

ЩОДО ПОНЯТТЯ ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ

НЕВМЕРЖИЦЬКА Ю. А.,

магістрантка

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

м. Суми, Україна

Науковий керівник:

УТКІНА М. С.

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

м. Суми, Україна

Виникнення нових об'єктів інтелектуальної власності потребує достатнього законодавчого регулювання та захисту прав інтелектуальної власності з боку держави. Сьогодні, у світі ще більшого розповсюдження набуває проблема так званого «патентного тролінгу». Всесвітня організація інтелектуальної власності у своїх доповідях неодноразово звертала увагу на проблеми, пов'язані з NPE (non-practicing entities), тобто не практикуючими суб'єктами підприємницької діяльності. По суті, їх існування, заперечує саму ідею захисту інтелектуальної власності.

«Патентний троль» - це фірма, яка є власником великої кількості патентів, але не займається виробництвом продукції, а також не проводить ніяких досліджень. Така фірма реєструє велику кількість нових технологій, що розвиваються. Згодом, коли якась інша фірма намагається скористатися певною технологією, «патентні тролі» пред'являють цій фірмі вимоги про відшкодування за порушення патентного права. В цілому, під «патентними трольми» необхідно розуміти фірми, які фактично не займаються виробництвом, а лише скуповують патенти й ініціюють судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші [1].

Особливістю є те, що зустрічний позов на таку компанію фактично неможливо подати, оскільки вона не є виробником. Діяльність таких фірм зазвичай здійснюється шляхом купівлі таких патентів або у фізичних осіб-винахідників, або у фірм, які продають свої патенти на аукціоні (такі варіанти є значно дешевшими).

В країнах Європейського Союзу, зазвичай, «патентний троль» 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 [2].

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].

Це створює багато проблем при ввезенні товарів в країну. Наприклад, відома ситуація про Львівську фірму ТОВ Енергоконтракт-центр, яка мала велику кількість патентів і використовувала їх як засіб впливу на імпортерів з метою отримання роялті за ввезення вішаків для одягу. Фактично, заручником ставали великі компанії, які ввозили одяг, адже весь одяг комплектувався одноразовими металевими вішаками.

Не тільки дрібний та середній бізнес стає жертвою патентних тролів. Так один з найвідоміших випадків патентного троллінгу в Україні – це реєстрація торгівельної марки «Тоу Огле», яка дозволила троллю зареєструвати домен UA (google.ua). Історія закінчилася тим, що компанія Google домоглася визнання мети реєстрації даної торгової марки недобросовісної і реєстрацію скасували в судовому порядку. Однак домен google.ua так і залишився за тролем, а компанія Google використовує локальну сторінку google.com.ua [4].

Загалом, відповідно до українського законодавства патенти, які були видані на не нові об'єкти можуть бути визнані недійсними в судовому порядку. Спочатку потрібно подати позов про визнання недійсності патенту, потім суду мають бути надані докази відсутності новизни корисної моделі або промислового зразка. Але мінусом є те, що патентний троль може продовжити атаку та зареєструвати новий патент, змінивши незначну деталь. Патентні тролі не зацікавлені в тривалих суперечках, а хочуть отримати, хоча б і невелику вигоду, але найшвидшим шляхом. Тому, у випадку, коли патентний троль бачить підприємство, яке системно захищається, він швидше знайде менш сильну жертву.

Загалом, на нашу думку, для запобігання зазначеним вище явищам, можна запропонувати такі варіанти вирішення проблеми:

1. ускладнити процедуру патентування шляхом проведення більш жорсткої експертизи щодо виявлення новизни об'єкту патентування;
2. введення плати за використання патенту;
3. покладення всіх витрат на сторону, що прогнала спір в судовому порядку;

4. покладення судом зобов'язання внесення грошової застави стороною позивача.

Таким чином, використання хоча б одного способу, зменшить ризики зловживанням патентами з боку патентних тролів та забезпечить захист інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Охромєєв Ю. Патентний тролінг - ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні URL: <http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling-ahillesovapyata-sitemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini/html>.

2. Гордейчук В. В. «Патентний тролінг» як форма зловживання правом патентовласника. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12654/1/Gordeychuk.pdf>.

3. Відомості Державного реєстру патентів України на промислові зразки. URL : <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=search>

4. Кидалов І. Патентні війни і патентний тролінг в Україні: юридичні аспекти. URL :<http://kydalov-partners.com/uk/>

Уткіна М.С., Невмержицька Ю.А. Щодо поняття патентного тролінгу : Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (м. Київ, 27 вересня 2018 р.) / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2018. 334 с. С. 201-203.