

УДК 347.77.012.6

**ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ПРОТИДІЯ ПАТЕНТНОМУ
ТРОЛІНГУ**

Валерій ПОЛЮХОВИЧ

доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу

Науково-дослідний інститут приватного
права і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ)

<https://orcid.org/0000-0002-6406-7613>

Стаття присвячена дослідженню патентного тролінгу як антиконкурентної практики, що застосовується окремими суб'єктами господарської діяльності. Надано визначення патентного тролінгу як недобросовісного використання зареєстрованих майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Досліджено добросовісну практику використання «блокуючого патенту» та її відмінності від патентного тролінгу.

Для запобігання виникненню випадків патентного тролінгу запропоновано запровадити більш жорсткі вимоги щодо обов'язку використання промислових зразків, визначити патентно-інформаційний пошук як обов'язкову складову заявки на отримання патенту, а здійснення кваліфікаційної експертизи (з оцінкою патентоздатності та охороноздатності об'єкта патентування) як обов'язковий етап процедури отримання патенту, наслідком чого стане ліквідація декларативних патентів. Скасувати відповідальність власника патенту за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності, скоротити строки невикористовування або недостатнього використання в Україні промислових зразків з трьох років до одного, а також передбачити можливість скорочення термінів дії патентів у випадку тривалого (більше трьох років) невикористання або недо-

UDC 347.77.012.6

**PROTECTION OF ECONOMIC
COMPETITION IN THE SPHERE OF
INTELLECTUAL PROPERTY:
COMBATING PATENT TROLLING**

Poliukhovych, Valerii

Doctor of Legal Sciences, Senior Researcher,
Head of the Department

Academician F.H. Burchak Scientific Research
Institute of Private Law and Entrepreneurship
of the NALS of Ukraine (Kyiv)

The article is devoted to the study of patent trolling as an anti-competitive practice used by individual entities of economic activity. A definition of patent trolling is provided as the unfair use of registered property rights to intellectual property objects. The bona fide practice of using a "blocking patent" and its differences from patent trolling were studied.

In order to prevent cases of patent trolling, it is proposed to introduce stricter requirements regarding the obligation to use industrial designs, to define a patent information search as a mandatory component of a patent application, and to carry out a qualification examination (with an assessment of the patentability and protectability of the object of patenting) as mandatory stage of the procedure for obtaining a patent, which will result in the liquidation of declarative patents. Abolish the patent owner's responsibility for compliance of the industrial design with the criteria of protectionability, shorten the period of non-use or insufficient use of industrial designs in Ukraine from three years to one, as well as provide for the possibility of shortening the validity of patents in case of long-term (more than three years) non-use or insufficient use of objects patenting without good reason. It is also proposed to change the order of entering data into the existing registers of

статнього використання об'єктів патентування без поважних причин. Також запропоновано змінити порядок внесення даних до існуючих реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, а саме доповнити існуючий перелік документів вимогою надання результатів кваліфікаційної експертизи щодо відповідності вимогам патентоспроможності таких патентів.

На подолання вже існуючих порушень та підвищення якості юрисдикційного забезпечення захисту прав добросовісних суб'єктів господарювання запропоновано зміни в законодавстві України про захист економічної конкуренції. Так закріпити на законодавчому рівні поняття «Патентний тролінг» як діяльності з набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності з метою формального закріплення прав на об'єкт інтелектуальної власності при відсутності зв'язку з виробництвом та/або винахідницькою діяльністю щодо цього об'єкта з подальшим недобросовісним використанням набутого права для досягнення неправомірних переваг у конкуренції, результатом чого є спотворення економічної конкуренції. Водночас вважаємо необхідним доповнення є глави 3 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» окремою статтею 15-2, в якій визначити в якості окремого складу правопорушення здійснення патентного тролінгу.

Запропоновано також підвищення якості юрисдикційного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності шляхом створення окремого судового органу Вищого суду з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції.

Ключові слова: економічна конкуренція, захист від недобросовісної конкуренції, право інтелектуальної власності, патентний тролінг, блокуючий патент, винахід, патент

Постановка проблеми. Патентний тролінг є одним із актуальних напрямів сучасних наукових праць економіко-правового спрямування. Наукова дискусія щодо цього феномену обумовлена тим, що: він має складну юридичну конструкцію (базується на праві

intellectual property rights regarding patents for industrial designs and utility models, namely to supplement the existing list of documents with the requirement to provide the results of a qualification examination regarding compliance with the patentability requirements of such patents.

In order to overcome already existing violations and improve the quality of jurisdictional support for the protection of the rights of bona fide business entities, changes in the legislation of Ukraine on the protection of economic competition are proposed. Thus, to enshrine at the legislative level the concept of "Patent trolling" as an activity for acquiring rights to intellectual property objects for the purpose of formally securing rights to an intellectual property object in the absence of a connection with production and/or inventive activity in relation to this object with further unfair use of the acquired right to achieve unfair advantages in competition, the result of which is the distortion of economic competition. At the same time, we consider it necessary to supplement Chapter 3 of the Law of Ukraine "On Protection from Unfair Competition" with a separate Article 15-2, in which to define patent trolling as a separate offense.

It is also proposed to improve the quality of jurisdictional protection of rights to intellectual property objects by creating a separate judicial body of the High Court on intellectual property and economic competition.

Keywords: economic competition, protection against unfair competition, intellectual property law, patent trolling, blocking patent, invention, patent

інтелектуальної власності, хоча є по суті однією з антиконкурентних практик, що є предметом регулювання антимонопольного законодавства); не має чіткого визначення; подолання патентного тролінгу вирішується на рівні кожної окремої країни залежно від стану соціально-економічного розвитку та патентно-правової культури. В Україні спроби подолати патентний тролінг було закладено у Законах України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 р. № 815-IX [1], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20 березня 2023 р. № 2974-IX [2]. Водночас, оновлення законодавства у сфері права інтелектуальної власності (2020-2023 р.р.), так і не сформувало дієву правову конструкцію боротьби з патентним тролінгом. Окремо звернемо увагу, що патентний тролінг має економіко-правову природу. Через те, засади боротьби з патентним тролінгом повинні бути комплексними та міститься у нормах права інтелектуальної власності та законодавства про захист економічної конкуренції.

Актуальність створення нормативних та організаційних засад для протидії патентному тролінгу як одному з видів порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності незаперечна і є одним з нагальних завдань нормотворчої діяльності. Існуюча недосконалість правової охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки та відповідно зловживання шляхом застосування практик патентного тролінгу як діяльності окремих суб'єктів господарювання, що полягає в реєстрації прав на об'єкт інтелектуальної власності без адекватного рівня патентоздатності об'єкта з наступними перешкодами здійсненню господарської діяльності – є проявом недобросовісної конкуренції. Проте в законодавстві про захист економічної конкуренції відсутні відповідні норми для дієвої реакції на цей вид правопорушень.

Стан дослідження теми. Історично патентний тролінг та відповідні суб'єкти – патентні тролі виникли у США як в країні з передовими практиками в сфері забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Як правило патентні тролі не займались виробництвом чи винахідницькою діяльністю, а скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті. Мало місце набуття майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності для здійснення перешкод їх використання з корисливою метою. В Україні практика патентного тролінгу має дещо іншу правову природу, бо пов'язана перш за все не зі скупкою діючих патентів, а з отриманням їх шляхом реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності без достатнього рівня патентоздатності. Це явище є проявом недобросовісної конкуренції і негативно впливає економіку держави. Дослідження вказаної проблематики здійснювалось здебільшого вченими-цивілістами та фахівцями в сфері захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності (Г. Андрощук, О. Дорошенко, А. Козинець, О. Рассомахіна, О. Чернадчук, Р. Шишка та інші). Проте відомі напрацювання та запропоновані рішення для протидії патентному тролінгу, зокрема приватноправового спрямування, не набули нормативного втілення. Ми пропонуємо розгляд зазначеної проблематики з позицій господарсько-правового регулювання в межах законодавства про захист економічної конкуренції.

Метою статті є визначення особливостей антиконкурентної практики володільця патенту у вигляді патентного тролінгу. Досягнення цієї мети можливо шляхом розв'язання наступних завдань: розкрити зміст практики патентного тролінгу; виявити його відмінності від існуючих добросовісних практик блокуючого патенту; розкрити існуючі наукові позиції щодо протидії цьому негативному явищу; сформувати пропозиції удосконалення чинного законодавства щодо виключення існування умов виникнення патентного тролінгу і подолання наслідків його вчинення шляхом запровадження відповідних механізмів юридичної відповідальності.

Виклад основного матеріалу. Одним із базових законів, що підлягає застосуванню для подолання патентного тролінгу, є Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР [3]. Цей Закон є системоутворюючим в

законодавстві про захист економічної конкуренції та був одним із перших нормативних актів щодо регулювання цієї сфері суспільних відносин. За близько тридцятирічну історію його застосування він зазнав відносно малою кількістю змін, що свідчить про високу якість юридичної техніки застосованої при його підготовці та прийнятті. Проте з плином часу в результаті процесів соціально-економічного розвитку виникають нові сфери суспільних та економічних відносин, що потребують відповідного правового регулювання на предмет захисту від недобросовісної конкуренції.

З початком розвитку ринкових процесів в економіці України почали активно розвиватися механізми захисту авторських та суміжних прав, прав на винаходи (корисні моделі) та на промислові зразки. Одним із наслідків цих процесів стали монополізація та відповідно обмеження конкуренції в окремих сферах господарської діяльності шляхом звуження можливості використання зареєстрованих майнових патентних прав, що є цілком законним способом захисту прав в процесі господарської активності та не є порушенням норм законодавства про захист економічної конкуренції.

Проте як і в будь-якій сфері господарської активності недосконалість правового регулювання або вади правозастосовної діяльності створюють умови для зловживань існуючими правами та юридичними механізмами. Схожа ситуація склалась і в сфері використання запатентованих промислових зразків, винаходів, корисних моделей, а саме в частині можливостей власників прав на об'єкти інтелектуальної власності забороняти їх використання іншими особами.

Проте в цій сфері варто виокремлювати як безпосередньо шахрайські дії, що мають поширену назву «патентного тролінга», так і цивілізовану добросовісну практику використання «блокуючого патенту». Хоча в науковій та публіцистичній літературі ці практики часто ототожнюються під спільною назвою «патентний тролінг», ми спробуємо розглянути їх як окремі категорії. Коротко розглянемо зміст цих напрямів діяльності в сфері використання об'єктів інтелектуальної власності.

Проблематика патентного тролінгу неодноразово була предметом наукових публікацій економіко-правового спрямування, хоча вони і не знайшли свого нормативного закріплення. Розглянемо окремі термінологічні визначення та пропозиції.

Так, І. Коросташова визначає патентний тролінг як шкідливе явище, що полягає у зловживанні правами інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки, реєстрація яких стає можливою у зв'язку з певними прогалинами та суперечностями в національному законодавстві [4, с. 27]. Дослідниця, при розгляді цього феномену, виходила з природи зловживання правами.

На думку А. Нікончука, суб'єктами патентного тролінгу є особи, що не виробляють і не просувають власний продукт, а отримують патенти для цілей подачі позовів про порушення свого виняткового права проти компаній, що вже використовують технологію. Патентні тролі діють з метою створення штучних перешкод для ведення господарської діяльності добросовісним суб'єктом із надією на те, що це спонукатиме його до підвищення рівня договороздатності на предмет виплати відповідних компенсацій [5, с. 27]. Виходячи з цього, можна виявити, що суб'єктом патентного тролінгу може виступати як окрема фізична особа (винахідник, патентоволоділець), так і юридична особа (юридичні компанії, організації управління майновими правами ін.).

Р. Шишка характеризує патентних тролів, як осіб які не є ані виробниками, ані винахідниками, а скуповують патенти й набувають майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності для їх здійснення шляхом заборони і використання для реалізації деліктної складової права інтелектуальної власності, ініціюють судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті, вносять дані до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, що унеможливує їх митне оформлення без дозволу патентовласника, їх зупинення на кордоні, що тягне подорожання перевезення, а фактично спонукає митного декларанта швидко сплатити «за використання патенту» [6, с. 73]. Звернемо увагу, що у господарській діяльності може виникати ситуація при якій використання володільцем

патенту своїх монопольних прав на об'єкт інтелектуальної власності може створювати передумови для наступного зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку товару чи надання послуг.

Щодо цього О. Чернадчук також наголошує, що сутність патентного тролінгу полягає в тому, що недобросовісний заявник, який насправді не є виробником чи винахідником, подає заявку на реєстрацію патенту на об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема промислової, який до цього часу не був зареєстрований справжнім власником. Як наслідок, щодо таких заявників діє механізм правової охорони та захисту їхніх прав на об'єкт інтелектуальної власності, вони зловживають наданими їм правами, перешкоджаючи господарській і зовнішньоекономічній діяльності інших суб'єктів. [7, с. 38].

Зважаючи на вищенаведене, на нашу думку, патентний тролінг полягає у використанні зареєстрованих майнових патентних прав не з метою охорони та захисту результатів власної інтелектуальної, творчої діяльності особи в галузі художнього конструювання чи в будь-якій сфері технології, а з метою формального закріплення права власності на об'єкт інтелектуальної власності при відсутності зв'язку з виробництвом, винахідницькою діяльністю щодо цього об'єкта з подальшим недобросовісним використанням набутого права для досягнення неправомірних переваг у конкуренції, результатом чого є спотворення економічної конкуренції.

Тролінгова діяльність можлива також із використанням патенту не лише безпосередньо зареєстрованого тролем, але і з патентом набутих в результаті договору про відчуження патенту або ліцензійного договору. Проте така практика менш поширена, бо є більш фінансово затратною, а тому менш вигідною для маніпуляцій з патентами.

Узагальнюючи наведене, можна визначити сутність патентного тролінгу, яка полягає у наступному:

1) це недобросовісне використання зареєстрованих майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок;

2) монопольне право володільця патенту на об'єкт інтелектуальної власності виникає внаслідок факту офіційної реєстрації майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або укладання відповідного правочину (ліцензійний договір ін.);

2) мета недобросовісного використання зареєстрованих майнових патентних прав – досягнення неправомірних переваг у конкуренції без використання запатентованого об'єкта інтелектуальної власності в господарській діяльності.

Далі відповідно до вищезазначеного коротко розглянемо практику використання «блокуючого патенту». Перш за все зазначимо, що така практика може мати як ознаки недобросовісної конкуренції, так і бути цілком добросовісною поведінкою власника об'єкта прав інтелектуальної власності в залежності від способів та напрямів використання «блокуючого пакету».

Блокуючий патент існує, коли два окремих патенти охоплюють окремі аспекти одного і того ж винаходу, і, таким чином, кожен власник патенту може реалізувати своє право виключити іншого патентовласника з використання його вкладу в цей винахід. Блокуючий патент не дозволяє іншій стороні застосовувати практичне або комерційне використання модифікованої версії пристрою або процесу (винаходу, корисної моделі), що лежить в основі реєстрації майнових патентних прав. Коли патент зупиняє фактичне виробництво іншого продукту чи послуги (навіть якщо він запатентований), оскільки таке виробництво має призвести до порушення його прав, його можна назвати блокуючим патентом. Гіпотетичним прикладом блокуючого патенту може бути випадок, коли виробник програмного забезпечення А має патент на програму А. Інший виробник В створює оновлену версію програми А – програму А+ з кількома додатковими функціями та покращеннями, відсутніми в оригінальній програмі. Однак виробник В не може використовувати свою програму А+, не порушуючи патент виробника А. У такому разі патент виробника А на програму А є блокуючим патентом для виробника В у використанні ним програми А+. Тоді найкращим кроком виробника В було б спробувати отримати перехресне ліцензування із виробником А.

Такий же алгоритм можливий і в подальшому. Виробник С створює вдосконалену програму С з елементами програми А та програми А+. Якщо Виробник С створить програму С і запатентує, виробнику А та виробнику В зрештою доцільним буде отримання перехресного ліцензування з ним, щоб зберегти життєздатність програми А та програми А+ на ринку. В протилежному випадку патент виробника А на частину вдосконаленої технології по суті заблокував би необхідні інновації.

Вищенаведене складає простий приклад розвитку господарських відносин з використанням об'єктів інтелектуальної власності. Але ми розглядаємо зазначені практики через призму захисту економічної конкуренції від можливих зловживань з боку власників об'єктів інтелектуальної власності. Описані відносини мають всі ознаки добросовісної конкуренції перш за все тому, що ми приймаємо апріорі позитивний характер набуття прав інтелектуальної власності особами, що створювали об'єкт права інтелектуальної власності і мають безпосереднє відношення до пов'язаних з ним виробничих процесів.

Не є виключенням із правил добросовісної конкуренції і придбання зареєстрованого патенту третіми особами, що здійснюється шляхом укладення договору про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок (договору про відчуження патенту). Критерієм оцінки їх добросовісної поведінки будуть способи і напрями використання набутих патентів. Тобто добросовісність поведінки щодо використання патенту залежить не від способу його набуття, а від способу його наступного використання. Таким чином, визначення критеріїв для відмежування «патентного тролінгу» від добросовісної практики «блокуючого патенту» повинно здійснюватись перш за все на основі аналізу змісту дій власника патенту на предмет відповідності чинному законодавству та правилам добросовісної поведінки на ринку.

Так, А. Нікончук пропонував нововведення, яке б ускладнило функціонування патентних тролів, а відповідно і спотворенню конкуренції на відповідних ринках, щодо обов'язковості використання об'єкта патентування [5, с. 31]. Така норма закріплена в ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», де передбачено обов'язки власника зареєстрованого промислового зразка використовувати промисловий зразок. У випадку його невикористовування або недостатнього використання протягом трьох років будь-яка особа у разі відмови власника зареєстрованого промислового зразка від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання такого промислового зразка.

На нашу думку, варто запровадити більш жорсткі вимоги щодо обов'язку використання промислових зразків. Скоротити вказані строки невикористовування або недостатнього використання в Україні промислових зразків з трьох років до одного, а також передбачити можливість скорочення термінів дії патентів у випадку тривалого (більше трьох років) невикористання або недостатнього використання об'єктів патентування без поважних причин. Наприклад, на промисловий зразок з 25 років до 12,5 років, на винахід з 20 років до 10 років, на корисну модель з 10 років до 5 років. Такі заходи з одного боку спонукатимуть виробниче використання запатентованих об'єктів, а з іншого стануть додатковою перепорою для патентних тролів.

Загалом в Україні проблема патентних тролів здебільшого виникла у зв'язку зі існуючою процедурою отримання патентів, яка дозволяє реєструвати корисні моделі, промислові зразки без адекватного рівня патентоздатності об'єкта (новизни, винахідницького рівня, промислової придатності). Патентно-інформаційний пошук та кваліфікаційна експертиза в ряді випадків не проводяться, зокрема, при використанні спрощених систем набуття права інтелектуальної власності, таких як деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель або патент на промисловий зразок для якого теж передбачена лише експертиза за формальними ознаками. Умовою отримання таких патентів є лише правильно складена заявка на отримання патенту та сплата всіх зборів, передбачених законодавством. Видача таких патентів відповідно до чинного законодавства відбувається під відповідальність заявника. Тобто в жодний спосіб зміст технічного рішення чи дизайну

таких об'єктів інтелектуальної власності не перевіряється. Так, відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» державна реєстрація промислового зразка здійснюється під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності. Водночас промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо він є новим і має індивідуальний характер. Таким чином, закон передбачає, що заявник сам визначає новизну та індивідуальний характер об'єкта патентування.

Така система отримання патентних прав на об'єкти інтелектуальної власності має місце і в ряді країн Європейського Союзу. При цьому зарубіжні патентні відомства при реєстрації рішення можуть не перевіряти його новизну і видають патент під відповідальність заявника. Проте існує процедура оскарження видачі патенту іншими зацікавленими особами у випадку відсутності новизни при видачі патенту та наступними санкціями щодо власника у вигляді обов'язку відшкодувати вартість витрат на анулювання патенту.

Здійснення практик, які ми можемо визначати в якості патентного тролінгу перш за все є проявом недобросовісної конкуренції. Яким же чином можливо запобігати зловживанням правами на об'єкти інтелектуальної власності?

Безумовно необхідним є застосування як засобів, що попереджають можливість виникнення таких зловживань, так і правових механізмів, що визначають відповідальність за їх вчинення. Необхідні ретельно виважені механізми виявлення недобросовісної конкуренції з боку патентних тролей, адже за формальними ознаками відповідно до чинного законодавства їхня діяльність може мати всі ознаки добросовісної господарської діяльності.

Так, для протидії патентним троям Р. Шишка пропонує використовувати такі правові інструменти: 1) солідарне страхування відповідальності патентовласників, за якої при поданні заявки сплачується загальнообов'язковий страховий внесок, який може бути повернутий в разі добросовісності заявника та витрачається на задоволення вимог потерпілих від тролінгу суб'єктів господарювання; 2) інститут тролінгової застави, за якої при виявленні недоліків заявки та ознак недобросовісності заявника при наполяганні на наданні правової охорони спірному об'єкту він має внести заставу, яка витратиться на ці ж цілі; 3) удосконалення патентно-інформаційного забезпечення патентного відомства, що за сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення є найбільш реальним; 4) позитивна заборона права післякористування промисловими зразками; 5) позбавлення патентних тролів прав на подання заявок на певний, зокрема трьохрічний строк [6, с. 74].

Ряд пропозицій до чинного законодавства в тому ж напрямку запропоновані В. Срутинським, А. Ромашко, О. Юрчишиним, К. Весельською: 1) закріпити визначення терміну «право попереднього користування» з урахуванням пропонування для продажу, експорту, імпорту зокрема через Інтернет; 2) створити базу даних щодо прав попереднього користування та судових рішень для запобігання повторній охороні об'єктів, щодо яких уже відбувався судовий розгляд; 3) внести зміни до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» та відповідних «Правил розгляду» за для здійснення кваліфікаційну експертизу (хоча б локальну) для корисних моделей і промислових зразків [9, с. 42].

Достатньо комплексні заходи пропонують Р. Черниш і Б. Назарчук шляхом закріплення на законодавчому рівні таких заходів: 1) забезпечення реального науково-технічного підходу в системі експертизи промислових зразків та інших об'єктів інтелектуальної власності з метою усунення випадків отримання патенту на загальновідомі зразки, які не мають ознак унікальності чи новизни; 2) після проходження заявкою на патент стадії експертизи передбачити її електронну публікацію, що дасть змогу заінтересованим особам протягом двох місяців надати заперечення проти реєстрації прав на заявлений зразок у разі його невідповідності критеріям правової охорони, а також на підставі використання товарного знаку, що належить іншій особі, або знаку, добре відомого в Україні; 3) передбачення механізму адміністративного (без судового розгляду) визнання недійсним виданого патенту, якщо будуть подані достовірні відомості (докази) його неперіоритетності, залишивши можливість оскарження такого рішення в судовому порядку; 4) нормативного закріплення

можливості притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності недобросовісних патентонабувачів, якщо у встановленому порядку буде доведено протиправність отримання патенту та завдання зазначеними протиправними діями шкоди охоронюваним правам інших осіб [10, с. 263].

Враховуючи вищезазначене керуючись нормами чинного законодавства України та з урахуванням правозастосовної практики пропонуємо дві групи нормативних заходів для подолання такого негативного явища як патентний тролінг, а саме виключення умов його виникнення та адекватної протидії вже існуючим порушенням.

Перша група передбачає необхідність нормативного закріплення в законодавстві України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності норм для усунення умов виникнення патентного тролінгу.

Пропонуємо запровадження таких нормативно-правових інструментів:

1. Визначити патентно-інформаційний пошук як обов'язкову складову процедури отримання патенту на корисні моделі та промислові зразки із встановленням критеріїв для його проведення та досягнення необхідних результатів з наступним представленням отриманого висновку в складі заявки на реєстрацію прав на потенційний об'єкт інтелектуальної власності в НОІВ.

2. Визначити обов'язковим етапом процедури отримання патенту здійснення кваліфікаційної експертизи для корисних моделей і промислових зразків з обов'язковим результуючим експертним висновком, де серед іншого повинна бути надана оцінка відповідності об'єкта патентування критеріям патентоздатності та охороноздатності. Існуючі станом на сьогодні норми ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [11] та ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачають проведення лише формальної експертизи для корисних моделей і промислових зразків, що не дає можливості для оцінки патентоздатності об'єкта патентування. Відповідно наслідком цих нормативних новацій буде ліквідація такої правової категорії як декларативні патенти.

3. Скасувати відповідальність власника патенту за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності (ч. 2 п. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Ця норма має ознаки декларативності, але водночас породжує можливості для зловживання в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності повинна бути визначена в результаті проведення кваліфікаційної експертизи.

4. Скоротити строки невикористовування або недостатнього використання в Україні промислових зразків з трьох років до одного, а також передбачити можливість скорочення термінів дії патентів у випадку тривалого (більше трьох років) невикористання або недостатнього використання об'єктів патентування без поважних причин.

5. Внести зміни до чинних порядків внесення даних до існуючих реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, а саме доповнити існуючий перелік документів вимогою надання результатів кваліфікаційної експертизи щодо відповідності вимогам патентоспроможності таких патентів.

Друга група заходів передбачає необхідність комплексного нормативного закріплення в законодавстві України про захист економічної конкуренції норм, що спрямовані на подолання вже існуючих порушень та підвищення якості юрисдикційного забезпечення захисту прав добросовісних суб'єктів господарювання.

Вважаємо доцільним здійснення законодавчого закріплення таких нормативно-правових інструментів:

1. Необхідно на законодавчому рівні визначення поняття «Патентний тролінг» як діяльності з набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності з метою формального закріплення прав на об'єкт інтелектуальної власності при відсутності зв'язку з виробництвом та/або винахідницькою діяльністю щодо цього об'єкта з подальшим недобросовісним використанням набутого права для досягнення неправомірних переваг у конкуренції, результатом чого є спотворення економічної конкуренції.

На нашу думку, в зв'язку з тим, що патентний тролінг є проявом недобросовісної конкуренції закріплення його можливе в межах ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [12] відповідно до положень ч. 3 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

2. Водночас вважаємо необхідним доповнення глави 3 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» окремою статтею 15-2, в якій визначити в якості окремого складу правопорушення здійснення патентного тролінгу. Станом на сьогодні порушення у вигляді патентного тролінгу можливо розглядати в межах ст. 15 «Про захист від недобросовісної конкуренції» як досягнення неправомірних переваг у конкуренції, проте це надто загальна норма і її застосування до досліджуваних правопорушень може бути ускладнене. Тому пропонуємо доповнити Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» статтею 15-2 такого змісту: «Здійснення патентного тролінгу, що завдало шкоди законним інтересам та охоронюваним правам суб'єктів господарювання та/або третіх осіб, яке підтверджено рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією».

Відповідальність за це правопорушення передбачена у вигляді накладення штрафу відповідно до ст. 21 «Про захист від недобросовісної конкуренції», що застосовується в порядку визначеному в частинах третій-сьомій статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Також дієвим заходом в подоланні такого негативного явища як патентний тролінг та й взагалі для підвищення якості юрисдикційного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності повинно бути виокремлення та спеціалізація судового розгляду справ в досліджуваній сфері суспільних відносин. Одним із дієвих заходів по підвищенню якості юрисдикційної діяльності в сфері захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності повинно стати створення спеціалізованих судових органів. Судовою реформою, яку було розпочато у 2014 році, передбачалось утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності [13]. В рамках її здійснення був виданий Указ Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» [14]. В 2020 році було здійснено державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи – Вищого суду з питань інтелектуальної власності, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проте станом на сьогодні цей суд не розпочав свою роботу.

В ряді законопроектів також пропонувалось внесення змін до Господарського процесуального кодексу України з пропозицією покладення повноважень з вирішення спорів у сфері конкуренції на Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції [15]. Мова йшла про створення спеціалізованого суду у сфері конкуренції шляхом додавання відповідних функцій Вищому суду з питань інтелектуальної власності. Вважаємо таку пропозицію об'єктивно продуктивною. Адже створення такої спеціалізованої судової інстанції, яка поєднувала б суміжні сфери економіко-правового регулювання, підняло б на новий рівень якість юрисдикційної форми захисту прав як в сфері об'єктів інтелектуальної власності, так і в сфері захисту економічної конкуренції. Проте станом на сьогодні всі ці новели залишаються лише в якості нереалізованих нормативних рішень та законодавчих пропозицій.

Висновки. Патентний тролінг як один з видів порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності існує внаслідок прогалин у законодавстві про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності, що передбачає можливість отримання патенту без дотримання вимог щодо патентоздатності. У зв'язку із цим в Україні має місце нагальна потреба в удосконаленні законодавчої бази, пов'язаної із протидією патентному тролінгу, шляхом запровадження більш жорстких вимог для об'єктів що подаються на отримання патенту і способів та напрямів його наступного використання. Водночас в зв'язку з тим, що патентний тролінг є проявом недобросовісної конкуренції потребує удосконалення законодавство про захист економічної конкуренції в частині встановлення необхідного термінологічного апарату та закріплення відповідальності за здійснення патентного тролінгу як прояву

недобросовісної конкуренції. В зв'язку з цим необхідним також є розвиток юрисдикційної форми захисту прав як в сфері об'єктів інтелектуальної власності, так і в сфері захисту економічної конкуренції.

Посилання:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21 липня 2020 р. № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності: Закон України від 20 березня 2023 р. № 2974-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2974-20#top>
3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Коросташова І. Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини. Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». 2015. № 1 (14). С. 23–28
5. Нікончук А. Правові засади протидії патентному тролінгу в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 4 (75). С. 25–33
6. Шишка Р.Б. Протидія патентному тролінгу в Україні. Часопис цивілістики. 2017 Випуск 23. С. 73-77
7. Чернадчук О. Патентний тролінг як вид порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019 № 41. Т. 2. С. 38-41
8. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>
9. Спеціалізовані патенти та патентний тролінг / Б. Стругинський та ін. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 2 (2). С. 38–42
10. Черниш Р., Назарчук Б. «Патентний тролінг» як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області). Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 260–264
11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>
12. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>
13. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text>
14. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : Указ Президента України від 29 вересня 2017 р. № 299/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722>
15. Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольну реформу: проект Закону України № 2730 від 14.01.2020 р. URL: <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc41?id=&pf3511=67870>.

Статтю було подано	12.03.2024	The article was submitted
Статтю було доопрацьовано	14.03.2024	The article was revised
Статтю було прийнято	20.03.2024	The article was accepted