

**ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЗАХИСТ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Андроциук Г.О.,
*кандидат економічних наук, доцент,
головний науковий співробітник
відділу патентного права та комерціалізації об'єктів
інтелектуальної власності
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України*
Работягова Л.І.
*провідний науковий співробітник
відділу патентного права та комерціалізації об'єктів
інтелектуальної власності
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
(м. Київ, Україна)*

**«ПАТЕНТНИЙ ПАКЕТ» ЄВРОСОЮЗУ ЯК ПРОТИДІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ТРОЛІВ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ**

Патентним тролінгом є діяльність фізичної або юридичної особи, яка, отримуючи патент на винахід, не займається виробництвом продукції, а тільки використовує позови про порушення свого права на патент, з метою виграти в судовому розгляді для отримання прибутку. Діяльність патентних тролів слід визнавати як зловживання правом, оскільки вона не відповідає цілям патентного права та його принципам, порушує як суспільний інтерес, так і інтерес компанії, яка використовує запатентовану технологію передбачуваного порушника.

Найбільш привабливою сферою для їх діяльності є сфера цифрової економіки, яка включає три основні компоненти: підтримуючу інфраструктуру (цифрова інфраструктура, апаратне та програмне забезпечення, телекомунікації та мережі); ведення господарської діяльності та будь-яких інших процесів через комп'ютерні мережі; дистрибуцію товарів через Інтернет [1]. В США компанії, які стали об'єктами патентних тролів, змушені були платити 29 млрд доларів у вигляді прямих готівкових витрат на рік, а в середньому компанії втрачають понад 6,5 млн доларів. Однак через велику вартість судового розгляду, 87% підприємців готові піти на угоду з патентними троллями і сплачувати їм так звані «ліцензійні збори» навіть якщо власник бізнесу не винний у порушенні патентних прав [2].

Патентний тролінг у державах-членах ЄС є не таким поширеним явищем, як у США. Проте, ситуація наразі змінюється. Так відповідно до доповіді Darts-ip — провідної глобальної організації, яка займається аналітикою з інтелектуальної власності, у 2018 році, кількість судових позовів від патентних тролів у державах-членах ЄС суттєво зросла, зокрема, у період з 2007 до 2017 року майже втричі — з 65 до 173 за рік. Найбільше постраждала ІТ-індустрія, на яку припадає близько 75% усіх випадків [3].

Таку ситуацію пов'язують з тим, що американські тролі почали частіше працювати на європейському ринку. Однак у європейських країнах патентні тролі діють не так нахабно, як у США тому, що: по-перше, суди ак-

Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України

тивно застосовують механізм покладання всіх витрат на сторону, що програла; по-друге, у деяких країнах суд може вимагати від володільця патенту внесення застави для відшкодування судових витрат до розгляду спору. Застава застосовується у разі, якщо суд має сумніви щодо платоспроможності патентоволодільця у разі програшу в судовому розгляді.

Не зважаючи на наявність цих механізмів, експерти та всевітньо відомі компанії, які працюють в ЄС, вважають, що Європейська комісія недостатньо займається проблемою патентного тролінгу та вимагають пришвидшити впровадження Єдиної патентної системи в ЄС. Для створення Єдиної патентної системи в ЄС — найбільшого досягнення в патентному ландшафті Європи за останні 40 років — був застосований режим посиленої співпраці, за яким щонайменше дев'яти державам-членам ЄС дозволяється запровадити розширену інтеграцію або співпрацю у певній сфері в межах ЄС, якщо ЄС, як ціле, не може досягти цілей такої співпраці.

За результатами використання процедури посиленої співпраці у сфері створення єдиної патентної охорони, в якій беруть участь усі держави-члени ЄС, крім Хорватії та Іспанії, Європейський Парламент і Рада ЄС затвердили у грудня 2012 року в Страсбурзі так званий «патентний пакет» стосовно введення європейського патенту з єдиною дією (далі — єдиний патент); запровадження механізму перекладу патентів; створення єдиного патентного суду (далі — ЄПС).

«Патентний пакет» привнесе дві головні зміни:

1. Можливість звертатися до Європейського патентного відомства (далі — ЄПВ) для отримання єдиного патенту, який буде діяти в усіх державах-членах, що беруть участь, як єдиний охоронний документ. При цьому єдиний патент буде співіснувати з національними патентами і класичним європейським патентом.

2. Створення наднаціонального ЄПС, наділеного виключною юрисдикцією щодо розгляду всіх справ про порушення та визнання недійсними класичних європейських і єдиних патентів, а також справ про порушення і дійсність свідоцтв додаткової охорони, що видаються на підставі Регламенту ЄС № 469/2009 щодо свідоцтв додаткової охорони для лікарських засобів (кодифікована версія) або Регламенту ЄС № 1610/96 щодо свідоцтв додаткової охорони для засобів захисту рослин [4].

Угода про Єдиний патентний суд (далі — Угода про ЄПС) набере чинності у перший день четвертого місяця після виконання наступних двох вимог (залежно від того, яка з них настане пізніше): 1. Передання на зберігання тринадцятої ратифікаційної грамоти, включаючи Німеччину, Францію та Італію (три договірні держави-члени ЄС, в яких у 2012 р. діяла найбільша кількість європейських патентів); 2. Набуття чинності поправок до Регламенту ЄС № 1215/2012 (Регламент Брюсселя I, який встановлює правила щодо юрисдикції національних судів при розгляді цивільних та комерційних спорів) стосовно його зв'язку з Угодою про ЄПС. Очікується, що після нещодавнього завершення необхідних ратифікаційних процедур державами-членами, які беруть участь, Єдина патентна система запрацює навесні 2023 року [5].

Здавалося б, що переваги створення системи єдиної патентної охорони в ЄС, наприклад, існування спільного ринку, на якому продукція захище-

Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України

на єдиним патентом, зниження витрат та спрощення процедури отримання єдиного патенту, сприяють діяльності тролів і призведуть до зростання патентного тролінгу в Євросоюзі. Однак, розглянемо так званий «патентний пакет» Євросоюзу з позицій протидії патентному тролінгу.

Насамперед видаватиметься «сильний» патент. Єдиний патент — це класичний європейський патент, виданий ЄПВ відповідно до правил і процедур Європейської патентної конвенції (далі — ЄПК), який відповідає критеріям патентоздатності, визначеними ЄПК, і якому після його видачі на запит володільця надається єдина дія на території держав-членів ЄС, що беруть участь, тобто він перетворюється на єдиний патент.

Система отримання єдиного патенту ґрунтується на ЄПК. Це означає, що процедура його видачі така сама, як і для класичних європейських патентів. Заявники подають до ЄПВ заявку на європейський патент з метою видачі європейського патенту, що розглядається відповідно до ЄПК і, якщо всі формальні та суттєві вимоги щодо патентоздатності винаходу дотримані, видається європейський патент. Після видачі європейського патенту володільцю патенту повинен подати запит на єдину дію до Єдиного відділу охорони патентів ЄПВ як спеціального відділу, що займається питаннями єдиних патентів, не пізніше одного місяця від дати публікації повідомлення про видачу європейського патенту в Європейському патентному бюлетені.

Слід зазначити, що класичні європейські патенти не видаються на винаходи, пов'язані з програмним забезпеченням та з методами підприємницької діяльності, якими в більшості випадків користуються патентні тролі. Після видачі і публікації європейського патенту ЄПК передбачена можливість застосування провадження із заперечення проти видачі європейського патенту (визнання його недійсним) в ЄПВ. Крім того, ЄПК 2000 була введена в дію нова централізована процедура — провадження з обмеження обсягу охорони та відкликання європейського патенту, що може здійснюватися ЄПВ після процедури провадження із заперечення проти видачі європейського патенту. Вказані процедури проводяться в адміністративному порядку і забезпечують отримання якісного патенту. Такий патент має чітко окреслений обсяг прав, і на нього важко спиратися патентному тролю в судовому розгляді [6].

Угода про ЄПС містить процесуальні та інституційні гарантії, які перешкоджатимуть діяльності патентних тролів при розгляді справ ЄПС. До процесуальних гарантій належать: припис, згідно з яким сторона, що програла, сплачує судові витрати; обмеження на об'єднання кількох відповідачів; дискреційні судові заборони; обмеження засобів доказування; «правило пропорційності та справедливості». До інституційних гарантій належать такі: суди без присяжних засідателів; призначення суддів на певний строк; призначення суддів Адміністративним комітетом під контролем Європейської комісії; система підготовки суддів; багатонаціональний склад судових колегій [7, 8]. Розглянемо деякі з цих гарантій більш докладно.

Сторона, що програла, сплачує судові витрати. Відповідно до ст. 69 Угоди про ЄПС «розумні та пропорційні судові витрати та інші витрати, понесені виграшною стороною, за загальним правилом, несе сторона, що програла». При цьому Таблиця судових зборів включає як фіксовані збори так і додатковий збір, заснований на вартості справи, який застосовується

Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України

якщо вартість справи перевищує встановлену межу в 500 тисяч євро та збільшується разом із вартістю дії. Збір, заснований на вартості, попередньо ґрунтується на оціночній вартості справи, зазначеної позивачем у позовній заяві [9]. Ризик понесення судових витрат є значним стримуючим чинником проти судових позовів, що ґрунтуються на сумнівних претензіях для будь-якого патентоволодільца, зокрема патентного тролля, який розглядає позов відповідно до Угоди про ЄПС.

Обмеження на об'єднання кількох відповідачів. У ст. 33 Угоди про ЄПС встановлено таке: «позов може бути пред'явлений декільком відповідачам лише у разі, якщо відповідачі перебувають у комерційних відносинах і якщо позов стосується одного й того самого передбачуваного порушення». Таке обмеження не дозволяє патентному троллю об'єднати кілька сторін із різних географічних місць ЄС до єдиного позову в конкретному суді першої інстанції, якщо тільки сторони не пов'язані достатньою мірою комерційними відносинами та порушенням прав. Це дуже вагома гарантія, оскільки патентні тролі зазвичай націлені на кілька відповідачів, намагаючись одночасно зменшити свої судові витрати.

Дискреційні судові заборони — це можливість суду застосовувати на основі власного внутрішнього переконання один із кількох легітимних варіантів вирішення правових питань з метою найбільш ефективного здійснення правосуддя. Відповідно до ст. 62 Угоди про ЄПС «Тимчасові та захисні заходи» суд може в порядку розпорядження винести судову заборону проти передбачуваного порушника або проти посередника, послугами якого користується передбачуваний порушник, з метою запобігти будь-якому неминучому порушенню, заборонити на тимчасовій основі та присудити, у відповідних випадках, до повторної виплати штрафу. Однак суд не виносить попередні судові заборони автоматично, а на власний розсуд зважає інтереси сторін і, зокрема, бере до уваги потенційні збитки для будь-якої зі сторін внаслідок винесення або відмови в судовій забороні.

Якщо володілець патенту (патентний троль) не займається практичною діяльністю, це відіграватиме роль у такій оцінці не на його користь. Крім того, ст. 63 Угоди про ЄПС передбачає таке: «у разі прийняття рішення про встановлення порушення патенту суд може винести судову заборону проти порушника, спрямовану на заборону продовження порушення». Використання виразу в ст. 62 і ст. 63 «може винести» дуже важливе, оскільки винесення судової заборони є допустимим, а не обов'язовим. Зазначені положення Угоди про ЄПС є одними з найважливіших у боротьбі з патентними троллями, оскільки позбавляють їх основної зброї. Адже загроза судової заборони була однією з основних причин того, що відповідач вважав за краще врегулювати суперечку у позасудовому порядку.

Крім того, відповідно до ст. 64 Угоди про ЄПС, щоб задовольнити заявника про вжиття коригувальних заходів, щодо продуктів, які визнані такими, що порушують права на патент а також щодо матеріалів і знарядь, які в основному використовувалися при створенні або виробництві цих продуктів (зокрема, відкликання продукції з каналів торгівлі; знищення продукції та/або відповідних матеріалів та інструментів) судом розглядаються наступні обставини. Суд бере до уваги: необхідність пропорційності між серйозністю порушення та засобами правового захисту, які мають

Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України

бути призначені; готовність порушника виправити становище, за яким продукція і матеріали порушують права на патент, а також інтереси третіх осіб. Цей порядок дозволяє встановити більш справедливий баланс між патентним тролем і сторонами, до яких заєрнута його вимога..

«Правило пропорційності та справедливості» має важливе значення у боротьбі проти патентних тролів. Так, відповідно до ст. 42 Угоди про ЄПС суд «розглядає судові справи засобами, пропорційними їх важливості та складності» і «забезпечує, щоб правила, процедури та засоби правового захисту ... використовувалися справедливим і рівноправним чином і не порушували конкуренцію».

Угода про ЄПС згідно із ст. 42 має уповноважити суддів враховувати принципи пропорційності та справедливості щодо можливих зловживань у судовому процесі або шахрайстві стосовно судової системи з боку патентних тролів. Це правило може значно ускладнити діяльність патентних тролів, проте потрібен час для того, щоб побачити його конкретну тлумачення та застосування.

Суди без присяжних засідателів. Рішення ЄПС приймаються суддівською колегією, до якої можуть входити судді, які мають юридичну освіту, і судді, які мають технічну освіту, а не присяжними засідателями. Судді, які мають юридичну освіту, повинні мати кваліфікацію, необхідну для призначення на суддівську посаду в будь-якій договірній державі-члені ЄС і мати досвід у вирішенні патентних спорів. До суддів, які мають технічну освіту висувають такі вимоги, зокрема, вони повинні мати: університетський диплом в будь-якій технічній галузі; високий фаховий рівень у цій галузі; достатні знання в галузі цивільного та цивільно-процесуального права для вирішення патентних спорів.

Це робить європейську судову систему більш «професійною», наприклад, суддя найчастіше вмє застосовувати політику, що лежить в основі доктрини «неправомірного використання» до конкретних фактів» [10]. Виключення присяжних засідателів відповідно до Угоди про ЄПС усуває їх можливу упередженість при розгляді патентних спорів.

Система підготовки суддів. Для суддів, що входять до складу ЄСП, буде організовано централізоване та безперервне навчання з акцентом на лінгвістичні навички та технічні аспекти патентного права. Так, відповідно до ст. 19 Угоди про ЄПС з метою підвищення компетенції суддів у сфері патентних спорів і забезпечення широкого географічного поширення спеціальних знань засновується Центр підготовки суддів. До завдань зазначеного Центру, зокрема, входить: організація стажувань в національних патентних судах або відділах судів першої інстанції, що розглядають значну кількість патентних спорів; поліпшення лінгвістичних навичок; поширення знань і досвіду в галузі цивільного судочинства для суддів, що мають технічну освіту; підготовка кандидатів для здійснення повноважень судді [11].

Для обговорення змін у патентному праві та забезпечення послідовності в застосуванні прецедентного права мають бути організовані регулярні зустрічі між усіма суддями ЄПС. Така єдина підготовка суддів ЄСП має пом'якшити відмінності у судовій практиці розгляду патентних спорів, які можуть надавати перевагу патентному тролю у конкретному суді чи місці проведення судового розгляду.

Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України

Багатонаціональний склад судових колегій. Усі колегії ЄСП відповідно до ст. 8 Угоди про ЄСП матимуть багатонаціональний склад, а саме: колегія місцевого відділу, яка протягом трьох років поспіль розглядає не менш 50 патентних справ на рік, буде складатися з двох суддів, які є громадянами держави, в якій знаходиться місцевий відділ, і одного судді, який не є громадянином цієї держави, але входить до суддівського корпусу; у колегії місцевого відділу, яка розглядає менше 50 справ на рік, один суддя має бути громадянином держави, в якій знаходиться місцевий відділ, та двох суддів з суддівського корпусу; колегія регіонального відділу буде складатися з двох суддів держав, що входять в регіон, і одного судді з суддівського корпусу.

Такий склад колегій ЄПС дозволить гармонізувати застосовне матеріальне патентне право щодо обсягу та обмежень прав, що надаються патентом, а також засобів правового захисту у разі порушення патентних прав, забезпечить для судового провадження більш прості, швидкі та ефективні судові процедури, зокрема, стосовно визнання недійсними патентів на програмне забезпечення, та патентів на винаходи, реалізовані на комп'ютері, володільцями яких дуже часто є патентні тролі.

Підсумовуючи, слід визнати, що «патентний пакет» Євросоюзу має достатню кількість економіко-правових механізмів для протидії діяльності тролів. Численні процедурні та інституційні гарантії, передбачені в Угоді про ЄПС, повинні перешкоджати тому, щоб володільці патенту брали участь у спорах, заснованих на неправомірних і безпідставних патентних позовах. Однак потрібен час, щоб оцінити їх ефективність у практичній діяльності у боротьбі з патентними троями.

Список використаних джерел:

1. RPX Corporation: The Most Active 'PatentTrolls' of 2016. URL: <https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/the-most-active-patent-trolls-of-2016.pdf>.
2. James E. Bessen, Michael J. Meurer The Direct Costs from NPE Disputes. Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12–34. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.
3. Patent trolls are increasingly targeting Europe's innovators. URL: <https://guests.blogactiv.eu/2018/06/21/%E2%80%A8patent-trolls-are-increasingly-targeting-europes-innovators/>.
4. Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: міжнародно-правове регулювання : монографія. К.: Інтерсервіс, 2018. 286 с.
5. Agreement on a unified patent court. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42013A0620%2801%29>
6. Unitary Patent Guide. URL: https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/uppg_foreword.html.
7. Bisthoven N. J. (2013). Patent trolls and abusive patent litigation in Europe: What the Unitary Patent Package can learn from the American experience? TTLF Working Papers, 19, P. 1–86. URL: http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/07/janssens_wp19.pdf.
8. Sautier B. Patent trolls: face à l'invasion des lutins, comment réagir? URL: http://www.legalbiznext.com/droit/IMG/pdf/memoire_patent_trolls.pdf.

Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України

9. Table of Court Fees. URL: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf.

10. Krista Rantasaari Abuse Of Patent Enforcement In Europe How Can Start-ups And Growth Companies Fight Back? URL: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-3-2020/5190>.

11. Training Centre. URL: <https://www.unified-patent-court.org/en/court/training-centre>.

Виприцький А.О.

кандидат юридичних наук, доцент

член наукової організації

«Центр українсько-європейського наукового співробітництва»

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Втілення прогресивних правових стандартів має забезпечуватися не лише у національному законодавстві, але й безпосередньо у правозастосовній, у тому числі судовій практиці. Відповідно, при проведенні глобальної всебічної реформи сфери інтелектуальної власності з урахуванням Угоди про Асоціацію з ЄС, заслуговує на увагу дослідження європейських підходів до захисту прав інтелектуальної власності, зокрема у частині відбиття у законодавстві та практиці приватноправових принципів [1, 192].

Європейський Союз напрацював значний досвід стосовно захисту прав інтелектуальної власності. Адже в Європі з метою вирішення вищезгаданих проблемних питань 29 квітня 2004 р. Європейським парламентом і Радою Європейського союзу була прийнята Директива 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, надалі — Директива 2004/48/ЄС) [2], яка набрала чинності через 20 днів після її опублікування. Необхідність розробки та прийняття цієї директиви була викликана декількома факторами, які знайшли своє відображення у преамбулі Директиви.

По-перше, Співтовариство за роки свого існування сформувало певний масив норм матеріального права інтелектуальної власності, які визнаються складовою частиною правових стандартів Співтовариства (*acquis communautaire*), проте ефективна їх реалізація напряму пов'язана із використанням єдиних підходів щодо застосування засобів охорони та захисту інтелектуальної власності усіма державами-членами Співтовариства, на рівні національного законодавства. Натомість, невідповідність між системами засобів захисту прав інтелектуальної власності держав-членів завдають шкоду належному функціонуванню Внутрішнього Ринку і унеможливають забезпечення належного рівня охорони та захисту прав інтелектуальної власності на всій території Співтовариства, а також призводять до по-