

УДК 342.9:347.774

І. М. Коросташова, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Університету митної справи та фінансів

ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ ЯК ПРОЯВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИЧИНИ

Проаналізовано поняття “патентний тролінг” і “патентний троль”. Визначено види патентних тролів. Установлено ознаки та особливості патентного тролінгу в Україні та причини його поширення. Розглянуто прояв недобросовісної конкуренції, що полягає у зловживанні правами інтелектуальної власності. Надано рекомендації введення ефективного механізму боротьби з патентними троями та притягнення їх до адміністративної відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

Ключові слова: патентний тролінг; патентний троль; права інтелектуальної власності; недобросовісна конкуренція; порушення конкурентного законодавства; адміністративна відповідальність.

The article analyzes the notion of the terms “patent trolling” and “patent troll”. Types of patent trolls were determined. The characteristics of patent trolling in Ukraine and the reasons for its spread were detected. The author suggests viewing of patent trolling as a manifestation of unfair competition that is in abuse of intellectual property rights. The author made recommendations about introducing of an effective mechanism fighting against patent trolls.

Key words: patent trolling; patent troll; intellectual property rights; unfair competition; violation of competition legislation; administrative responsibility.

Постановка проблеми. Нині в Україні та всьому світі у сфері інтелектуальної власності, а точніше одного з інститутів інтелектуальної власності – патентного права, спостерігається поширення ганебного явища, для визначення якого використовують термін “патентний тролінг”, що набуває все більших і більших масштабів.

Зауважимо, що зазначене явище здійснює значний економічний, правовий і світоглядний вплив на багато сфер бізнесу і споживання. Для системи ж охорони та захисту прав інтелектуальної власності, що створена у світі, в тому числі для мотивації та заохочення суб'єктів права інтелектуальної власності (творців та інших правовласників об'єктів інтелектуальної власності) до створення нових об'єктів, що, своєю чергою, завжди сприяло науково-технічному прогресу (далі – НТП), існує серйозна загроза, оскільки поширення цього явища не тільки не сприяє НТП, але й руйнує саму систему охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Адже з метою збагачення патентні тролі використовують певним чином “сумнівні права” на дещо “сумнівні об'єкти права інтелектуальної власності”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначену проблему із середини 2000-х рр. цього століття вивчають зарубіжні науковці, такі як: Catherine Tucker Colleen V. Chien, James Bessen, J. P. Mello, James F. McDonough III, Jenifer Ford, Lanning G. Bryer, Matthev D. Asbell, Michael Risch, Sarah Perez, Scott J. Lebson та ін.

Проблему поширення патентного тролінгу в Україні досліджують юристи, економісти, науковці та практики, серед яких: Г. О. Андрощук, Я. Г. Воронін, А. Г. Жарінова, О. М. Левковець, А. М. Нікончук, Ю. Г. Охромєєв, І. О. Шатова та ін.

© **І. М. Коросташова, 2015**

Однак аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми, свідчить про потребу визначення основних ознак патентного тролінгу в Україні, зарахування його до певного виду правопорушень і розробки пропозицій щодо системи заходів запобігання поширенню зазначеного явища в Україні.

Мета статті – проведення аналізу понять “патентний тролінг” і “патентний троль” та визначення видів патентних тролів, визначення ознак та особливостей патентного тролінгу в Україні, а також причин поширення цього негативного явища. Розробка пропозицій щодо вдосконалення конкурентного законодавства й пошук шляхів запобігання патентному тролінгу в Україні.

Виклад основного матеріалу. В сучасній Україні та багатьох країнах світу поняття “патентний тролінг” і “патентний троль” досить часто трапляються як у розмовній мові, так і в наукових працях. Однак чіткої регламентації явища, яке називають патентним тролінгом, та осіб, що його досліджують, у законодавстві більшості країн світу й України зокрема немає. У Великому словнику іншомовних слів А. Н. Булико слово патент (нім. patent, від лат. patents – відкритий, явний) – документ, у якому засвідчено право винахідника на його винахід [1, 428].

У сфері інтелектуальної власності патент – документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку. Патент видається державним патентним відомством винахіднику або його правонаступнику. Дія патенту поширюється лише на територію держави, в якій його видано. Строк дії патенту встановлюється національним законодавством (як правило, 15–20 років). Патент може бути визнано недійсним у судовому порядку на законодавчій основі. З поняттям патенту тісно пов'язаний юридичний термін “патентна чистота”, який означає, що машину, прилад, технологічний процес, матеріал, продукт тощо можна використовувати (виготовити, ввезти для продажу) в даній державі без порушення прав патентовласника.

Слово “тролінг” походить від англійського – “troll” [trol], що має декілька значень: 1) співати; співати по черзі); 2) пустити по колу; 3) ловити рибу, тягнути блешню [2, 846].

Ще одне значення цього слова міфічне [3, 664]. У Великому словнику іноземних слів “троль” (шв. troll) тлумачиться як надприродна істота у скандинавській міфології (карлик, велетень), зазвичай ворожа до людей [1, 594].

У Вікіпедії розрізняють декілька видів тролінгу: 1) інтернет-провокація; 2) один із методів рибної ловлі [4], яка в деяких країнах і регіонах заборонена, оскільки під час такої рибної ловлі використовується декілька видів приманок.

Однак зауважимо, що сучасні словники іншомовних слів, у тому числі англо-український юридичний словник [5], не містять термінів “патентний троль” (patent troll) і “патентний тролінг” (patent trolling). Аналіз зазначених слів та їх словосполучення також не дає нам точного визначення згаданих термінів, оскільки ці поняття належать до образних. Отже, слово “троль” (іменник) як образ указує на неприродний (штучний) характер особи, що вороже налаштована до людей. Слово “тролінг” (дієслово) образно вказує на методи діяльності цих ворожих до людей осіб, а саме – ловля риби на штучну приманку (отримання доходів шляхом використання певним чином “штучних” прав на об'єкт інтелектуальної власності). У Вікіпедії термін “патентний троль” розшифровується як фізична чи юридична особа, яка спеціалізується на пред'явленні патентних позовів [6].

Зазначимо, що історично поняття “патентний тролінг” виникло у США на початку 90-х рр. минулого століття. Вперше цей термін запропонував американський юрист Peter Detkin, який працював у корпорації “Інтел”, автор тлумачив його так: “патентний троль – це хтось, хто намагається заробляти багато грошей на патентах, які сам не використовував у виробництві, у більшості випадків не використовує і не має жодного наміру використовувати” [7, 144].

Термін “патентний троль” на Заході найчастіше використовують щодо компаній, які переслідують компанії – розробників об’єктів інтелектуальної власності, скуповуючи патенти та ініціюючи судові процеси з вимогою заборонити виробництво товарів із використанням певних об’єктів інтелектуальної власності або сплатити роялті, заробляючи в такий спосіб гроші.

У 2011 р. у США суд визнав доцільним використання терміна “патентний троль” в офіційних матеріалах. Нині в науковій літературі він використовується досить часто для назви явища, що набуло останніми роками неабиякого поширення [8, 89].

Слід зазначити, що багато людей, у тому числі адвокати, судді, науковці, використовують різні назви цього явища залежно від сфери бізнесу, в якій діють патентні тролі, стилю їх діяльності та фактично класифікують патентних тролів на такі види: особи, що не займаються виробництвом товарів / особи, що не практикують (англ. non practicing entity / NPE), збирачі патентів (англ. patent aggregator), невиробнича організація (англ. non manufacturing entity), патентний дилер / торговець, посередник (англ. patent dealer), патентний пірат (англ. patent piracy), патентний примушувач (англ. patent enforcer), фірма, що спеціалізується на патентних судових позовах (англ. patent litigation firm) [7, 145–146], та ін.

Сам автор терміна “патентний троль” спочатку використовував термін “патентний вимагач” (англ. patent extortionist), який досить точно характеризує осіб, що провадять зазначену діяльність. Однак, імовірно, з огляду на те, що існує певне різноманіття так званих патентних вимагачів (стиль діяльності яких відрізняється один від одного), виникла потреба у застосуванні одного узагальнювального терміна щодо таких осіб та їх діяльності у сфері патентного права. Такий термін запропонував Piter Detkin, яким нині називають осіб – “патентний троль” (іменник) та їх діяльність – “патентний тролінг” (дієслово).

Отже, термін “патентний троль” найчастіше застосовується до власників патентів, які не провадять самостійну виробничу діяльність. Патентні тролі, як правило, не займаються ані творчою діяльністю із розробки об’єктів права інтелектуальної власності, ані виробництвом товарів із застосуванням скуплених патентів. Їх діяльність у більшості випадків полягає у скуповуванні невикористовуваних (“сплячих”) патентів та очікуванні, доки яка-небудь компанія розробить схожу технологію, після чого патентний троль подає до суду позов про порушення прав інтелектуальної власності на патент.

За формулюванням неприбуткової організації Patent Freedom, що проводить моніторинг патентного бізнесу на Заході, патентний бізнес переходить у категорію тролінга, коли власник патента починає встановлювати неринкові ціни та притискає незгодних ліцензіатів, блокуючи їх діяльність у судах. При цьому таке явище набирає обертів – кількість судових позовів збільшується у середньому на 22 % щорічно. Так, сума патентних претензій у 2011 р. у судах досягла \$29 млрд [9].

Про масштаби індустрії патентних тролів у США також свідчать цифри, що підрахував американський дослідник Colleen Chien [10, 83], який у своїх дослідженнях зауважує, що частка позовів, наданих патентними троями, становила 61 % від загальної кількості патентних позовів, поданих у США за одинадцять місяців 2012 р.

Слід також звернути увагу, що на Заході серед науковців і досі не закінчено дискусію щодо того, яким явищем слід вважати патентний тролінг: негативним чи корисним. Так, James F. McDonough III у своїх дослідженнях розглядає це явище як “сигнал прогресу, еволюції патентного ринку, новий погляд в ідеях економіки”, оскільки, на його думку, патентний тролінг сприяє патентній ліквідності [11, 227–228]. Однак переважна більшість західних науковців, таких як Colleen Chien [12], Michael Risch [13], J. P. Mello [14] та ін., вважають патентний тролінг явищем негативним, таким, що є проявом недобросовісної конкуренції до компаній, які займаються винахідництвом і виробництвом технологій, результатом їх наукових досліджень є розробка методів боротьби з патентними троями та стримування їх діяльності.

Характерною рисою цього виду діяльності є те, що патентні тролі наряду з іншими можливостями з використання скуплених патентів широко використовують “слабкі місця” системи патентних прав і господарських позовів для отримання коштів за дійсні та вигадані порушення.

Проведені американськими юристами дослідження означеної проблеми свідчать, що за останнє десятиліття майже всі високотехнологічні компанії стали жертвами патентних тролів, хоча основних фінансових витрат зазнають середні й малі фінансові компанії.

Американські дослідники критикують патентних тролей за маніпулювання патентною системою для отримання великого прибутку [15]. Такими недоліками системи патентних прав є, наприклад, те, що патенти часто сформульовано досить невизначено, й тому без проведення відповідної експертизи не можна бути впевненим щодо порушення чийось прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим звернення до суду – єдиний шлях усунення протиріччя з даного приводу.

Досліджуючи зазначену проблему, Г. О. Андрощук зосереджує увагу на тому, що актуальність “протитролевої” діяльності дуже висока: технологія судового переслідування за нібито незаконне використання запатентованих технологій відпрацьована, а от діяльність компаній, що працюють над створенням нових реальних технологій, усе більше ускладнюється саме внаслідок патентних претензій [10, 85].

Тенденції щодо зростання судових позовів патентних тролей з 1400 (у 2005 р.) до 5842 (у 2011 р.) [16] свідчать про зростання їх активності, що є проявом недобросовісної конкуренції у сфері патентного права. Зазначеними діями патентні тролі підривають самі принципи патентного права, обмежують наукові дослідження та інноваційну діяльність, стримують підприємницьку ініціативу, завдають шкоди виробникам та споживачам товарів. Наслідком діяльності патентних тролей є порушення конкуренції на ринку, сповільнення технологічного розвитку.

Аналіз закордонних і національних наукових публікацій та низки патентів, виданих Патентним відомством України, дає підстави для висновку про те, що патентний тролінг в Україні має певні особливості й відмінності від патентного тролінгу на Заході.

Ця особливість в Україні полягає в реєстрації у патентному відомстві України патентними троями на своє ім'я прав інтелектуальної власності на неоригінальні або навіть абсурдні (давно та широковідомі) об'єкти, (наприклад, вішала, лампи розжарювання, корки для закупорювання пляшок, протектори шин, зовнішній вигляд ноутбука із закругленими кутами, кузовів автомобілів, пальчикових батарейок, пакування продуктів харчування тощо). Крім того, аналіз низки патентів, виданих патентним відомством України на корисні моделі і промислові зразки, свідчить про непоодинокі факти видачі патентів на об'єкти, які не тільки давно й широковідомі, а також трапляються випадки реєстрації об'єктів, на які раніше вже видано патенти на різних правовласників, що й нині чинні. Іноді дати видачі таких патентів різняться лише кількома місяцями чи навіть тижнями (упевнитися в цьому можна, зробивши аналіз виданих патентів, наприклад, на корки для закупорювання пляшок, яких за останні роки у відповідних державних реєстрах зареєстровано досить багато).

Зазначені особливості обумовлені хибами національного патентного законодавства, що полягають у можливості реєстрації промислових зразків і корисних моделей без проведення кваліфікаційної експертизи на предмет відповідності цих об'єктів умовам патентоздатності (новизні – для промислових зразків і новизні та промислової придатності – для корисних моделей), а також певними недоліками у роботі патентного відомства.

Так, голова Державної служби інтелектуальної власності України А. Г. Жарінова в інтерв'ю виданню “Ракурс” 16.03.2015 р. пояснила, що така система видачі патентів існує в більшості розвинених країн світу, зокрема тих, що є учасниками Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, учасницею якої є і Україна, а також на теренах Єв-

ропейського Союзу під час реєстрації промислового зразка ЄС в Офісі з гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ). Водночас, зазначає А. Г. Жарінова, ця система, що вже існує в Україні протягом багатьох років, останнім часом стала предметом недобросовісного використання з боку несумлінних заявників, які, не будучи авторами промислових зразків чи дійсними виробниками певної продукції, подають заявки на реєстрацію з недобросовісними намірами та в подальшому зловживають наданими правами [17].

Отже, хоча законом передбачено можливість оскаржити такі патенти у суді та домогтися їх анулювання, відомий і той факт, що судовий процес розгляду спорів потребує досить багато часу. До цього ж часу патентний троль отримує серйозні правові важелі та має багато можливостей для здійснення маніпуляцій, у тому числі із залученням органів виконавчої влади та правоохоронних органів.

Таким чином, недобросовісні заявники отримують права на сумнівні об'єкти, щодо них автоматично включається механізм правової охорони та захисту їх прав. Унаслідок цього такі особи отримують можливість блокувати господарську та зовнішньоекономічну діяльність інших суб'єктів і займатися здирництвом на начебто законних підставах, тобто фактично зловживати правами.

Однак жодна норма в національному законодавстві безпосередньо не передбачає відповідальності патентних тролів за зловживання правами, в тому числі за конкурентним законодавством. Сучасним законодавством не передбачено відповідальності патентних тролів за зловживання правами, які певним чином мають умовний характер, оскільки надаються під їх особисту відповідальність у частині відповідності об'єкта умовам патентоздатності.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Патентний тролінг – шкідливе явище, що набуває в Україні все більших масштабів. Він полягає у зловживанні правами інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки, реєстрація яких стає можливою у зв'язку з певними прогалинами та протиріччями у національному законодавстві. Права інтелектуальної власності патентних тролів мають досить умовний характер, однак важелі у вигляді патентів, отримані цими недобросовісними суб'єктами, дозволяють їм здійснювати маніпуляції в тому числі із залученням контрольних і правоохоронних органів, блокувати діяльність суб'єктів господарювання й шантажувати їх для отримання великих прибутків.

Дії патентних тролів є проявом недобросовісної конкуренції, якою відповідно до загального визначення, наведеного у ст. 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності” [18]. Однак у сучасному адміністративному та кримінальному законодавстві відсутні як норми щодо притягнення патентних тролів до відповідальності за зловживання так званими “умовними правами” на корисні моделі та промислові зразки, так і дійові механізми боротьби із зазначеним проявом недобросовісної конкуренції.

Отже, на думку автора статті, першими кроками у боротьбі з патентним тролінгом в Україні є надання права Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності України на скасування за прискороною процедурою патентів на корисні моделі та промислові зразки, що отримані недобросовісними заявниками під їх відповідальність, і насправді не відповідають критерію новизни. Зазначене дасть можливість Антимонопольному комітету України притягувати патентних тролів до адміністративної відповідальності за ст. 15 ЗУ “Про захист від недобросовісної конкуренції” – досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

Автор цієї статті вважає, що запропонований механізм боротьби з патентними троями досить ефективний та значно коротший у часі, ніж судовий розгляд справ у відповідних господарських і цивільно-правових спорах.

Список використаних джерел:

1. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. – Изд. 3-е, испр., перераб. / редкол. : А. Н. Булыко. – М. : Мартин, 2011. – 704 с.
2. Полный англо-русский словарь. 300 тысяч слов и выражений / В. К. Миллер. – М. : Эксмо, 2013. – 1328 с.
3. The Oxford Russian Dictionary English-Russian, over 290 000 words translations, Edited by Paul Falla revised and updated throughout by Colin Howlett. – Oxford–Moscow, 1999. – 735 с.
4. Тролінг. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.ru.wikipedia.org/wiki/>
5. Англо-український українсько-англійський словник: близько 70 000 термінів / упоряд. : Л. І. Шевченко, В. І. Муравйов [та ін.] : за ред. Л. І. Шевченко, В. І. Муравйова. – К. : Арій, 2010. – 704 с.
6. Патентний троль. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.ru.wikipedia.org/wiki>
7. Intellectual property strategies for the 21st century corporations: a shift in strategic and financial management / Lanning G. Bryer, Scott J. Lebson, Matthew D. Asbell. – Canada : John Wiley&Sons, 2011. – 346 p.
8. Левковець О. М. Сучасні трансформації інституціональних умов функціонування сфери інтелектуальної власності // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. – 2013. – № 4 (15). – С. 84–97.
9. Как запатентовать лампочку и стать миллионером [Электронный ресурс] / “ЛІГАБізнесІнформ” Інформаційне агентство. – Режим доступу : <http://www.biz.liga.net/all/it/stati/2915790-kak-zapatentovat-lampochku-i-stat-millionerom.htm>
10. Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 70–88.
11. James F. McDonough III The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy [Електронний ресурс] / James F. McDonough III / Emory University School of Law (2011). – Режим доступу : <http://www.papes.ssrn.com/abstract=959945>
12. Colleen Chien Startups and Patent Trolls [Електронний ресурс] / Colleen Chien // Santa Clara Law Digital Commons (2012). – Режим доступу : <http://www.digitalcommons.law.seu.edu/facpubs/533>
13. Michael Risch Patent Troll Myths [Електронний ресурс] / Michael Risch / Villanova University School of Law (2012). – Режим доступу : <http://www.ssrn.com/abstract=1792442>
14. Mello J. P. Tehnology Licensins And Patent Trolls [Електронний ресурс] / J. P. Mello // Boston University (2008). – Режим доступу : https://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume122/documents/Mello_WEB_000.pdf
15. Roy Marc Tech Wants Patent Trolls Tamed [Електронний ресурс] // Internetnews.com Apr 26, 2006. – Режим доступу : <http://www.internetnews.com/business/article.php/3500546>
16. Загальна статистика судових справ, ініційованих NPE у 2001–2005 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.lexdigital.ru/wp-content/uploads/2012/07>
17. На запитання “Ракурсу” відповідає голова Державної служби інтелектуальної власності України Алла Жарінова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ua.racurs.ua/787-patentnyu-troling>
18. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>