

УДК 608.1/6:347.77/.78

В.Б. Струтинський, д-р техн. наук

А.С. Ромашко, канд. техн. наук

О.Я. Юрчишин, канд. техн. наук

К.В. Весельська, аспірант

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАТЕНТИ ТА ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ

В.Б. Струтинский, д-р техн. наук

А.С. Ромашко, канд. техн. наук

О.Я. Юрчишин, канд. техн. наук

Е.В. Весельская, аспирант

Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев, Украина

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ И ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛИНГ

Vasyl Strutynskiy, Doctor of Technical Sciences

Alla Romashko, PhD in Technical Sciences

Oksana Yurchyshyn, PhD in Technical Sciences

Kateryna Veselska, PhD student

National Technical University of Ukraine „KPI”, Kyiv, Ukraine

SPECIALIZED PATENTS AND PATENT TROLLING

Наведено характеристику спеціалізованих патентів з огляду на зміст формули та на політику заявника стосовно обраної стратегії патентування. Наявні патенти поділені на так звані добросовісні та недобросовісні. Визначені види спеціалізованих патентів, які належать до обох груп. Розглянуто переваги та недоліки парасолькового та зінгерівського патенту. Доведено, що для недобросовісних патентів, які патентуються з метою здійснення патентного тролінгу (нападу), використовуються патенти, що за ознаками переважно є зінгерівськими. Здійснено систематизацію ознак добросовісних та недобросовісних спеціалізованих патентів. На підставі здійсненої систематизації розроблено шляхи протидії патентному тролінгу за наявного стану національного законодавства та запропоновано зміни до законодавства.

Ключові слова: патент, спеціалізований патент, патентування, охорона, патентний троль, тролінг.

Приведена характеристика специализированных патентов при учете содержания формулы и политики заявителя относительно выбранной стратегии патентирования. Существующие патенты разделены на так называемые добросовестные и недобросовестные. Определены виды специализированных патентов, принадлежащих к обеим группам. Рассмотрены преимущества и недостатки зонтичного и зингеровского патента. Доказано, что для недобросовестных патентов, которые патентуются с целью осуществления патентного троллинга (нападения), используются патенты, которые по признакам преимущественно являются зингеровскими. Осуществлена систематизация признаков добросовестных и недобросовестных специализированных патентов. На основании проведенной систематизации разработаны пути противодействия патентному троллингу при существующем состоянии национального законодательства, а также предложены изменения в законодательство.

Ключевые слова: патент, специализированный патент, патентование, охрана, патентный тролль, троллинг.

The characteristic of specialized patents registered with the form and content of the policy with respect to the applicant's chosen strategy of patenting. Existing patents are divided into so-called honest and dishonest. The kinds of specialized patents belonging to both groups. The advantages and disadvantages of an umbrella and zinger patent. It is proved that for unfair patents that are patented for the purpose of patent trolling (attacks) are used patents, which is mainly on the grounds zinger. Carried out in good faith and systematization of signs of fraud specialized patents. Based on the systematic organization developed ways to counter patent trolling at the current state of national legislation and the proposed changes to the legislation.

Key words: patent, specialized patent, patenting, patent troll, trolling.

Постановка проблеми. Останнім часом почастишали випадки так званого патентного тролінгу, коли об'єкт права інтелектуальної власності патентується переважно для отримання виключних прав забороняти іншим особам його використання. Об'єктами, які патентуються такими патентними троями, можуть бути як винаходи (корисні моделі), так і промислові зразки. Такі патентні тролі, користуючись прогалинами законодавства, здійснюють недобросовісне патентування, а потім висувають претензії до добросовісних виробників чи постачальників продукції, чим спричиняють збитки останнім і порушують їх право на вільне ведення господарської діяльності. Тому важливим нау-

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ковим та практичним завданням є надання інформації заявникам та виробникам/постачальникам продукції про шляхи запобігання патентному тролінгу, що забезпечить їх від фінансових витрат на платежі патентним троям та витрат на судові позови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На цей час відомі публікації російського патентознавця Л.М. Лінника [1], в яких наведені різні види спеціалізованих патентів та можливість їх застосування під час ведення «патентних війн». Г.О. Андрощук здійснив економіко-правовий аналіз явища патентного тролінгу [2] із застосуванням прикладів тролінгу, описав тенденції та загрози. Аспекти патентного тролінгу розглянуті в інтерв'ю А.Г. Жарінової [3], де також описаний і законопроект «Про внесення змін до Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”». Судовий експерт Ю. Охромеев [4] запропонував створити механізм настання реальної відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки недобросовісної конкуренції, зокрема це стосується патентного тролінгу. Слід зазначити, що у розглянутих роботах переважно пропонують запровадити механізми відповідальності за недобросовісну конкуренцію, зокрема патентний тролінг, і менше уваги приділяють створенню «сильних» патентів та діям, які мають здійснювати підприємці для запобігання патентним війнам.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Основною проблемою, яка стосується патентного тролінгу, є необізнаність фахівців із шляхами запобігання патентному тролінгу як на етапі патентування свого об'єкта, так і на етапі використання об'єкта незалежно від того, чи є він (цей об'єкт) новим, чи вже відомим на ринку протягом тривалого часу.

Мета статті. Визначення шляхів запобігання та протидії патентному тролінгу за чинного законодавства України, ознайомлення із заходами протидії патентному тролінгу зацікавлених фахівців як заявників, так і виробників/постачальників продукції та розроблення пропозицій для внесення змін до законодавства.

Виклад основного матеріалу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів [5, ст. 28]. Але останнім часом почастишали випадки так званого патентного тролінгу, коли об'єкт права інтелектуальної власності патентується не тільки для того, щоб набути виключні права застосування запатентованого об'єкта, а переважно для отримання виключних прав забороняти іншим особам використовувати запатентований об'єкт без дозволу його власника – патентного троя, причому власник такого патенту керується лише бажанням отримати винагороду за рахунок уже наявних виробників чи постачальників.

Відомо, що патенти бувають на рішення, які не мають аналогів, патенти бувають на рішення, які мають аналоги, патенти бувають на продукт, процес та застосування відомого за новим призначенням, але крім усього перерахованого кожен патент можна віднести до певного «спеціалізованого» патенту з огляду на зміст формули та з огляду на політику заявника стосовно обраної стратегії патентування.

Розглянемо спочатку добросовісні та недобросовісні патенти, їх переваги та недоліки. **До добросовісних** будемо відносити патенти, які створені для захисту продукту (процесу) виробника від конкурентів, як правило, такі патенти не орієнтовані на напад та ведення «патентних війн» та висування претензій до виробників продукції (табл. 1).

У формулі парасолькового патенту ознаки узагальнені і формула як парасолька «накриває» всі можливі конкретні істотні ознаки, за рахунок чого створюється «сильна» формула, в якій враховується перспектива вдосконалення об'єкта та зменшується вірогідність обходу цієї формули і патентування об'єкта іншими особами.

Таблиця 1

Добросовісні патенти

Назва патенту	Парасольковий	Зінгерівський
Характеристика ознак, наведених у формулі	Використовується максимум суттєвих ознак, які наводяться в узагальненому вигляді, що може допомогти замаскувати як конкретні ознаки, так і сам патентований об'єкт. Можуть захищати не тільки розробку, але й перспективу її вдосконалення	Використовується мінімальна кількість ознак і найкраще – одна ознака
Спосіб застосування	Для захисту	Для захисту та для нападу на конкурента
Переваги та недоліки для заявника	Заявник має розуміти, що від ступеня застосованих узагальнень може залежати новизна рішення. Патент є малоприсадабленим (не орієнтованим) для цілей нападу. Патент блокує можливість створення конкуруючих патентів	Створення добросовісного зінгерівського патенту можливе, коли винахідник стоїть перед створенням нової технічної системи чи процесу (як правило, без аналогів). Може бути використаний для нападу як самостійно, так і у комбінації з парасольковим патентом

Слід зазначити, що в літературі описані аспекти так би мовити «вищого пілотажу» під час підготовки парасолькового патенту, коли формула складена таким чином, що не тільки захищає, але й замасковує (з використанням узагальнюючих термінів) сам вихідний об'єкт, завдяки чому потенційні конкуренти не можуть вчасно відреагувати [1]. Наприклад, віртуальний патент (такого не було) на стрижень з такими ознаками:

- стрижень має змінний перетин залежно від довжини (описано із застосуванням математичних формул, тобто параметрично);
- стрижень на своїй поверхні має більше однієї луночки (кількість описана параметрично);
- луночка стрижня має певну форму (форма описана параметрично);
- луночка стрижня розташована у певному місці стрижня (місце їх розташування описане параметрично);
- луночка стрижня має певну глибину (глибина також описана параметрично).

При певних значеннях, які підставлені у математичні формули, отримуємо дві луночки одна навпроти другої, з глибиною цих луночок більше радіуса стрижня (тобто у стрижні є один отвір) і отримуємо **ГОЛКУ**.

Парасольковий патент за наявності в ньому узагальнених суттєвих ознак дозволяє розширити обсяг правової охорони (у порівнянні з патентом з конкретними не узагальненими ознаками), але ще ширший обсяг правової охорони має зінгерівський патент з мінімумом узагальнених ознак, без яких сам об'єкт не можливий.

Без поділу на парасолькові чи зінгерівські можна виділити такі патенти з огляду на політику заявника у галузі патентування:

- **Блокуючий** – орієнтований на захист тих галузей техніки, в яких патентовласник через певні причини не може розробляти (виготовляти) продукцію та бажає блокувати патентами доступ конкурентів;
- **Деблокуючий** – орієнтований на обхід патентів конкурентів та виникнення незалежного або паралельного права на ті ж самі об'єкти;
- **Рекламний** – власника цікавить тільки кількість таких патентів та рекламні властивості назв, описів, рефератів, а також можливість, наприклад, на пакуванні поставити напис «Запатентовано» для підвищення конкурентоспроможності продукту;
- **Дезорієнтуючий** – орієнтований на укріплення протягом певного часу істинних намірів заявника стосовно об'єкта права інтелектуальної власності та створення формул винаходів, направлених на відволікання уваги конкурентів від дійсного стану справ.

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Приклад 1. Спочатку патентується рішення, що має незначний технічний результат або більш дороге в реалізації для направлення зусиль конкурентів на хибний шлях.

Приклад 2. Коли формула складена таким чином, що не тільки захищає об'єкт, але й замасковує його (з використанням узагальнюючих термінів), чим дезорієнтує потенційних конкурентів [6].

– **Нападаючий** – орієнтований на примус виробника до виплат за порушення прав інтелектуальної власності завдяки виплаті компенсацій, укладання ліцензійної угоди, або угоди про передачу прав.

З огляду на запобігання окремим видам патентного тролінгу розглянемо саме **нападаючі патенти** (табл. 2), а саме **патенти-кілери, патенти-віруси та патенти-смертники** (наведені «поетичні» назви придумані не авторами цієї статті, вони давно відомі в літературі [6] і відображають суть таких патентів).

Таблиця 2

Недобросовісні патенти

Назва патенту	Патенти-кілери	Патенти-віруси	Патенти-смертники
Характеристика патенту	Використання суттєвих ознак, виражених оригінальними формулюваннями	Використання як відмінних другорядних чи додаткових ознак	Використання відомих ознак, як правило, для отримання охоронних документів «явочним порядком»
Передбачуваний спосіб застосування патенту	Для ведення патентно-правових війн з добросовісними виробниками	Для ведення патентно-правових війн із добросовісними виробниками	Як для захисту, так і для ведення патентно-правових війн
Переваги для заявника	Полегшена експертиза за рахунок можливої відсутності опису ознаки з оригінальним формулюванням у доступних джерелах інформації	Полегшена експертиза за рахунок можливої відсутності опису ознак у доступних джерелах інформації	Витрати на патентування незначні Поки патент не анульований, заявник користується виключним правом
Недоліки для заявника	Складнощі зі створенням формулювання	Складнощі зі створенням формулювання	Патент буде анульований у випадку, якщо інша сторона здійснить відповідні заходи для цього
Переваги та недоліки для суспільства (небезпека для виробників)	Ефективні під час ведення патентно-правових війн із добросовісними виробниками	Ефективні під час ведення патентно-правових війн із добросовісними виробниками	Захист власником патенту свого бізнесу та/або нанесення шкоди бізнесу конкурента
Приклад	Класичний «пляшковий» патент, в якому за рахунок параметричного опису ознаки захищені всі можливі різновиди поперечних перерізів ємностей (і не тільки пляшок!)	Здебільшого це властивості виробу (кількість та розмір дірочок у сирі), в тому числі й такі, що не мають прямого відношення до передбаченого застосування (електричний опір чи електропровідність напою)	Патент України № 34764 на піонерську корисну модель «Опора для виноградників», що містить окоренкову й надземну частину, які виконані з деревини. Далі деталізація перерізів опори та матеріалу (акація, дуб, бук і т. ін.)

Висновки і пропозиції. Для протидії тролінгу щодо нових об'єктів слід створювати захисні зінгерівські та парасолькові патенти із включенням до парасолькових максимальної кількості узагальнених ознак, причому:

– узагальнені ознаки слід описати як із застосуванням «звичайних» формулювань, так і з застосуванням різних оригінальних формулювань (для протидії патентам-кілерам);

– до узагальнених ознак слід включати другорядні та додаткові ознаки (для протидії патентам-вірусам).

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Для протидії тролінгу (за сучасного стану законодавства) щодо відомих об'єктів, які виробляються чи постачаються в Україні, потрібно:

1. Здійснити аудит об'єктів права інтелектуальної власності підприємства-виробника чи підприємства-постачальника, щодо яких є ризики патентного тролінгу.
2. Моніторити подані заявки та видані патенти (здійснювати патентний пошук) з метою виявлення потенційної небезпеки.
3. Моніторити «Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру».
4. Якщо мова про винахід (корисну модель), то можна замовити (відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [5] та р. 9 Правил розгляду [7]) ДП «УППВ» експертизу запатентованого об'єкта на відповідність умовам патентоспроможності, а вже потім у суді добиватись припинення патенту (підходить до патентів-смертників).
5. Відстоювати у суді право попереднього користування.

Пропозиції щодо змін законодавства для протидії патентному тролінгу

1. Дати чітке визначення поняття «право попереднього користування» з урахуванням пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення).
2. Потрібно розробити реєстри Державної служби інтелектуальної власності України та створити базу даних щодо прав попереднього користування та судових рішень для протидії повторної охорони об'єктів, щодо яких уже відбувався судовий розгляд (за аналогом з базою даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні»).
3. Внести зміни до «Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» та вимагати до Заяви на внесення до митного реєстру виписки з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України.
4. Внести зміни до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» та відповідних ним «Правил розгляду» та здійснювати кваліфікаційну експертизу (хоча би локальну) для корисних моделей та промислових зразків.

Список використаних джерел

1. *Линник Л. Н.* Зонтичные патенты. Особенности создания «зонтичных» патентов на изобретения [Электронный ресурс] / Л. Н. Линник. – Режим доступа : <http://www.linnik-patent.com/article0008.html>.
2. *Андрощук Г. О.* Патентний троллінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози [Електронний ресурс] / Г. О. Андрощук. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pric_2013_1_3.pdf.
3. *Жарінова А. Г.* Адекватної відповідальності за патентний троллінг в Україні немає [Електронний ресурс] / А. Г. Жарінова. – Режим доступу : <http://ua.racurs.ua/787-patentnyu-troling>.
4. *Охромеев Ю.* Патентний троллінг – ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Охромеев. – Режим доступу : <http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html>.
5. *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі* [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.
6. *Поражающие патенты, их виды и особенности создания* [Электронный ресурс] / Е. И. Войтович, Е. Л. Давыдова, А. Л. Линники и др. – Режим доступа : <http://forum.triz-guide.com/viewtopic.php?t=99>.
7. *Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель* [Електронний ресурс] : Наказ МОНУ від 15.03.2002 № 197. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=111410261307734>.
8. *Правила розгляду заявки на промисловий зразок* [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1>.