

*Нікончук А.М., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії, історії держави та права,
декан юридичного факультету Українського державного університету
фінансів та міжнародної торгівлі*

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ПАТЕНТНОМУ ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ

***Анотація.** Патентування об'єктів права інтелектуальної власності є однією із сфер господарської діяльності, якій приділяється значна увага в процесі створення належних умов для формування ринкових відносин. Зазначене питання надзвичайно актуальне для України, яка на сучасному етапі її розвитку потребує прозорих механізмів у створенні інвестиційно привабливого простору. Практика здійснення господарської діяльності з використанням запатентованих об'єктів свідчить про зростання інтересу суспільства до патентування відповідних результатів інтелектуальної діяльності та інших досягнень окремими його членами, адже забезпечення прозорості зазначеного процесу сприятиме розвитку економіки країни в цілому і підвищенню рівня правової культури зокрема.*

У статті проаналізовано особливості недобросовісної господарської діяльності у сфері патентування об'єктів права інтелектуальної власності та розглянуто патентний тролінг як явище і умови, що створюють підґрунтя для його виникнення.

***Ключові слова:** патентний троль, патентний тролінг, патентування, зловживання у сфері патентування, недобросовісна господарська діяльність, відповідальність у сфері патентування.*

Постановка проблеми. Актуальність теми наукової статті зумовлена недостатнім дослідженням питання ідентифікації суб'єктів зловживань у сфері патентування об'єктів права інтелектуальної власності та необхідністю вироблення дієвих шляхів протидії патентному тролінгу зокрема.

Аналіз змісту діяльності суб'єктів патентування й питання захисту добросовісних суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків, тісно пов'язані з установленням такого правового режиму регулювання ринку патентування, який би робив його інвестиційно привабливим і прозорим з точки зору забезпечення належної взаємодії між його суб'єктами.

Мета дослідження – провести цілісний аналіз формальних і функціональних ознак недобросовісних суб'єктів патентування в Україні. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків як об'єктів права інтелектуальної власності. Предметом дослідження є правові засади протидії патентному тролінгу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню патентного тролінгу, його виникненню та тенденцій розвитку присвячені праці як вітчизняних учених, зокрема Г.О. Андрощука [1], Левковець О.М. [4, 5], Селіваненко В.В. [9], так і іноземних фахівців [12, 13, 14, 15]. Водночас, на наш погляд, у вітчизняній науковій і юридичній літературі питання протидії патентному тролінгу висвітлено недостатньо, що зумовлює необхідність його додаткового дослідження.

Виклад основного матеріалу. Існуючі поняття патентного «піратства» або «рейдерства» не дають чіткого і однозначного визначення змісту недобросовісної діяльності у сфері патентування, яка спотворює ініціативні намагання винахідників і авторів розвивати власні інтелектуальні здібності та знаходити зовнішню форму їх реалізації.

Правові засади захисту прав інтелектуальної власності перш за все встановлено статтею

54 Конституції України, якою визначено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності [2]. Водночас практична реалізація зазначеної статті вимагає від держави здійснення певного комплексу заходів, які б повною мірою забезпечили зазначені гарантії, а саме виключили можливості для зловживань у сфері патентування щодо тих чи інших об'єктів права інтелектуальної власності та об'єктів патентного права зокрема.

Для повноти сприйняття об'єктів саме патентного права варто зазначити, що патентне право є інститутом права інтелектуальної власності, яке в свою чергу є підгалуззю права цивільного. До переліку об'єктів патентного права відносяться винаходи, корисні моделі і промислові зразки, які варто відрізнити від об'єктів права промислової власності, перелік яких дещо ширший.

В цілому зміст патентування полягає в наданні можливості винахіднику чи автору захистити результати власної інтелектуальної творчості протягом тривалого періоду часу та ексклюзивного права на управління процесом вилучення позитивних якостей з відповідного об'єкта. Вочевидь, що в країнах з розвинутою ринковою економікою процес патентування відбувається відносно цивілізовано, але навіть і в таких країнах можливі прецеденти, коли об'єктом патентування стають очевидні речі, що характеризуються наявністю недобросовісної конкуренції зокрема. Досить часто винахідники чи автори, в силу відсутності у них достатнього обсягу ресурсів, навіть після абсолютно легального патентування продають патентним троям належні їм права, що є похідними із патенту, адже патентні тролі на відміну від них є тримачами великих патентних портфелів і займаються лише їх юридичним супроводженням, не проводячи власне ніяких досліджень і не роблячи винаходів.

Ще досить недавно визначення «патентний тролінг» не було широко відомим у суспільстві, але розвиток суспільних відносин, і в сфері патентування об'єктів інтелектуальної власності зокрема, призвів до розквіту недобросовісної конкуренції, яка полягає в системному отриманні патентів на відповідні об'єкти цивільного обороту, які ще донедавна не розглядалися через призму отримання прибутку в разі їх реєстрації як об'єкта патентування.

В цілому патентний тролінг як соціально-економічне явище виник не в Україні. Зазначене явище із часом набуло ознак вже повноцінної системної діяльності, яка має відповідних суб'єктів, об'єкти впливу, вертикальні та горизонтальні комунікативні зв'язки, за допомогою яких власне зазначена система відносин і функціонує. Характерною ознакою патентного тролінгу є те, що зазначена діяльність не має національних (внутрішньодержавних) обмежень, зазначеній діяльності притаманна ознака інтернаціональності.

Геннадій Андрощук вважає, що суб'єктом патентного тролінгу є патентний троль, під визначенням якого варто розуміти фізичну чи юридичну особу, чия діяльність полягає виключно в організації і забезпеченні системного отримання ліцензійних платежів за використання належних їй прав, як володільцю патенту на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності [1, с. 70].

Вайкхарі Р. вважає, що мета патентного троя полягає у придбанні патентів з метою подальшого отримання ліцензійних платежів [15, с. 33].

Погоджуючись з Г.Андрощуком вважаємо, що окрім зазначених ознак існують і інші ознаки, які характеризують патентного троя. Хоча законодавство України, як і законодавство багатьох інших держав, і не дає змогу розмежувати між собою патентного троя і добросовісного суб'єкта зазначених відносин, але аналіз зовнішніх ознак і протиріч, які виникають між суб'єктами господарювання у сфері патентування, дає змогу зупинитись на загальних ознаках, за якими патентного троя все ж таки можна ідентифікувати. Отже, патентному трюю, на нашу думку, в цілому притаманні такі ознаки:

- що це юридична або фізична особа, яка спеціалізується на купівлі і перепродажу прав, що впливають з патентів;
- основним видом діяльності яких є лише патентування або інші форми легалізації об'єктів права інтелектуальної власності;

- володіють значним патентним портфелем;
- наявність висококваліфікованої групи юристів, які спеціалізуються на питаннях патентування і юридичного супроводження зазначеного процесу;
- змістом діяльності відповідного суб'єкта є агресивна (наступальна) і юридично забезпечена поведінка;
- основна мета діяльності суб'єкта характеризується вимаганням виплат компенсацій або ліцензійних платежів;
- такі суб'єкти не чутливі до зустрічних позовів, адже не володіють ніякими виробничими потужностями.

Патентний тролінг це діяльність, яка являється інструментом для побудови пасивної бізнес-моделі, адже інвестувавши кошти в отримання патентів, навіть не займаючись при цьому справжньою винахідницькою чи іншою корисною діяльністю, видається можливим отримувати прибуток за рахунок чужих організаційних і інтелектуальних надбань.

На практиці патентний троль звертається до добросовісного суб'єкта господарювання з юридичною претензією щодо виплати коштів за користування ним об'єктом права інтелектуальної власності, коли останній вже має певну позитивну репутацію і який вже забезпечив просування товару на ринку. Як правило, добросовісний суб'єкт просто не знає про те, що винахід чи технологія вже кимось запатентовані.

Мета патентного троля – створення штучних перешкод у веденні господарської діяльності добросовісним суб'єктом із розрахунку на те, що це спонукатиме його до підвищення рівня договороздатності на предмет виплати відповідних компенсацій. Патентний троль, як правило, не доводить такого суб'єкта до банкрутства, адже кінцева мета це отримання коштів і по можливості системно і неодноразово.

Зазначене питання у своїй роботі розглядає і Колін Чін, яка є спеціалістом у сфері патентного законодавства, міжнародної інтелектуальної власності і професором Школи права Університету Санта Клара. Професор Колін Чін зазначає, що модель поведінки патентного троля передбачає використання наступальної юридичної тактики, емоційний зміст якої полягає в розрахунку, що відповідачу легше буде погодитись з його умовами ніж протидіяти у встановленому законом порядку, адже потенційні судові витрати можуть не покрити вигоди від залишення ексклюзивних прав патентовласника за собою [12, с. 14].

Патентного троля не варто плутати з добросовісним тримачем портфеля патентів, адже велика їх кількість, отримана одним суб'єктом господарювання, не завжди свідчить про те, що це саме патентний троль. В кожному конкретному випадку необхідний детальний розгляд відповідної ситуації, адже абсолютно добросовісний суб'єкт господарювання може бути тримачем такого портфелю на законних підставах, інвестувавши в придбання патентів.

Подібна неврегульованість призводить до того, що виникають патентні війни, змістом яких є патентування всього, що можливо і що відповідно не сприяє здоровому клімату на ринку зокрема.

Прикладом такої недобросовісної діяльності є так звані блокуючі патенти, мета отримання яких – це створення штучних, але за формальними ознаками цілком законних перешкод іншому суб'єкту, володільцю іншого патенту, удосконалювати власний винахід. Завдяки блокуючим патентам їх володільці спонукають первинного патентовласника або ділитися відповідною винагородою, або взагалі відмовитися від належних їм прав.

Подібною до патентного тролінгу є діяльність у сфері інтернет-технологій, яка отримала назву «кіберсквотинг» і яка полягає в системній реєстрації найбільш уживаних доменних імен з метою їх подальшого продажу реальним користувачам при створенні ними тих чи інших інтернет-сайтів.

В Україні проблема патентного тролінгу з кожним роком стає все більше суттєвою, адже конкретних заходів з протидії цьому явищу держава не пропонує. На сучасному етапі розвитку суспільних відносин у сфері патентування в Україні існуванню патентного тролінгу сприяє або нездатність, або не бажання тих суб'єктів публічного права, які наділені відповідними функціями держави ліквідувати умови для існування зазначеної хоч зовні і такої, що не

порушує норм права діяльності, але водночас такої, яка негативно впливає на розвиток як ринку патентування, так і власне на ініціативу винахідників чи авторів винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

Ринок патентування характерний тим, що з кожним роком кількість суб'єктів господарювання, які спеціалізуються на такій специфічній діяльності, яка містить ознаки патентного тролінгу, динамічно збільшується, адже вона не вимагає значних і довготривалих інвестицій і водночас є достатньо прибутковою.

Патентний тролінг варто назвати складовою частиною патентної, чи навіть економічної війни, іншими складовими якої може бути як промисловий шпіонаж, так і інші форми недобросовісної господарської діяльності.

Патентні тролі використовують слабкі місця в законодавстві країни, яке регулює порядок цивільного обороту об'єктів патентування, адже досить часто об'єктом патентування з боку патентного тролія є досить загальні речі. Особливістю патентного тролінгу є штучне блокування просування об'єкта цивільного обороту на ринку.

Схема роботи патентного тролія на перший погляд проста і полягає в реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності, як правило, у вигляді промислового зразка, адже якщо говорити про винахід або корисну модель, то вони вже якісно відрізняються від попереднього об'єкта, оскільки дійсно повинні містити певну винахідницьку складову.

Патентні тролі купують так звані пасивні (такі, які реально не породжують правових наслідків в результаті користування ними) патенти, чекаючи поки іншим суб'єктом буде запатентовано за загальними ознаками щось подібне, і, відслідковуючи в періодичних виданнях відповідні інформаційні повідомлення про використання відповідних об'єктів, звертаються з вимогою про виплату коштів чи подають до суду позов про порушення патентних прав.

Зазначене питання розглядав і професор Майкл Річ з Університету Віланова, який зазначає, що патентний троль чекає поки використання запатентованого об'єкта або відповідної технології вийде на комерційний рівень (з'явиться можливість вилучати його корисні якості і конвертувати їх у кошти), а потім починає вимагати відповідних виплат за право використання відповідного патенту [14, с. 459].

В Україні перед тим, як зареєструвати відповідний винахід або корисну модель варто забезпечити, щоб він був не лише новим, промислово придатним і мав винахідницький рівень, а й був ексклюзивним і не допускав подвійності визначень та трактувань їх особливостей (властивостей).

У випадку, коли об'єкт права інтелектуальної власності публічно оприлюднено (введено в цивільний оборот), але з різних причин не зареєстровано, це може призвести до атаки патентного тролія, тому об'єктивною необхідністю вбачається саме первинна реєстрація об'єкта, і лише потім його оприлюднення, наприклад, шляхом здійснення певних маркетингових кроків.

У разі, якщо все ж таки винахідник чи автор піддаються атаці патентного тролія, єдиним правильним кроком у побудові взаємовідносин з ним є встановлення режиму виключно офіційного спілкування (із збереженням листів, договорів, угод чи інших підтверджень контактів), адже будь-які інші форми спілкування не гарантуватимуть досягнення результатів, які б уможливили захист належного винахіднику чи автору права інтелектуальної власності. Якщо ж суб'єкт господарювання приймає рішення протидіяти патентному тролію і починає активно захищати власні права, то здійснювати зазначене необхідно якомога публічніше, вдаючись навіть до організації і проведення прес-конференцій і тиражування повідомлень у засобах масової інформації, внаслідок чого патентний троль, оцінивши перспективні репутаційні втрати, може відмовитися від своєї атаки і буде змушений повернутися в правове поле.

Зокрема, якщо розглянути порядок реєстрації промислових зразків в Україні, то, на відміну від винаходів і корисних моделей (які є різновидом винаходів), вони реєструються без ґрунтовної перевірки, адже при реєстрації промислового зразка достатньо лише пред'явити належним чином заповнену заявку. Передумова існування такої можливості в Україні полягає в змісті статті 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», норми якого передбачають видачу патентів на зазначений вид об'єктів по заявці [8].

На практиці це полягає у тому, що Державна служба інтелектуальної власності України видає патенти на промислові зразки без проведення так званої кваліфікаційної експертизи, яка полягає в перевірці об'єкта на відповідність умовам патентоздатності, як це передбачено статтею 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» для винаходів і корисних моделей [7].

Очевидно, якщо промисловий зразок, який запатентовано, не містить ознак новизни, або в разі якщо відповідну заявку на його реєстрацію було подано з порушенням прав інших осіб, то такий патент потенційно можна визнати недійсним, але лише в судовому порядку і витративши при цьому дорогоцінний час і кошти на судові витрати.

На нашу думку, доцільним є все ж таки проведення більш ґрунтовної експертизи промислових зразків перед тим як у встановленому законом порядку їх зареєструвати і розмістити згідно з рубрикатором у відповідну групу (реєстр) для полегшення їх знаходження потенційними авторами нових промислових зразків, з метою недопущення дублювання вже зареєстрованих об'єктів.

Водночас, якщо патентний троль все ж таки являється володільцем патенту (внаслідок перехоплення ініціативи і первинної реєстрації об'єкта), то оплата за користування патентом чи взагалі його купівля повинна бути здійснена лише в офіційному порядку, адже у разі недотримання такого порядку існує ризик обману і множинної продажі патенту одночасно і іншим суб'єктам господарської діяльності. В подібній ситуації перш за все необхідно пересвідчитися чи дійсно патентний троль являється належним володільцем патенту, чи є шахраєм або вимагачем, адже на практиці відрізнити суб'єкта господарювання, який належним чином здійснив винахід і його зареєстрував, від патентного троля досить важко.

У разі, якщо суб'єкт господарювання, який пред'явив вимогу відносно оплати за користування патентом, все ж таки здійснює це правомірно, то зазначена ситуація вирішується шляхом переговорів, але у випадку, якщо суб'єкт вимоги не має належного підтвердження щодо власного статусу як володільця патенту – може йти мова про шахрайство або вимагання, які є складом злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України, що повинно стати предметом розгляду вже правоохоронних органів [3].

Варто зазначити, що навіть у разі переуступки прав на патент це однозначно не захищає належного набувача в майбутньому від можливого і необхідного судового доказування власної правоти і права володіти відповідним об'єктом. Водночас, якщо суб'єкт господарювання все ж таки приймає рішення про активний захист від патентного троля – єдиним правовим шляхом, який би убезпечував від подібних нападок у майбутньому, є проведення процедури визнання патенту недійсним. Це може призвести до потенційно довготривалого судового розгляду, із проведенням відповідних судових експертиз, але ці кроки конче необхідні, адже в кожному конкретному випадку суб'єкт оскарження приймає для себе рішення чи варта перемога у суді затрачених коштів і чи окупиться в майбутньому відповідний патент, тому що єдиним об'єктивним чинником, який дає змогу оцінити перспективність володіння патентом, є кон'юнктура ринку.

Об'єктивною необхідністю в разі судового розгляду зазначеного питання є надання належної доказової бази, адже відсутність зазначеної може призвести до того, що суб'єкт, діяльність якого оскаржується, матиме змогу, і достатньо правомірно, називати вже себе об'єктом атаки патентного троля.

Як зазначає О.М. Левковець, система захисту прав інтелектуальної власності може становити загрози національній безпеці країни [5, с. 87].

Іншим, позасудовим, кроком захисту від діяльності патентного троля є звернення до антимонопольного комітету – як це передбачено статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», адже суб'єктів господарювання, які б на професійній основі займались патентуванням в Україні, відносно не багато. У разі, якщо патентний троль зловживає своїм монопольним становищем у тій чи іншій сфері господарювання, варто піднімати питання про недопущення порушення законодавства про захист економічної конкуренції [6].

Ми переконані, що таке порушення питання матиме юридичні перспективи у разі, якщо

воно буде додатково ґрунтуватися на рішенні суду про визнання патенту недійсним, та інших фактах, які підтверджують недобросовісне обмеження господарської діяльності. Водночас, предметом такого обмеження може бути заборона ввезення на територію України об'єкта права інтелектуальної власності, на який було видано патент, адже, як зазначає В. Селіваненко, реалізація отриманих прав недобросовісними суб'єктами господарювання здійснюється здебільшого у формі внесення об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів «патентного тролінгу») до митних реєстрів або шляхом подання позовів про заборону використання згаданих об'єктів іншими особами [9, с. 224].

На нашу думку, захиститися від недобросовісної діяльності патентних тролів, в разі якщо добросовісний суб'єкт господарської діяльності планує імпортувати або експортувати відповідні товари через митну територію України, можливо шляхом реєстрації і отримання патенту в Україні до того як будуть здійснюватися відповідні експортно-імпортні операції, адже заздалегідь проведена реєстрація об'єкта права інтелектуальної власності і отримання патенту покликані створити всі необхідні передумови для правового захисту зареєстрованого об'єкта від посягань (навіть не завжди неправомірних) третіх осіб, і патентних тролів зокрема.

У разі, якщо все ж таки товар блокується на митниці внаслідок відсутності правових підстав для ввезення товару (об'єкта права інтелектуальної власності) на митну територію України, єдиним шляхом щодо захисту прав добросовісного суб'єкта господарювання є захист ним своїх прав у судовому порядку шляхом правового визнання права попереднього користувача на винахід, корисну модель або промисловий зразок, як це передбачено статтею 470 Цивільного кодексу України [11].

Зокрема, щодо поінформованості про наявність відповідних патентних обмежень досить ємкими є погляди Марка Лемлі і Натана Мірхволд, які зазначають, що умови, в яких відсутня можливість учасникам ринку патентування отримувати максимум інформації один про одного, називаються «сліпим ринком» [13, с. 101].

Наявність сліпого ринку характерна не лише для України. З зазначеного питання висловлювався і В.О. Хорошкеєв, який зазначав, що в Російській Федерації кількість патентів, що видаються на винаходи, складає близько 50% від кількості поданих заявок винахідниками, однією з причин чого є відсутність доступу до всієї необхідної інформації в тій сфері, в якій вони працюють [10].

Ми переконані, що на сучасному етапі розвитку економіки України існування «сліпого ринку» не сприяє встановленню вертикальних і горизонтальних комунікативних зв'язків в процесі налагодження міжнародного економічного співробітництва як в цілому, так і трансферу технологій зокрема. Як зазначає О.М. Левковець, останніми роками у світовій науці та практиці посилюється дискусія навколо ролі інтелектуальної власності у сучасній глобалізованій економіці, умов перетворення її на ресурс розвитку, проблем використання інтелектуальної власності як інструменту експлуатації менш розвинутого економічного простору. Зокрема, трансфер технологій О.М. Левковець визначає як передання систематизованого знання про виробництво продукції, застосування процесу, надання послуги [4, с. 60].

Іншим способом захисту є намагання щодо визнання патенту, яким володіє патентний троль, недійсним, але в даному випадку варто зазначити, що розгляд відповідного питання, як правило, супроводжується проведенням судової експертизи, до забезпечення проведення якої необхідно підійти досить відповідально, надавши для цього всі необхідні дані та матеріали.

У разі, якщо судом буде прийнято рішення про скасування видачі патенту, добросовісний суб'єкт господарювання матиме змогу отримати його, але вже на себе, якщо буде визнано, що патентний троль отримав патент недобросовісним шляхом (в матеріалах справи будуть дані про факти корупційних діянь тощо), доцільним вбачається витребування відшкодування шкоди заподіяної його діями. Витребування відшкодування шкоди заподіяної діями патентного троля є змістом абсолютно інших проваджень і правовідносин, урегульованих статтею 22 Цивільного кодексу України, зміст якої полягає у можливості відшкодування шкоди за упущену вигоду чи інші втрати матеріального та нематеріального (репутаційного) характеру, але зазначене питання може бути предметом вже іншого дослідження [11].

Одним із нововведень, яке б ускладнило функціонування патентних тролів, є пропозиція щодо обов'язковості використання об'єкта патентування, а також введення відповідальності за патентний тролінг. Водночас варто зауважити, що необхідні ретельно виважені механізми ідентифікації саме патентного тролія, адже за формальними ознаками їх діяльність, як і зловживання в подачі судових позовів з захистом відповідних прав, багато в чому схожа з абсолютно добросовісною господарською діяльністю. Саме тому доцільним вбачається створення спеціалізованих патентних судів, які б мали можливість використовувати єдині критерії для визначення патентних тролів та недобросовісності їх діяльності.

В цілому патентний тролінг явище не дуже позитивне. Адже саме існування патентних тролів і їх вплив на законослухняних винахідників і авторів деморалізує останніх дискредитуючи патентне право яка таке, що не містить достатніх інструментів для захисту законослухняних суб'єктів зазначених правовідносин, але водночас його існування на даному етапі розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні однозначно сприяє підвищенню рівня обізнаності суб'єктів зазначеного ринку з правовою базою, яка врегульовує зазначену сферу суспільних відносин, що врешті рещт призведе до отримання необхідного обсягу досвіду та еволюційно забезпечить витіснення патентних тролів із зазначеного ринку в разі, якщо вони будуть обмежуватися лише паразитуванням на чужих, потенційно конкурентоздатних досягненнях.

Водночас, існування фонду патентної документації громадського користування та надання послуг Українським центром інноватики та патентно-інформаційних послуг забезпечує певною мірою доступ широкого кола громадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об'єктів промислової власності, але ми вважаємо, що для пересічних винахідників і авторів патентно-інформаційний пошук повинен бути більше доступнішим, адже саме відсутність інформації і існування технічних та організаційних перешкод у своєчасному та повному отриманні патентної інформації знижує рівень їх ініціативності та зацікавленості.

Висновки. Дослідивши питання правових засад протидії патентному тролінгу, варто зазначити, що головною ознакою патентного тролія є патентування ним загальноприйнятих у цивільному обороті речей і зловживання чужими досягненнями та нововведеннями законодавства.

Побудова системи взаємовідносин і запровадження засобів правової протидії патентному тролінгу, які б забезпечили неминучість відповідальності та вжиття заходів впливу до порушників патентного права, на нашу думку, зумовить недопущення вчинення правопорушень і зловживань у досліджуваній сфері та захистить права добросовісних суб'єктів господарювання. Ми переконані, що у разі, якщо суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність, використовує запатентований об'єкт в якості підстави для необґрунтованого стягнення ліцензійної плати, то органи державної влади, уповноважені здійснювати контроль у сфері пакування, повинні розглянути питання про відміну рішення про видачу йому патенту.

Список використаної літератури

1. Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 70–88.
2. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
4. Левковець О.М. Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій / О. М. Левковець // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Економічна теорія та право. – 2014. – № 3. – С. 59–75.
5. Левковець О.М. Сучасні трансформації інституційних умов функціонування сфери інтелектуальної власності / О. М. Левковець // Вісник Національної юридичної академії

- України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Економічна теорія та право . – 2013. – № 4. – С. 84–97.
6. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 лист. 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 груд. 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
8. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 груд. 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
9. Селіваненко В.В. Форми порушення та захист прав суспільства на об'єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я / В. В. Селіваненко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 223–228.
10. Хорошкеєв В.А. Особенности национальной экспертизы изобретений. Вид снаружи / В.А. Хорошкеєв [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа : www.rbis.su/article.php?article=19
11. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
12. Chien C. Startups and Patent Trolls [Electronic Resource] / C. Chien. – Mode of access: <http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/553>.
13. Lemley M.A. How to Make a Patent Market / M.A. Lemley, N. Myhrvold // Stanford Law and Economics Olin Working Paper – 2008 – Vol. 36. – P. 101-103.
14. Risch M. Patent Troll Myths / M. Risch // Villanova Law/Public Policy Research Paper – 2012 – Vol. 42 – P. 457-499.
15. Vaikhari R. The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis / R. Vaikhari // Indian Journal of Intellectual Property Law. – 2008. – Vol. 1. – P 33-48.

Nikonchuk A.M., Ph.D. in Law, Associate Professor of the Theory of State and Law Chair, H.T. Head of Law Department of Ukrainian State University of Finance and International Trade

LEGAL PRINCIPLES OF COUNTER-PATENT TROLLING IN UKRAINE

Abstract. *Intellectual property rights patenting is one of the business scopes which is given considerable attention to in the process of arrangement of proper conditions for promoting market relations. The issue studied is extremely topical for present-day Ukraine that requires transparent mechanisms for creation of investment-attractive area. The economic activity practice through patented subjects indicates the public interest in patenting of the relevant outcomes of intellectual activity and other achievements of society. Providing of patenting transparency will promote the country's economy in general and increasing the legal culture level in particular.*

The article analyzes the peculiarities of mala fide economic activity in the field of intellectual property rights patenting. The patent trolling as phenomenon and factors for its arising is considered in the research.

Keywords: *patent troll, patent trolling, patenting, patent offences, mala fide economic activity, responsibility in the patenting area.*

References

1. Androchuk G.O. Patentniy troling proti innovaciy: stan, tendencii, zagrozi / G. O. Androchuk. // Pravo ta innovaciyne suspilstvo . – 2013. – № 1. – S. 70–88.
2. Konstituciya Ukraini // Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini. – 1996. – № 30. – St. 141.
3. Kriminalniy kodeks Ukraini // Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini. – 2001. – № 25. – St. 131.
4. Levkovets O.M. Inetektualna vlasnist yak resurs rozvitku: dilemma transferu tehnologiy / O.M. Levkovets // Visnik Natsionalnoi uridichnoi akademii Ukraini imeni Yaroslava Mudrogo. Ser. :

Economichna teoriya ta pravo. – 2014. – № 3. – S. 59–75.

5. Levkovets O.M. Suchasni transformacii instituciynih umov funkcionuvannya sferi inetektualnoi vlasnosti / O. M. Levkovets // Visnik Natsionalnoi uridichnoi akademii Ukraini imeni Yaroslava Mudrogo. Ser. : Economichna teoriya ta pravo. – 2013. – № 4. – S. 84–97.

6. Pro Antimonopolniy komitet Ukraini : Zakon Ukraini vid 26 list. 1993 roku // Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini. – 1993. – № 50. – St. 472.

7. Pro ohoronu prav na vinahodi i korisni modeli : Zakon Ukraini vid 15 grud. 1993 roku // Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini. – 1994. – № 7. – St. 32.

8. Pro ohoronu prav na promislovi zrazki : Zakon Ukraini vid 15 grud. 1993 roku // Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini. – 1994. – № 7. – St. 34.

9. Selivanenko V.V. Formi porushennya ta zahist prav suspilstva na obyekti inetektualnoi vlasnosti u sferi ohoroni zdorovya / V.V. Selivanenko // Chasopis Kiivskogo universitetu prava. – 2013. – № 3. – P. 223–228.

10. Horoshkeev V.A. Osobennosti natsionalnoi ekspertizi izobreteniy. Vid snaruji / V.A. Horoshkeev [Elektronniy resurs]. – 2002. – Rejim dostupa : www.rbis.su/article.php?article=19

11. Civilniy kodeks Ukraini // Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini. – 2003. – № 40. – St. 356.

12. Chien C. Startups and Patent Trolls [Electronic Resource] / C. Chien. – Mode of access: <http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/553>.

13. Lemley M. A. How to Make a Patent Market / M. A. Lemley, N. Myhrvold // Stanford Law and Economics Olin Working Paper – 2008 – Vol. 36. – P. 101–103.

14. Risch M. Patent Troll Myths / M. Risch // Villanova Law/Public Policy Research Paper – 2012 – Vol. 42 – P. 457–499.

15. Vaikhari R. The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis / R. Vaikhari // Indian Journal of Intellectual Property Law. – 2008. – Vol. 1. – P 33–48.

*Никончук А.М., кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории, истории государства и права,
декан юридического факультета
Украинского государственного университета
финансов и международной торговли*

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТНОМУ ТРОЛЛИНГУ В УКРАИНЕ

Аннотация. Патентование объектов права интеллектуальной собственности является одной из сфер хозяйственной деятельности, которой уделяется значительное внимание в процессе создания надлежащих условий для формирования рыночных отношений. Данный вопрос чрезвычайно актуален для Украины, которая на современном этапе ее развития нуждается в прозрачных механизмах создания инвестиционно привлекательного пространства. Практика осуществления хозяйственной деятельности с использованием запатентованных объектов свидетельствует о росте интереса к патентованию соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и других достижений общества, так как обеспечение прозрачности отмеченного процесса будет содействовать развитию экономики страны в целом и повышению уровня правовой культуры в частности.

В статье проанализированы особенности недобросовестной хозяйственной деятельности в сфере патентования объектов права интеллектуальной собственности и рассмотрен патентный троллинг как явление и условия, которые создают почву для его возникновения.

Ключевые слова: патентный тролль, патентный троллинг, патентирование, злоупотребления в сфере патентирования, недобросовестная хозяйственная деятельность, ответственность в сфере патентирования.