

Summary

Vashchynets I. On the legal qualification of putting copyrighted works on the Internet.

The article is devoted to the legal qualification of putting copyrighted objects on the Internet. The author analyses the scope of the author's publication, distribution and communication right to the public, defines the correlation of these rights and distinguishes them. Using the Ukrainian and foreign experience and considering the existing court practice the author offers the ways enhance the Ukrainian law on the research problem.

Key words: copyright, Internet, publication right, distribution right, right of communication to the public.

УДК 347.77

Я. Г. ВОРОНІН

Якіє Геннадійович Воронін, кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права НАН України

РОЛЬ ПАТЕНТНИХ ТРОЛІВ У СИСТЕМІ ПАТЕНТНОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Серед найважливіших тенденцій розвитку права інтелектуальної власності можна виділити одну у сфері патентного права, що здійснює значний економічний, світоглядний і правовий вплив на багато сфер бізнесу і споживання. Йдеться про діяльність патентних тролів. Патентний троль (*Patent Troll*) – компанія або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні ліцензійних платежів за використання належних йому патентів. На сьогодні точиться багато дискусій щодо цього явища. Та всі їх можна поділити на ті, які бачать в ньому лише негативні наслідки, та ті, що говорять про позитив цього явища поряд з негативними наслідками. Стосовно першої позиції, то головний аргумент наступний: патентні тролі не тільки завдають збитків, а й підривають основні принципи, що лежать в основі патентного права. Нині діяльність таких непрактикуючих організацій значно збільшує витрати бізнесу. Так, наприклад, компанія IPCOM GmbH, скандально відома як патентний троль, розпочала серію судових переслідувань, спрямованих проти виробників смартфонів. Першою жертвою німецька компанія вибрала найдорожчий бренд у світі Apple. Суть претензій – використання Apple у своїх мобільних продуктах технології IPCOM, яку вона придбала у компанії Robert Bosch GmbH ще в 2007 році. Сума патентного позову складає 1,57 млрд доларів. Що стосується іншої позиції, то йдеться про діяльність патентних тролів з точки зору захисту інтересів винахідників-початківців та національних виробників від великих агресивних патентних гравців на ринку шляхом контролю імпортованої продукції, підвищенням цін на ввезений товар і т.д. Україна в даному питанні не є винятком. Так у 2013 р. були видані патенти на такі промислові зразки як шуруп, упаковка суперклею та планшетні комп'ютери. Раніше були видані патенти на пробки для закупорювання пляшок, зубочистку і паливний брикет. На жаль, в Україні патентний тролінг може стати новим «жанром» банального здирництва. Не виключено, що виникнення подібної тенденції – лише питання часу.

Спочатку ідея патентної системи полягала в тому, щоб надати незалежному винахіднику достатній період часу для витягу прибутку зі своєї розробки. Ідея правильна і корисна, однак при її втіленні треба знати міру. Помилка національної патентної організації при реєстрації винаходу може коштувати занадто дорого для індустрії і прогресу в цілому.

Наприклад, ви хочете запатентувати кругле колесо до автомобіля. Очевидно, що ні в одній країні світу вам не вдасться оформити це як винахід в силу його очевидності, заявка просто не пройде експертизу. Але якщо в якій-небудь «банановій» республіці, де місцеві жителі завжди ходили пішки, вам видадуть такий патент, бізнес виробників автомобілів, які ризикнули вийти на цей ринок, перетвориться в жахливий сон. Їм або доведеться платити компенсації за порушення патенту, або ставити на машини квадратні колеса.

Варто зауважити, що в даний час незалежні винахідники рідко використовують патент за прямим призначенням. Як правило, його продають патентним троям або іншим корпораціям, які потім використовують патент для розвитку свого бізнесу через судові позови.

У результаті патентних воєн компанії намагаються перестраховатися і патентують все підряд. Патентне бюро переважане і тому часто задовольняє безглузді і абсурдні заявки. Однак подібні «винаходи колеса» не приносять якоїсь користі суспільству або прогресу.

На жаль, наведена історія з «круглими колесами» не так вже й фантастична, оскільки схожі події досить регулярно відбуваються в країні з найбільш розвинутою економікою - США. Одне з найяскравіших свідчень недосконалості американської патентної системи - недавнє судове розслідування між Apple і Samsung.

Перемога Apple в патентному спорі проти Samsung щодо дизайну смартфонів і планшетів викликає багато питань. Перш за все, Apple не повинна була отримати патент на зовнішній вигляд iPad. Американські

журналісти повідомляють, що ще в 1994 р. компанія Knight-Ridder спробувала запатентувати планшет з закругленими кутами, який мало чим відрізнявся від представленого через 16 років iPad. Однак планшет Knight-Ridder був визнаний непатентоспроможним у силу його «очевидності». Тим не менш, у 2009 р. патентне бюро США чомусь видало патент за аналогічною заявкою для компанії Apple.

Очевидно, що Apple не випадково намагалася запатентувати дизайн оформлення iPad. Швидше за все, різні інноваційні технології, використані в iPad, вже давно запатентовані виробниками дисплеїв, процесорів і т.д. З іншого боку, патент на прямокутний планшет з закругленими кутами – це такий же нонсенс, як патентування взуття класичної форми.

Подібний факт свідчить про те, що сучасна патентна система США – це зовсім не досконала, як би нам не хотілося в це вірити. Так, більшість оформлюваних сьогодні технічних патентів являють собою так звані «блокуючі патенти». Їх призначення – перешкодити власнику іншого патенту вдосконалювати свій винахід. Вони призначені виключно для того, щоб змусити володаря першого патенту відмовитися від своїх прав або поділитися з власником блокуючого патенту. Багато експертів вважають, що їх взагалі потрібно заборонити в силу заподіяваної ними шкоди прогресу¹.

На підтвердження вказаного вказує також ситуація, коли зовсім дивовижний патент намагалася отримати компанія IBM (яка, до речі, вже багато років є світовим лідером за кількістю присуджених патентів). Патентна заявка № 20070244837 описує систему і методи отримання зиску з портфоліо активів, наприклад, портфоліо патентів. Система полягає в тому, що власник набору патентів має право віддавати деякі зі своїх патентів під «тимчасову оренду» фірмі-партнеру, яка буде отримувати з них прибуток різними способами. Наприклад, вибиваючи штрафи та ліцензійні відрахування у тих компаній, які порушують ці патенти. Загалом, фірма-партнер може відповідати типовим патентним тролінгом.

До честі американського патентного відомства, потрібно визнати, що вони не збираються видавати IBM цей абсурдний патент. Заявка подана 18 жовтня 2007 р. і досі не задоволена. Якщо коротко переповісти, то патентне відомство розглянуло патентну заявку і видало першу неостаточну відмову 10 лютого 2009 року. IBM відповіла на нього 11 травня 2009 р., на що була остаточна відмова 31 серпня 2009 року. IBM тоді відправила запит на відкликання своєї відповіді від 11 травня 2009 р. і замість неї 1 липня 2010 р. видала відповідь на неостаточну відмову від 10 лютого 2009 року. Після цього патентне відомство опублікувало новий остаточну відмову 13 вересня 2010 року. IBM запросила продовження строків розгляду та 10 грудня 2010 р. внесла поправку в свою патентну заявку, 18 січня 2011 р. вона знову запросила продовження строків розгляду, після чого 25 лютого 2011 р. подала апеляцію на фінальну відмову від 13 вересня 2010 р. в Комітет по апеляціях².

Що ж являє собою патентний троль? Патентний троль (*Patent Troll*) – компанія або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні ліцензійних платежів за використання належних йому патентів. Термін запропонував американський юрист Пітер Деткін (Peter Detkin), який працював у компанії Intel. Він описав цим терміном дії компанії TechSearch та її адвоката Раймонда Ніро (Raymond Niro) щодо переслідування Intel. Раніше Деткін використовував термін патентний вимагач (англ. *patent extortionist*). Американські юристи зазначають, що за останні 9-10 років майже всі високотехнологічні компанії ставали жертвами патентних тролів – невеликих компаній, що займаються скупкою патентів і переслідують потім у судовому порядку тих чи інших розробників. Кілька років тому компанії Microsoft, Intel і IBM звернулися до Конгресу США з проханням обмежити ліміт відшкодувань, які могли вимагати власники патентів. Крім того, багато незалежних експертів неодноразово критикували сучасну патентну систему за ряд юридичних упущень, на яких і паразитують такі компанії. Передбачається, що патентний троль володіє портфелем патентів, але не виробляє ніяких товарів, не надає жодних послуг і не веде досліджень (за можливим винятком суто умоглядних), пов'язаних зі своїми патентами. Але при цьому активно захищає свій патент, судячись із фірмами, які використовують належні йому винаходи. Прикладами патентних тролів можна назвати американські компанії NTP Inc. і Intellectual Ventures. Компанія MercExchange відома тим, що була названа патентним тролем офіційно, з кафедри Верховного Суду США. Важливою особливістю патентних тролів є те, що вони імунні до зустрічних позовів. Оскільки самі вони нічого не виробляють, крім позовних заяв, то і звинуватити їх у порушенні патенту неможливо. Теоретично діяльність патентного троля може цим і обмежуватися, а його патенти – бути справжніми і сумлінними винаходами. На практиці ж у багатьох випадках для підвищення свого доходу тролі застосовують різного роду недобросовісні дії. Типовим прийомом патентного троля є подання низки заявок на різні перспективні варіанти розвитку технології, сформульовані в найзагальнішій і неконкретній формі. Залишається чекати, поки хто-небудь насправді винайде їх, тобто створить працездатну конструкцію і почне реалізацію. Потім пред'явити йому позов³.

Дослідження ситуації з патентними позовами провів професор права Колін Чин (Colleen Chien) з університету Санта-Клари. Згідно з його підрахунками, частка позовів, поданих патентними троллями, становила 61 % від загального числа патентних позовів, поданих у США з 1 січня до 1 грудня 2012 року. У 2013 р. цей показник дорівнював 45 %. П'ять років тому – 23 %. Стрімке збільшення частки позовів, поданих «тролями», говорить про те, що система захисту прав інтелектуальної власності перетворилася на механізм збагачення, і потребує радикального реформування. Більше позовів подано тими, хто нічого не виробляє, ніж тими, хто виробляє. Все частіше жертвами «тролів» стають молоді компанії, які тільки отримали інвестиції для побудови свого бізнесу. Статистика показує, що атаці патентних тролів піддається 35 % таких компаній, які зуміли отримати від 50 до 100 млн доларів, і 20 % компаній, що отримали від 20 до 50 млн

доларів. Які ж приблизні загальні витрати фірм, що практикують, пов'язані з виплатами на користь патентних тролів? За приблизними розрахунками розміри платежів (щодо судових та позасудових процедур) виходять приблизно такі: 2005 р. – 6,574 млрд \$; 2006 р. – 6,874 млрд \$; 2007 р. – 11,334 млрд \$; 2008 р. – 12,603 млрд \$; 2009 р. – 13,726 млрд \$; 2010 р. – 22,303 млрд \$; 2011 р. – 29,213 млрд \$⁴.

Після чотирьох років запеклої боротьби, у червні 2012 р., Суд Східного Округу Техас виніс рішення за позовом компанії IPAT і повністю зняв із ЛК усі звинувачення, що важливо – з поміткою «With prejudice», тобто IPAT більше не зможе знову подати позов щодо цих патентів! На це пішло з боку ЛК 3,5 роки роботи, \$ 2,5 млн і ще багато часу й ресурсів. Як зазначає керівник компанії Л. Касперський, це не просто черговий виграний судовий процес. По-перше, ІТ-компанія перемогла американського троля на його території, в грі за його правилами. По-друге, компанія виявилася єдиною з 35 компаній, яка не пішла на угоду з троями і боролася до останнього. По-третє, був виграний судовий процес проти дуже потужної багаторівневої тролевої системи, яка давно, багато разів й успішно виграла подібні судові спори. Нарешті, покладено початок дуже хорощій тенденції, показавши, що з патентними троями можна й потрібно боротися і будь-яка мирового угода з ними загрожує зростанню їх нахабства й апетитів, новими позовами та негативно позначається на розвитку ІТ-індустрії⁵.

Як вважає багато експертів, усе більше насторожують перекося в патентній системі, виправити які зможе лише переоцінка основних принципів патентного права. Фармацевтика, генна інженерія та ІТ-індустрія є сферами, в яких дискусія про оптимальний режим патентної охорони є найбільш гострою. А поки судам та іншим органам регулювання слід частіше покладатися на наявні, хоч і нечисленні, способи досягнення балансу інтересів усіх учасників, наприклад, із використанням концепції FRAND – ліцензування⁶. Нещодавно фірма Article One Partners (Нью-Йорк), що спеціалізується на дослідженнях та аналітиці в секторі практичного патентування, запропонувала до послуг клієнтів новий сервіс. З його допомогою стає можливим серйозно обмежити активність «патентних тролів», які паразитують на великих брендах, шляхом судового оскарження їх патентів і нових продуктів. Нова послуга Litigation Avoidance (уникнути розгляду), яку компанія пропонує великим замовникам, спрямована на усунення можливості отримання доходу шляхом подання «патентними троями», які живуть за рахунок скупки патентів і пред'явлення претензій, судових позовів, тобто на виключення появи «неякісних патентів». Першим учасником сервісу Litigation Avoidance стала компанія Microsoft⁷. Для боротьби з патентними троями пропонуються такі заходи: покращення якості патентної експертизи патентних відомств країн; уведення обмеження на максимальний розмір відшкодування за порушення прав на патенти; відпрацювання ефективного механізму примусового ліцензування в разі невикористання фірмою свого винаходу⁸. Президент США Барак Обама затвердив закон, що реформує американську патентну систему. Закон набув чинності в березні 2013 року. Нові правила дозволять підприємствам вивчати щойно видані патенти й оскаржувати їх видачу протягом дев'яти місяців, що потенційно може усунути небезпеку судових позовів. Закон також накладає нові обмеження на тролів – вони не зможуть подавати позови відразу проти кількох компаній, якщо немає доказу змови. Новий принцип «один позов – один відповідач» повинен скоротити кількість фірм, викликаних до суду.

Підсумовуючи викладене, можна зробити наступні висновки. Безумовно, патентний тролінг явище негативне, оскільки головною метою такої діяльності є отримання доходу внаслідок задоволеного судом позову за рахунок справжніх інноваторів. Напевно, найкращий спосіб не допустити зловживання троями своїми правами - швидкий розгляд таких позовів судами. Як наслідок, лише від швидкості прийняття судом негативного для патентних тролів рішення залежить розвиток діяльності добросовісних та справжніх інноваторів.

¹ Патентный троллинг: в чём различия между США и Украиной [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.imena.ua/blog/патентный-троллинг-в-чем-различия-меж/>

² IBM пытается запатентовать патентный троллинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://habrahabr.ru/post/124170/>

³ Патентный троллинг против инноваций: стан, тенденції, загрози [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pric_2013_1_3.pdf

⁴ Более половины всех патентных исков в США подают «патентные тролли» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/37/11>

⁵ Kill The Troll! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://eugene.kaspersky.ru/2012/06/26/kill-the-troll/>

⁶ Андрощук Г. О. Концепція FRAND – ліцензування як баланс інтересів патентовласників та користувачів [Текст] // IV Міжнародна науково-практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (м. Київ, 12–14 листопада 2012 р.)

⁷ У боротьбу з патентними троями вступає Microsoft [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://weeknews.in.ua/news/microsoft/1234-u-borotbu-z-patentnimi-troliami-vstupae-microsoft.html>

⁸ Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду [Текст] / І. Єгоров, В. Чехун // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – № 137/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_137_2012.pdf

Резюме

Воронін Я. Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності.

У роботі дається правовий аналіз явища патентного троллінгу. Показано, що основні фінансові витрати, викликані діями патентних тролів, несуть малі та середні інноваційні компанії. Патентні тролі підривають принципи патентного права, завдають шкоди, обмежують проведення наукових досліджень, стримують інноваційну діяльність, підприємницьку ініціативу. Це негативне явище набуває поширення і в Україні.

Ключові слова: патентні тролі, порушення патенту, торгової марки, ліцензійні платежі.

Резюме

Воронин Я. Г. Роль патентных троллей в системе патентной охраны права промышленной собственности.

В работе дается правовой анализ явления патентного троллинга. Показано, что основные финансовые затраты, вызванные действиями патентных троллей, несут малые и средние инновационные компании. Патентные тролли подрывают принципы патентного права, наносят ущерб, ограничивают проведение научных исследований, сдерживают инновационную деятельность, предпринимательскую инициативу. Это негативное явление получает распространение и в Украине.

Ключевые слова: патентные тролли, нарушение патента, торговые марки, лицензионные платежи.

Summary

Voronin Y. The role of patent trolls in the system of patent protection of industrial property law.

This article is about patent trolls. It is shown that the main financial costs caused by the actions of patent trolls, are small and medium-sized innovative companies. Patent trolls undermine the principles of patent law, damage, limit research, hinder innovation, entrepreneurial initiative. As a result, distort competition in the market, slowing technological development affects the interests of consumers. This negative phenomenon is spreading in Ukraine.

Key words: patent trolls, patent infringement, the present invention, license fees.

УДК 347.77

О. Ю. КАШИНЦЕВА

Оксана Юрійвна Кашинцева, кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права НАН України, завідувач відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТУВАННЯ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

Сучасна медицина є однією з найбільш наукомістких сфер життя суспільства. Нобелівська премія в сфері медицини 2005 р. отримана Баррі Джеймс Маршаллом за відкриття бактерії *Helicobacter pylori* та дослідження її впливу на виникнення гастриту і виразки шлунку, що докорінно змінило стратегію наукових досліджень у сфері гастроентерології. Нобелівська премія в сфері медицини 2010 р. отримана Робертом Едвардсом за розробку технології штучного запліднення.

Серед вітчизняних лікарів-винахідників, науковий доробок яких отримав міжнародне визнання, відзначаємо: лауреата премії Заслужений винахідник України Д. Д. Зербіно (засновника вітчизняної школи серцево-судинної патології), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р., 2001 р.) Ю. П. Зозулю та його праці «Лазерна нейрохірургія» (1992 р.), «Свободно-радикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга» (2000 р.), «Спинальные сосудистые опухоли и мальформации» (2000 р.), «Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток» (2005 р.), «Хирургическое лечение нейрокомпрессионных поясничных болевых синдромов» (2006 р.); «Гліомі головного мозгу» (2007 р.).

Як свідчить статистика Державної служби інтелектуальної власності України, відсоток заявок для отримання патенту на винахід у галузі медицини у співвідношенні до загальної кількості заявок коливається приблизно у межах 10–12 %, решта галузей мають відповідно значно нижчі відсотки¹. Це – доволі значний показник, що змушує визнати монополізацію знання у медицині, а відтак можливість диктувати його ціну на ринку медичних послуг.

Українське законодавство у сфері інтелектуальної власності дозволяє патентувати способи лікування, що входить у розріз із європейською доктриною інтелектуальної власності у цій частині. Проте відсутність способів лікування серед патентоспроможних об'єктів у європейському законодавстві не ставить медичного працівника у неконкурентоспроможне становище. Існують інші правові механізми отримання бенефіції від застосування свого інтелектуального продукту на ринку медичних послуг. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС² ставить перед вітчизняним ринком медичних послуг нові виклики.