

Про тролів і про тролінг

Лев ГЛУХІВСЬКИЙ,

д-р техн. наук, професор,
м. Київ

Віднедавня лексикон тих, хто має хоч якесь відношення до сфери правової охорони інтелектуальної власності, поповнився двома новими словами: «троль» і «тролінг». Напевне, хтось із цієї спільноти може й сказати, що для нього слово «троль» зовсім новим не є:

хто не пам'ятає із часів дитинства скандинавських казок (або, можливо, і в зрілому віці читав їх своїм дітям чи онукам), персонажами яких є тролі — маленькі чудні створіння, позитивно налаштовані до людей і, особливо, до дітлахів. Ці казки й сьогодні користуються популярністю.

Ось нещодавно львівське «Видавництво Старого Лева» видало книжку — чудовий переклад казок відомої фінської письменниці Туве Янссон «Країна мумі-тролів».

Серед казок про тролів є й інші тролі — злющі і підступні, і у них головні намагання — як напакостити людям. Згадаймо норвезьку казку «Пер Гюнт», у якій мисливець Пер Гюнт контактує із такими лихими троллями і перемагає їх.

Так вже буває, що коли якесь слово стає часто вживаним, то воно може почати використовуватися для позначення чогось подібного, але зовсім іншого, ніж воно позначало раніше, і у зовсім іншій сфері.

Ось хоч би у сфері Інтернету. Сьогодні вже мало хто зовсім не відвідує зі свого ПК, ноутбука чи планшета Інтернет і, зокрема, соціальні мережі. Відвідувачі соціальних мереж (якщо не всі, то хоч би дехто) напевне знають слово «троль» і похідне від нього слово «тролінг», яке позначає дію, що твориться троллями. Про його значення Вікіпедія пише так: «Тролінг — форма соціальної провокації або знушання в мережевому спілкуванні, що використовується як персоніфікованими учасниками, зацікавленими в пізнаваності, публічності, спатажі, так і анонімними користувачами без можливості їх ідентифікації. Найближчі поняття зі звичайного (не інтернетного) життя — це спокуса, провокація і підбурювання, тобто свідомий обман, наклеп, чвари й розбрат, заклик до непристойних дій».

І ось цей тролінг не тільки в Інтернеті, а й інших сферах суспільного буття став чимсь подібним до інфекційного захворювання. Тролі потихеньку обживають ці сфери, як тільки ними виявляються явні дірки чи просто слабкі місця у законодавстві, що врегульовують тут суспільні відносини. Так вони проникли і до сфери правової охорони інтелектуальної власності. Огляд виникнення цього явища та його нинішній стан у цій сфері достатньо повно описаний у [1].

Вперше це явище у практиці правової охорони інтелектуальної власності проявилось у США і виразилося у тому, що деякі компанії стали спеціалізуватися на скупці патентів, але не з метою їх виробничої реалізації, а з метою судового переслідування порушників патентів. А оскільки судові процеси у США є довготривалими і дуже дорогими, то ті, кого ці компанії-скупники переслідували, часто йшли на мирову і виплачували кошти, які з них вимагали. Отримуючи бажане, деякі компанії-скупники йшли далі, і в їхній діяльності почали проявлятися риси недобросовісності — вони стали патентувати елементи перспективних технологій у найзагальніших і вельми неконкретних формах — патентне законодавство США це дозволяло і це полегшувало їм пошук своїх потенційних жертв. Так, у 1999 році, коли відомої компанії Intel (сьогодні це потужний виробник електронних пристроїв і комп'ютерних компонент) атакувала судовим позовом одна компанія зі своїм патентом із цієї категорії, юрист Intel'а Пітер Деткін запропонував й надалі використовував у судових процесах термін «патентний троль». Цей термін прижився, а коли суд у одній патентній справі визнав його офіційно, він набув офіційного статусу.

Вже згодом Пітер Деткін розповів, як він додумався до використання цього терміна [2]. Просто він підгледів, як його п'ятирічна дочка гралася ляльками-тролями. Вона їх виставила на збудованому у своїй дитячій кімнаті із кубиків містку і дала завдання збирати плату за його перехід. І ось ці тролі, які того містка не будували, стали вимагати плату за його використання. Аналогія із судовим процесом, з якого він шойно прийшов, напрошувалася: адже фірма-вимагач є просто тролем, патентним тролем!

У США в 2011 році [1] у більше ніж 5000 судових процесах понад 2000 компаній змушені були захищатися від патентних тролів. І це в основному малі і середні підприємства. Часто такі компанії, зазнаючи значних збитків від подіб-

них переслідувань, банкрутували або змушені були зменшувати свої інвестиції в інновації, в той час як патентні тролі отримували значні прибутки. Так, один із американських патентних тролів — фірма Acacia Research Corporation у I-ому кварталі 2012 року отримала 50 млн доларів чистого прибутку!

Ну, але це відбувається у США, країні з потужною ринковою економікою. А чи є щось подібне у нас, в Україні? Є, тільки із нашою національною специфікою. А все тому, що наша економіка все ще є слабкою і перманентно перебуває у кризі, отже, імунітет від подібних захворювань у неї слабкий. Тому, як вона могла не заразитися цим вірусним патентним захворюванням? Але якщо у розвинутих країнах діяльність патентних тролів не виходить за межі правового поля своєї держави, то діяльність наших тролів має, як правило, злочи́сний характер і це виключно — недобросовісність.

Зупинимось на цьому детальніше. Вище згадувалась діяльність патентних тролів у США. Звернімо увагу: вони не чинили нічого протизаконного, вони скуповували патенти, не шляхом грабунку, а шляхом цивілізованої купівлі. А те, що вони скуповували патенти не для їх комерціалізації тим чи іншим способом, а виключно з метою подання судових позовів проти порушників патентів, так законом там це не заборонено. Якоюсь мірою їхні дії можна трактувати навіть як такі, що сприяють укріпленню правопорядку, тому що впливають виключно із тези: порушувати патенти не можна. І жертвами їхніми ставали в основному ті фірми, які ігнорували необхідність починати будь-яку бізнесову справу з фундаментального патентного пошуку. І навіть такі їхні дії, які трактуються як недобросовісні — патентування з неконкретними формулюваннями, щоб з таких патентів потім вибудувати своєрідні «рибальські сіті» для ловлі своїх жертв, і такі патенти вони отримували законним чином — шляхом подання заявок до патентного відомства з проведенням

останнім повноцінної кваліфікаційної експертизи.

Оскільки вияснилося, що діяльність патентних тролів завдає велику шкоду національній економіці США, то було прийнято рішення вдосконалити законодавство таким чином, щоб ця діяльність для тролів перестала бути привабливою. У 2011 році в США зазнав суттєвих змін патентний закон (розділ 35 Зводу законів США). Серед усіх внесених змін є одна, яка може трактуватися як боротьба з патентним тролінгом. Зокрема, вона передбачає спеціальну позасудову процедуру перегляду рішень щодо вже виданих патентів, згідно з якою до розгляду дістають доступ треті (зацікавлені) особи і при цьому вони несуть менші витрати, ніж при зверненні до суду [2, 3]. Посилити боротьбу з патентним тролінгом передбачає також законопроект «The Innovation Act of 2013», який надійшов на розгляд до Конгресу США у 2013 році [4]. Ось основні тези цього законопроекту:

1. Щоб ускладнити троям масове подання позовів (тролями практикувалося в одному позові оскаржувати відразу дії багатьох осіб, і в основному — користувачів продукту, в якому використано патент, а не його виробника), пропонується вимагати, щоб разом із позовом надавалася інформація про те, які конкретно патенти порушуються (вказувати їх номери), які продукти на ринку порушують ці патенти і як саме, а також, щоб призупинялися процеси проти компаній — користувачів серійного продукту, якщо йде судовий процес проти виробника цього продукту.

2. Надати суду право постановляти, що сторона, яка програла патентний процес, повинна компенсувати судові витрати переможця, щоб відібрати у тролів можливість шантажувати свої жертви посланнями: навіть у разі перемоги їхні судові витрати будуть більшими, ніж «відступні» тролю.

3. Позивач мусить надавати інформацію про те, у чий інтерес він діє: це має розкрити дані, чи не є троль дочірньою

фірмою-одноденкою, створеною під конкретний оскаржуваний патент. Тим самим стає можливим викликати до суду материнську компанію, щоб саме вона компенсувала переможцю-відповідачу судові витрати у разі, якщо позивач визнає себе банкрутом.

Та повернімося до наших тролів. Що робить наш патентний троль: знаючи про лазівки у національному патентному законодавстві, які йому дозволяють безкарно «нарубати бабла», він уважно слідкує за імпортом високоліквідних товарів. І як тільки помічається їх завезення на нашу митну територію, він тут же поспішає подати пов'язану із цим товаром заявку до патентного відомства на ті об'єкти інтелектуальної власності, щодо яких у нас проводиться тільки недовготривала формальна експертиза і не проводиться кваліфікаційна: корисну модель-чипромиловий зразок. А оскільки його заявка не перевіряється на виконання умов патентоздатності, а саме — на новизну, то, якщо заявка складена правильно, він легко і швидко отримує патент на винахід чи дизайн, який давно відомий і, можливо, навіть запатентований у інших країнах, але не запатентований в Україні. Отримавши такий патент, наш троль не біжить до суду подавати позовну заяву на порушника, як це чинить американський троль, а поспішає із заявою і патентом до митниці, щоб якнайшвидше занести його до митного реєстру. І за це йому й платити нічого не треба — ніякої тобі грошової застави! І ось він має потрібний йому результат: після ввезення на нашу митну територію товар на митниці заарештований, а його митне оформлення призупинене. І перед власником товару постає дилема:

1) він може подати позовну заяву до суду з вимогою визнання патенту недійсним. На суді він, ймовірно, легко доведе відсутність новизни, бо на день подання тролем заявки до патентного відомства всі технічні аспекти його товару уже давно є у рівні техніки. Якщо суддя не продажний, то патент стовідсотково ану-

люють, але суд триватиме багато місяців і за зберігання протягом цього часу товару на митниці доведеться платити йому та ще нести збитки за невиконання контракту і невчасну доставку товару;

2) він може задовольнити вимоги троля і заплатити йому ту суму, яку той вимагає, тобто купити у нього буцімто ліцензію.

І нерідко власник товару обирає другий спосіб вирішення конфлікту, бо здебільшого сума такого роялті є меншою, а іноді — й значно, від судових видатків і сплати за зберігання товару на митному кордоні та штрафних санкцій від контрагента.

Таке розв'язання власником імпортованого в Україну товару цієї дилеми — це саме те, що троллю потрібне. Та бізнесмен, який зазнав таким чином непередбачених витрат на українському митному кордоні, скоріш за все, свою бізнесову діяльність в Україні згорне і скерує свої інвестиції в якусь іншу країну.

Подібні оборудки наших тролів у минулому приводили навіть до дипломатичних скандалів. Один із наших вітчизняних патентних тролів виклопотав собі патент на промиловий зразок — зовнішній вигляд автомобільних шин, які виробляються японською компанією Bridgestone. І коли ця компанія, виконуючи міжнародний торговельний контракт, завезла свої шини в Україну, вона зіштовхнулася з тролінгом. І відбувся міжнародний скандал, обмін дипломатичними нотами, визнання патенту недійсним у судовому порядку і іміджеві втрати для України. Про це говорилося, зокрема, на парламентських слуханнях у профільному Комітеті Верховної Ради України 5 жовтня 2009 року «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання». А ще там наводилися як приклади «трольні» патенти на корисну модель № 34764 «Опора для винограднику» (звичайний стовпець) та на промиловий зразок № 10188 на комплект профілів,

призначених для кріплення розсувних дверей, які давно відомі як в Україні, так і за її межами. Сьогодні ці патенти, як зазначено у спеціалізованій БД Укрпатенту «Винаходи (корисні моделі) в Україні», є уже не чинними.

Феномен патентного тролінгу став для юристів-науковців об'єктом для досліджень: правовий аналіз патентного тролінгу і способів протидії його діяльності можна знайти у [5]; визначення шляхів запобігання та протидії патентному тролінгу за чинного законодавства України і ознайомлення із цими заходами протидії як заявників, так і виробників/постачальників продукції та розроблення пропозицій для внесення змін до законодавства викладено у [6]. Стисла і лаконічна характеристика патентного тролінгу в Україні подана у інтернет-публікації [7] і про відсутність у нас адекватної відповідальності за патентний тролінг — в інтернет-публікації [8].

Усвідомлення шкоди, яку наносить національній економіці патентний тролінг, ініціювало її широке обговорення на конференціях і круглих столах. Грунтовне обговорення цього явища відбулося 25 листопада 2016 року у Міністерстві юстиції України на круглому столі «Протидія «патентному тролінгу» в Україні у контексті захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності» [9].

Ймовірно, цей круглий стіл таки подіяв: виконавча влада взялась за боротьбу з патентним тролінгом. 23 січня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований за № 5699 поданий Кабінетом Міністрів України законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності».

У пояснювальній записці до цього законопроекту серед іншого сказано й таке: «Прогалини правового регулювання охорони прав на промислові зразки створили умови для поширення в Україні явища так званого «патентного тролінгу». Мова йде про діяльність

суб'єктів господарювання, які реєструють промислові зразки на відомі загалом форми виробів, а потім вимагають сплати «роялті» за використання цих об'єктів у комерційних цілях. Відсутність дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» призводить до зниження інвестиційної привабливості України.

Після набрання чинності проектом Закону буде забезпечено виконання Україною вимог Угоди про асоціацію щодо приведення у відповідність законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки та промислові зразки до законодавства ЄС, а також функціонування дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на промислові зразки («post-grant opposition»).

У законопроекті побороти тролінг (щоправда, тільки по відношенню до промислових зразків) має стаття 251 «Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою». Цією статтею надається право третім особам подавати до Апеляційної палати заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними. Цю статтю далі наведемо повністю.

Стаття 251. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою

1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони, визначених цим Законом. За дорученням заявника заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

2. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою у разі надходження збору

на рахунок закладу експертизи.

3. Сторонами розгляду справи про визнання прав на промисловий зразок недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними, та власник промислового зразка.

4. Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.

5. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

6. Вимоги до заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

7. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання.

8. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

9. Сторони можуть оскаржити затвержене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

10. Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягає оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.

При визнанні прав на промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.

11. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

Суть цієї статті полягає у тому, що має надаватися право третім особам подавати до Апеляційної палати заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними.

Тут треба зауважити, що право третіх осіб подавати до Апеляційної палати заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними у нашому законодавстві уже було. У першій редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон), прийнятій 15.12.1993 р., була ст. 25 про визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою. Потім ця стаття була Верховною Радою України вилучена, а тепер фактично законопроектом № 5699 пропонується її поновити. Але при цьому права третіх осіб стають жорсткішими. Якщо у першій редакції Закону заява могла подаватися до Апеляційної палати тільки протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту, то тепер пропонується, щоб заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними можна було подавати протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та навіть після припинення їх чинності. У першій редакції Закону було сказано, що Апеляційна палата має розглянути заяву протягом 6 місяців від дати її надходження, а у законопроекті 5699 – протягом 3 місяців.

Ну що ж, якщо законопроект стане Законом України, то боротьба з патентним тролінгом у нас таки розпочнеться. Але чому тільки по відношенню до промислових зразків? Що, корисні моделі залишимо й надалі для розтерзання троллями?

Добре, що можна буде третім особам звертатися до Апеляційної палати зі скаргами щодо зареєстрованих зразків. Але буде оскаржуватися вже виданий патент (у законопроекті – це свідоцтво), з використанням якого троль уже, можливо, й розпочав процес ловлі на спінінг своєї чергової жертви. А чому не висловлена у законопроекті пропозиція розпо-

чати цю боротьбу з троями раніше ще до видачі патенту? Наприклад, шляхом викладення заявок на промислові зразки відразу після їх подання у офіційному бюлетені чи на сайті патентного відомства на деякий строк (скажімо, на 3 місяці). Тоді треті особи, які себе ідентифікують як можливі жертви майбутнього тролінгу, могли б після викладення заявок подати до закладу експертизи свої заперечення щодо новизни чи якісь інші. Їм могло б бути надане право навіть подати заяву на проведення кваліфікаційної експертизи заявки і оплатити її проведення (збір за проведення кваліфікаційної експертизи для них все ж був би набагато меншим від можливих втрат від тролінгу). І якщо сьогодні проводити кваліфікаційну експертизу всіх заявок на корисні моделі і промислові зразки є нереальним (у 2016 році надійшло заявок на корисні моделі більше, ніж 9 тисяч і на промислові зразки більше, ніж 2 тисячі, чисельність корпусу експертів для проведення кваліфікаційної експер-

тизи такої кількості заявок довелося б подвоїти або й потроїти), то для проведення експертизи тільки щодо тих нечисленних заявок, за якими можуть надійти заяви третіх осіб, нинішньої потужності Укрпатенту цілком достатньо.

Також у законопроекті 5699, на жаль, немає пропозицій щодо змін у законодавстві, які передбачали б внесення троями грошового закладу на митницю, якщо вони ініціюють затримання товару.

Законопроект 5699 уже у Верховній Раді зареєстрований, і тому висловлені пропозиції є запізнилими, але у разі його схвалення у першому читанні буде ще друге читання, у підготовці до якого кожен народний депутат, маючи право законодавчої ініціативи, зможе надати свої пропозиції для змін і доповнень. Було б дуже добре, щоб ця стаття після її опублікування, а також ті джерела, які наведені нижче у списку використаних джерел, попали на очі хоч би комусь із них.

A

Використані джерела

1. Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози // Право та інноваційне суспільство, № 1, 2013. – С. 70-88.
2. <https://pravo.ru/interpravo/news/view/61452/>
3. <http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=3416>
4. <https://habrahabr.ru/post/288402/>
5. Савчук В. Знешкодити патентного троя: як це вдалося ЄС та що треба перенняти Україні. Режим доступу: <http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/09/12/7054371/>
6. Нікончук А.М. Правові засади проти дії патентному тролінгу в Україні / Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014, №4(75). С. 25-32. Режим доступу: [http://zt.knteu.kiev.ua/files/2014/4\(75\)/uazt_2014_4_4.pdf](http://zt.knteu.kiev.ua/files/2014/4(75)/uazt_2014_4_4.pdf)
7. Струтинский В.Б. Специализированные патенты и патентный троллинг / Струтинский В.Б., Ромашко А.С., Юрчишин О.Я., Весельская Е.В. Научный журнал – Проблемы і перспективи економіки та управління. Режим доступу: <http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=35>.
8. Жарінова А. Г. Адекватної відповідальності за патентний тролінг в Україні немає [Електронний ресурс] / А. Г. Жарінова. – Режим доступу: <http://ua.facurs.ua/787-patentnyy-troling>.
9. <http://pakharenko.com/ru/specialisty-sovetovalis-kak-poborot-patentnyj-trolling-v-strane/>