядатиметься справа про визнання патенту недійсним виробники та експортери, як правило, зазнають збитків.

Описана ситуація свідчить про необхідність внесення відповідних змін до законодавства, які не допускать можливості зловживання правом в сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності. Для визначення напрямків вирішення даної проблеми доцільно звернутися до досвіду зарубіжних країн. Наприклад, в США з 2013 року набрав чинності закон, який змінює правила розгляду заявок на такі об'єкти – підприємства вивчають щойно видані патенти й мають право оскаржувати їх видачу протягом дев'яти місяців, що потенційно може усунути небезпеку судових позовів. Ще одним способом боротьби стало запровадження принципу «один позов – один відповідач», тобто встановлено неможливість подавання позовів відразу проти кількох компаній, якщо немає доказу змови [2]. В європейських країнах попередженню тролінгу сприяє те, що суди активно застосовують механізм покладання всіх витрат на сторону, що програла спір;

або суд може зобов'язати власника патенту до розгляду спору внести грошову заставу у розмірі потенційних витрат сторін на судовий процес [5].

На даний час на розгляді у Верховній Раді України перебуває два законопроекти, які покликані вирішити зазначену проблему: 1) Проект Закону №1891, від 30.01.2015 передбачає можливість подання будь-якою особою застереження проти державної реєстрації патенту, а також відшкодування збитків власником патенту, якщо при визнанні його недійсним судом встановлено, що при поданні заявки та/або здійсненні прав на промисловий зразок власник цього патенту діяв недобросовісно і його діями завдано шкоду будь-якій особі [6]; 2) Проект Закону № 2352 від 10.03.2015 також містить пропозицію про можливість подання мотивованого заперечення під час процедури патентування та стягнення з недобросовісного патентовласника збитків або стягнення з нього доходу, отриманого внаслідок таких дій, чи виплату компенсації замість відшкодування збитків [7].

Підсумовуючи слід зазначити, що проблема зловживання правом власниками патентів на промисловий зразок в Україні існує та потребує свого законодавчого вирішення. Саме тому напрямками вирішення даної проблеми повинно бути внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, які зменшать економічну вигоду “патентного тролінгу” за рахунок права на відшкодування збитків або компенсацію для осіб, що постраждали від нього, а також забезпечать право зацікавлених осіб протидіяти отриманню патентів на загальновідомі об'єкти на етапі розгляду заявки. Законопроект № 2352, на наш погляд, більшою мірою допоможе вирішити зазначену проблему.

Слід також відмітити, що “патентними тролями”, як правило, є особи, майна яких буде недостатньо для відшкодування завданих збитків, саме тому ще одним напрямком вирішення проблеми зловживання правом недобросовісними власниками патентів є відповідні зміни до митного законодавства. Ускладнення митних процедур захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності є, на нашу думку, недоцільними, адже це може зменшити можливості захистити свої права добросовісних власників патентів. Проте можна передбачити можливість внесення застави особою, що здійснює митне оформлення товарів, яка покриє можливі збитки власника патенту, якщо порушення його прав буде доведено в судовому порядку. У випадку внесення такої застави призупинення митного оформлення не відбудуватиметься, і в разі недоведення факту порушення прав інтелектуальної власності застава повертатиметься експортеру.

Література

1. Резнікова В. В. Зловживання правом: поняття та ознаки / В. В. Резнікова // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1 (45). – С. 23–35.
2. Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_3.

3. Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 травня 2016 року у справі № 826/8074/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57982319>.
4. Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 08 серпня 2016 року у справі № 826/8074/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59661570>.
5. Савчук В. Знешкодити патентного троля: як це вдалося ЄС та що треба перейняти Україні / В. Савчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/09/12/7054371/>.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових зразків № 1891, від 30.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53758&pf35401=326938>.
7. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки) № 2352 від 10.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54344&pf35401=333168>.