
СЕКЦІЯ П. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Андрощук Г.О.,
канд. екон. наук, доцент,
головний науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ПАТЕНТНЕ МАРКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ: АНАЛІЗ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Патентне маркування має довгу історію у законодавстві про інтелектуальну власність (ІВ) у багатьох юрисдикціях. Так у США закон про маркування залишається приблизно у його нинішньому вигляді вже майже 100 років [1]. Патентовласникам, які виробляють, пропонують до продажу, продають або імпортують будь-який продукт, на який поширюється патентна охорона, рекомендується його маркувати. Мета патентного маркування — інформувати громадськість про те, що продукт охороняється патентом, та утримувати потенційних порушників від недобросовісної конкуренції — використання чи копіювання продукту без дозволу. Маркуючи свої продукти повідомленнями про наявні патенти на об'єкти ІВ (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), їх власники потенційно можуть збільшити розмір відшкодування своїх збитків у разі порушення патентних прав. Вважається, що патентне маркування дає також непрямі комерційні вигоди. Нещодавнє маркетингове дослідження Джамала Еддіна Аззама, Девіда Х. Хенара і Стефана Сальгадо («Патентне маркування як сигнальна стратегія: вплив на інноваційність продукту, що сприймається, і впровадження інновацій», *Décisions Marketing*, том 109, № 1, 2023 р.) с. 141–159) показало, що *споживачі сприймають патентне маркування як ознаку новизни, корисності та інноваційності продукту*. Це робить їх більш схильними платити вищу ціну за продукт із патентним маркуванням [2]. Щоб зберегти переваги патентного маркування, власникам патентів важливо підтримувати актуальність та точність своїх патентних маркувань у міру закінчення терміну дії їх патентів або видачі нових. Розглянемо особливості законодавства та практику правозастосування у цій сфері в різних юрисдикціях США [3]. Прецедентне право США передбачає, що маркування має вимагатися лише у разі, якщо комерційний продукт підпадає під дію заяви про продукт (апарат/систему). У тих випадках, коли патент містить лише формулу способу та/або процесу, суди, як правило, вказували, що вимога про маркування відсутня. Належне маркування запатентованих продуктів на ранній стадії може мати істотний позитивний вплив на розрахунок збитків, оскільки такий розрахунок враховує збитки, нараховані тільки після того, як порушник отримав «конструктивне» або «фактичне» повідом-

лення про можливе порушення. Це можна зробити (за можливості) фізично прикріпивши повідомлення до продукту або включивши повідомлення в упаковку чи рекламні матеріали. Повідомлення зазвичай має включати слово «Patent» або абрєвіатуру «US Pat.» та номер(и) застосованого(их) патенту(ів). Ці повідомлення можуть бути розміщені на самому продукті, упаковці або у супровідній документації (керівництві або інструкції). Продукти, що є предметом патентної заявки, яка розглядається, можуть бути позначені терміном «Patent Pending». Відсутність або неправильне маркування продукту безпосередньо впливає на доступні засоби правового захисту. Норма закону про патентне маркування (35 US Code § 287) передбачає, що власник патенту може маркувати свої продукти, на які поширюється один або кілька патентів, відповідними їх номерами. Хоча патентне маркування не вимагається за законом, 35 Кодексу США § 287 також закликає власників патентів публічно повідомляти про запатентований виріб шляхом фізичного нанесення номера патенту на виріб. Варто зазначити, що маркування продукту патентом, який не поширюється на продукт, без згоди власника або маркування продукту як запатентованого, коли немає заявленого патенту, може спричинити відповідальність за неправдиве патентне маркування. Тому забезпечення точності маркування патенту є важливою особливістю будь-якої практики патентного маркування. Однак маркування продукту патентом з терміном дії, що минув, не вважається хибним патентним маркуванням завдяки поправкам, внесеним до закону про маркування в 2011 році. **Європа** [3]. Сама Європейська патентна конвенція (EPC) не вимагає маркування. EPC також нічого не говорить про наслідки маркування, і на це питання справді можна відповісти лише залежно від країни. У Великобританії, наприклад, не може бути присуджено відшкодування збитків або наказ про облік прибутку не може бути винесений щодо невинного порушника (Закон про патенти Великобританії, підрозділ 62(1)). Слід зазначити, що на порушнику лежить тягар доведення своєї невинності, тобто, що на дату порушення він не знав і не мав розумних підстав припускати, що патент (чи опублікована заявка на патент) існував. Отож, правильно марковані продукти, які повідомляють громадськість про патент, можуть *використовуватись як бар'єр для порушників*, які намагаються заявити про незнання існування патенту. Слід зазначити, що патентний закон Великобританії з 2014 р. передбачає також *віртуальне патентне маркування за умови, що воно доступне для громадськості безкоштовно та чітко пов'язує продукт із номером патенту*. Як і в інших юрисдикціях, хибне патентне маркування може призвести до санкцій. Відповідно до розділів 110 та 111 патентного закону 1977 р., хибне твердження про те, що продукт запатентовано або що була подана заявка на патент, може призвести до засудження в порядку сумарного провадження та штрафу. Отже, будь-яка зміна статусу патенту потребує відповідного коригування маркування. **Франція і Німеччина** [4]. На відміну від США, у французькій та німецькій юрисдикціях патентне маркуван-

ня та віртуальне маркування не мають прямого впливу на розмір відшкодування збитків у разі порушення прав. Отже, ця практика пропонує лише непрямі комерційні та рекламні вигоди. Для споживачів ефект патентного маркування полягає у підвищенні цінності продукту, оскільки запатентовані продукти зазвичай сприймаються як новіші, корисніші та інноваційні. Для конкурентів патентне маркування є попередженням, що технологія, яка лежить в основі продукту, не може вільно використовуватися, а продукт не може піддаватися зворотному проектуванню та копіюванню, якщо тільки патентні права на таку технологію не вичерпані. Отож, власники патентів мають право маркувати продукцію патентами за умови, що таке маркування відображає правдивий статус патенту. Хибе або маркування, що вводить в оману, може призвести до санкцій відповідно до патентного законодавства, закону про захист прав споживачів та закону про недобросовісну конкуренцію. Відповідно до французького законодавства, стаття L. 615-12 Кодексу інтелектуальної власності Франції встановлює кримінальну відповідальність у вигляді фіксованого штрафу у розмірі 7500 євро за неправдиві заяви про володіння патентом, що, серед іншого, може також застосовуватися до помилкового патентного маркування. Згідно з німецьким законодавством, якщо продукт має маркування, власник патенту повинен на запит будь-якої заінтересованої особи надати інформацію про номер патенту (або номер заявки на патент) (§ 146 PatG). Те саме стосується маркування корисної моделі та промислового зразка (§ 30 GebrMG і § 59 DesignG відповідно).[4] Крім того, в обох юрисдикціях хибе патентне маркування підлягає покаранню як комерційна практика або практика недобросовісної конкуренції, яка вводить в оману, що може бути розглянуто в цивільних або кримінальних судах. Наприклад, у рішенні від 30 березня 2022 р. Апеляційний суд Парижа підтвердив, що використання слова «запатентовано», коли патент ще не виданий, може ввести споживачів в оману щодо основних характеристик продукту і, як таке, підлягає санкціям як недобросовісна торговельна практика (Апеляційний суд Парижа, 30 березня 2022 р., № 20/07793). Подібним чином, у рішенні від 1 червня 2017 р. Вищий земельний суд Мюнхена ухвалив, що термін «патент, що очікує розгляду», інтерпретуватиметься споживачами так, ніби патент уже був виданий, і тому таке маркування може бути покаране як реклама, що вводить в оману, якщо вона використовується. для заявки на патент (6 3973/16) [4]. Канада [3]. Патентне маркування не вимагається згідно із законом. Це означає, що власник патенту не зобов'язаний маркувати свої продукти або процеси, щоб вказати, що вони захищені одним або декількома патентами. Попри це, існують ситуації, коли власник патенту може вирішити маркувати свої продукти чи процеси, щоб довести до відома громадськості інформацію про патент чи встановити, що порушник знав про патент. Однак слід подбати про правильне маркування. Дійсно, пункт 75(1)(b) Закону про патенти передбачає, що кожна особа винна у вчиненні кримінального злочину та підлягає покаранню у вигляді штрафу у розмірі

не більше 200 фунтів стерлінгів або позбавлення волі на строк не більше трьох місяців, або особам, які з наміром обдурити громадськість пропонують до продажу як запатентовані в Канаді будь-які вироби, які не запатентовані в Канаді. У Канаді закон про маркування, пов'язаний із промисловими зразками, відрізняється від закону про патенти. Так, у разі промислових зразків маркування може бути ключовим фактором під час встановлення грошового відшкодування збитків. Підрозділ 17(1) Закону про промислові зразки забезпечує захист від визнання порушення у тому, що якщо порушник може «встановити», що він не знав про реєстрацію промислового зразка, найбільше, що позивач може отримати, це судова заборона. З іншого боку, підрозділ 17(2) Закону передбачає, що якщо позивач «встановить», що вироби або їх упаковка були марковані, щоб вказати, що вони є предметом зареєстрованого промислового зразка, порушник не може скористатися перевагою захисту підрозділу 17 (1) Закону. Важливо правильно позначити елементи, на які поширюється промисловий зразок (дизайн). Зокрема, елементи повинні бути позначені великою літерою «D» у колі та ім'ям або загальноприйнятою аббревіатурою поточного власника дизайну. Отож, *патентне маркування є важливим аспектом патентного права*, що дозволяє громадськості дізнатися, що продукт чи процес захищені одним або декількома патентами, а також є інструментом для власників патентів, що дозволяє запобігти порушенням, недобросовісній конкуренції, встановлювати знання про патент і стягувати збитки за минулі порушення. Віртуальне маркування [2, 5, 6]. Електронне маркування, також зване веб-маркуванням або віртуальним маркуванням, є новим методом патентного маркування, що полягає в розміщенні на продукті цифрових інструментів, таких як гіперпосилання або QR-коди, які направляють користувачів на спеціальну сторінку вебсайту, на якій описуються права ІВ та реєстрації, пов'язані з цим продуктом. Віртуальне маркування набирає поширення завдяки своїй економічній ефективності, гнучкості та прозорості. США були першою країною, яка у 2011 р. офіційно визнала віртуальне маркування відповідно до поправки до Закону Ліхі-Сміта про американські винаходи. Нині багато юрисдикцій, як альтернатива, дозволяють застосовувати віртуальне маркування. При віртуальному маркуванні патентувласник просто позначає продукт URL-адресою (адресою вебсайту), яка посилається на віртуальний список прав ІВ, пов'язаних з продуктом та, можливо, іншими продуктами, а також іншу відповідну інформацію, таку як статус прав, пріоритет дата та і т.і. Приклади прийнятого фізичного маркування, яке компанія може використовувати на своїй продукції, включають: «Patent <http://au.yourcompanyname.com/patents>»; Патентне маркування служить двом основним цілям: 1) утримувати інших від копіювання запатентованого винаходу, технології чи методу; та 2) поставити порушника патенту в положення недобросовісного і, таким чином, підвищити власні шанси на відшкодування збитків за будь-яке порушення. Особливо актуальна друга мета, оскільки ви можете бути повністю відрізані

від вимог про відшкодування збитків за порушення патентних прав, якщо не зможете довести, що порушник патенту діяв недобросовісно щодо продукту, що охороняється. Це застосовується, наприклад, у Данії, де для отримання розумної винагороди, відшкодування збитків та компенсації за порушення патентних прав потрібно, щоб порушник патенту «навмисно або з недбалості вчинив порушення патентних прав» (розділ 58 Датського закону про патенти). Коли ви позначаєте продукт, наприклад «Заявка на патент: US Pat. 1,234,567», порушнику важко обґрунтувати непоінформованість про характер продукту, що охороняється, тим самим покладаючи на порушника обов'язок відшкодувати шкоду [5]. Отож, віртуальнепатентнемаркування дозволяє патентовласникам посилити захист своїх патентних прав віднесанкціонованих порушень патентних прав гнучким та ефективним способом. Великою перевагою є те, що оскільки адреса пов'язана з чинним документом, те саме фізичне маркування може використовуватися для кількох юрисдикцій, а інформація оновлюється без будь-яких змін у продукті. Чи буде достатньо віртуального маркування залежатиме від юрисдикції, що цікавить. Віртуальне маркування явно визнано США та Великобританії. Хоча чітких рекомендацій щодо його використання в ЄС ще не запроваджено, можна вважати, що критерії будуть аналогічні тим, що застосовуються у США та Великобританії [5]. У Китаї цілком ймовірно, що віртуальне маркування прийнятне, якщо воно не вводить в оману/не збиває з пантелику громадськість. В Австралії немає явних положень на користь віртуального маркування [6]. Віртуальне патентне маркування — це економічний та гнучкий спосіб захисту права на відшкодування збитків у разі порушення патентних прав, тим самим підвищуючи цінність патенту. В законодавстві України про охорону прав на винаходи і корисні моделі, промислові зразки немає згадки про віртуальне маркування, що обмежує можливість захисту прав. З урахуванням зарубіжного досвіду пропонується внести зміни до ч. 4 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо можливості віртуального маркування: «4. Володілець патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукт чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) “разом з адресою публікації в Інтернеті, доступною для громадськості без стягування плати за доступ до цієї адреси”. Подібну норму варто запровадити і щодо охорони прав на промислові зразки. Це розширить можливості захисту прав та відшкодування збитків у разі недобросовісної конкуренції. Водночас, варто зазначити, що відповідно до статті 5D Паризької конвенції з охорони промислової власності для визнання прав не вимагається розміщення на продукті будь-якого позначення або посилання на винахід, корисну модель, реєстрацію торговельної марки чи депонування промислового зразка [7, с. 96]. Отже, згідно цих положень Паризької конвенції встановлено право, а не обов'язок власника об'єкта промислової власності щодо використання попереджувального маркування. Висновки. Патентне

маркування є важливим елементом патентного права, що дозволяє громадськості дізнатися, що продукт чи процес захищені патентом, інструментом, запобігати порушенням, недобросовісній конкуренції, покращити перспективи відшкодування збитків. На відміну від США, у Європі патентне маркування має більш обмежені переваги. У Великобританії патентне маркування має лише позитивний ефект, протидіючи захисту невинності порушника. У Франції та Німеччині переваги патентного маркування обмежуються простими комерційними чи рекламними вигодами. Власники патентів, які розглядають можливість маркування патенту, повинні гарантувати, що маркування точно відображає поточний статус патенту і не може розглядатися як помилка, що вводить. Патент, що використовується для маркування, має бути дійсним та чинним у межах конкретної юрисдикції. Інакше власники патентів ризикують ввести громадськість в оману та порушити патентне законодавство та законипредобросовіснуконкуренцію. Власникам патентів слід також враховувати економічні переваги віртуального маркування, яке дозволяє ефективно оновлювати інформацію про статус ІВ продукту, наприклад, коли термін дії патенту спливає або він анулюється, або коли патентна заявка відхилена, відкликана або задоволена, оскільки це дозволить уникнути непотрібної комерційної діяльності та витрат, пов'язаних з оновленням маркованої продукції.

Список використаних джерел

1. MJ McKeon, 'Patent Marking and Notice Statute: A Question of Fact or Act' (1996) 9 Harv JL & Tech 429.
2. Gaétan de Rassenfosse, Kyle Higham. Wanted: a standard for virtual patent marking. URL: <https://academic.oup.com/jiplp/article/15/7/544/5855842?login=false>.
3. Hugh Mansfield. Clear skies overhead, patent marking protects well, innovation blooms. Lavery de Billy, L.L.P. URL: <https://www.lavery.ca/en/publications/our-publications/4328-clear-skies-overheadpatent-marking-protects-well-innovation-blooms.html>.
4. Patent Marking and e-Marking in Europe: Maximizing Benefits and Avoiding Pitfalls. URL: <https://www.jonesday.com/en/insights/2023/11/patent-marking-and-emarking-in-europe>.
5. Simon Gjern Pedersen. Strengthen your patent with virtual patent marking. URL: <https://www.patrade.com/knowledge/strengthen-your-patent-with-virtual-patent-marking>.
6. Making your mark: Protect your product with patent marking. URL: <https://www.griffithhack.com/insights/publications/making-your-mark-protect-your-product-with-patent-marking>.
7. Боденгаузен Г. Паризька конвенція з охорони промислової власності : коментар / пер. з англ., передм. та наук. ред. Г. О. Андрощука. Київ : Парламентське видавництво, 2018. 264 с.