

НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

ЛУЧКА Ігор Юрійович - аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП)

УДК 346.545

Проанализированы законопроекты, представленные в Верховную Раду Украины, которые предлагают определенные изменения в сфере интеллектуальной собственности, правовое обеспечение которой сейчас интенсивно развивается. Обновление законодательства в сфере защиты прав ИС проведено в рамках Соглашения об ассоциации, а следовательно соответствует европейским стандартам. Особое внимание уделено борьбе с так называемым «патентным троллингом». Проанализированы некоторые инновации процессуального законодательства, связанные с «запуском» нового органа - Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности Украины, а также развитие принципов судопроизводства. Подчеркнута важность нового принципа судопроизводства - принципа недопустимости злоупотребления процессуальными правами.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Соглашение об ассоциации, европейские стандарты, «патентный троллинг», инновации процессуального законодательства, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности Украины, принципы судопроизводства, принцип недопустимости злоупотребления процессуальными правами.

Вступ

Однією зі сфер економічної життєдіяльності в Україні, правове забезпечення якої зараз інтенсивно розбудовується, є виробництво нововведень, інновацій – результатів інноваційної діяльності. Від якос-

ті цього правового забезпечення, ступеня правового забезпечення інтелектуальної власності (ІВ), її захищеності залежить, чи не прямо пропорційно, розвиток інноваційної діяльності, кількість нововведень, інновацій, які можуть з'явитися, бути залучені у виробництво, а отже, й інтенсивність розвитку економіки країни. У той же час у зазначеній сфері (інноваційної діяльності) є низка проблем, наявність яких стримує розвиток інноваційної діяльності. Саме це й обумовлює необхідність дослідження нового у законодавстві про інтелектуальну власність, визначення його спрямованості на вирішення наявних проблем.

Метою та завданнями цієї статті є аналіз нового у законодавстві про інтелектуальну власність, оцінка тих чи інших новел щодо їх здатності формувати практику розвитку ІВ у потрібному напрямі, забезпеченні відповідності зазначеного законодавства Угоді про асоціацію з ЄС.

Основний матеріал

До Верховної Ради України подано декілька законопроектів, що пропонують певні зміни в зазначеній сфері. Ці законопроекти стосуються як матеріального права, що регулює відносини в галузі інтелектуальної власності, так і процесуального. Законопроекти у сфері матеріального права включають спеціальні нормативно-правові акти і комплексні. Щодо поданих законопроектів, то до спеціальних

можна віднести проект Закону про винограду та виноробну продукцію № 5667 від 19.01.2017 р. [1]. Цей проект включає положення, спрямовані на уточнення деяких термінів й визначень, введення нових термінів, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва виноробної продукції. Передбачено передачу суб'єктам господарювання функцій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику щодо затвердження нормативних документів на виробництво нових марок виноробної продукції, вин. Крім того, імплементуються правила щодо маркування та представлення виноробної продукції та встановлюються принципи проведення перевірок, а саме перевірок на місцях, унормовуються процедури захисту на території України географічних зазначень ЄС на виноробну продукцію. Так, «шампанським України класичним та/або ігристим України класичним» можна буде назвати лише біле ігристе вино, процес шампанізації якого проходив у пляшках з наступною трирічною витримкою. Також даний документ визначає, що «фальсифікація виноробної продукції — це умисна з корисливою метою підробка виноробної продукції за походженням (місцем виробництва) або її складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, виготовлення сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продаж, неправомірне використання знака для товарів і послуг, копіювання форми упаковки, зовнішнього оформлення, а також пряме відтворення товару іншого суб'єкта господарювання із самовільним використанням його імені» (ст. 13 «Фальсифікація виноробної продукції»). [1].

До спеціальних актів слід віднести проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів № 5694 [2].

У той же час проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності

№ 5699 [3]) ми відносимо до комплексних нормативно-правових актів в сфері ІВ.

Усі ці правові акти (як спеціальні, так і комплексні) спрямовані на приведення у відповідність законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, виходять з усталеної європейської практики.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів № 5694 пропонує, зокрема, надати нове визначення термінам «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий виріб», уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу, переглянути вимоги до заявки на реєстрацію, удосконалити порядок проведення експертизи заявок та уточнити перелік прав та обов'язків, що впливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності № 5699 запроваджує процедуру адміністративного оскарження виданих свідоцтв на промислові зразки («post-grant opposition») як дієвий механізм боротьби з «патентним тролінгом». Введено положення про те, що право на промисловий зразок не поширюється на зовнішні ознаки продукту, які зумовлені виключно його технічною функцією. Указане положення теж має стати ефективним інструментом нейтралізації «патентного тролінгу».

Слід зазначити, що сьогодні проблема «патентного тролінгу» є дуже великою і актуальною. Як зазначає Ю. Л. Бошицький, йдеться про проблему, пов'язану з існуванням на українському ринку патентних послуг, так званих «патентних тролей». Патентний троль – це фізичні або юридичні особи, які володіють патентами, але самі не використовують запатентовану технологію для виробництва товарів та/або надання послуг, а пред'являють претензії та позови до тих осіб, які виробляють такі товари та/або надають послуги. Захищаючи свої па-

тенти, вони ініціюють судові спори, блокують діяльність конкурентів тощо.

Прикладом може бути отримання деклараційних патентів на корисні моделі та винаходи, які не відповідають умовам патентоспроможності. Такі деклараційні патенти захищали корисні моделі та винаходи, які вже давно були відомими і не мали новизни та винахідницького рівня. Патентним троям сприяє і Митний кодекс України, згідно з яким до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності можна вносити, окрім об'єктів авторського права, торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень, які були в попередньому кодексі, ще й винаходи, корисні моделі, сорти рослин. До речі, внесення об'єкта інтелектуальної власності до митного реєстру здійснюється безоплатно. Користуючись Митним кодексом, патентні тролі отримали можливість призупиняти митне оформлення товарів, які порушують їх засвідчені патентом права. Затримання партії товару на митному кордоні стимулює так званого порушника бути достатньо поступливим, що й дає змогу патентним троям отримувати прибутки від своєї діяльності. Отримавши патент, наприклад на фотоапарат, власнику залишається чекати, коли до митного оформлення буде пред'явлена партія фотоапаратів. Далі події можуть розвиватись двома шляхами: або імпортер «домовляється» з власником патенту, або сторони вирішують спір в суді. Поки суд триває, конкурент спокійно реалізує свій товар на території України. Тим самим підривається авторитет імпортера, завдається шкода його діловій репутації. Багато часу на вирішення спору в суді. Таким чином, в наявності декілька правопорушень: завдання шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання та порушення конкурентного середовища. Присутній тролінг і в державних закупівлях. Так званий тендер «тролінг», коли у тендерах беруть участь одні і ті самі компанії, одні і ті ж компанії і виграють тендери [10].

Патентні тролі існують задля торгівлі патентами, а не виробництва товарів та надання послуг. Вони виникали з метою надання допомоги винахідникам, які не

мають достатніх коштів і досвіду для просування своїх патентів на ринок та захисту своїх прав. Однак з часом такі компанії почали зловживати своїми правами. Термін «патентний троль» почали використовувати у 1993 р. щодо компаній, які агресивно здійснюють патентне переслідування. До патентних тролей можна віднести інститути, окремих дослідників, компанії, які захищають свої права не в тій сфері економіки тощо. Хоча деякі патентні тролі справді захищають власні винаходи, більшість просто купує патенти. Тобто патентні тролі збирають арсенал патентів.

Патентні тролі знаходять певну компанію і вимагають від неї плати за користування ліцензією, погрожуючи судовим переслідуванням. Зазвичай компанії не хочуть ув'язуватись у процес і вважають, що відкупитися буде дешевше. Це і є остаточна мета тролів. Однак, коли патентовласники доходять згоди із виробниками продукту, то майже завжди підписують з ними угоду про нерозголошення, тож з'ясувати реальний стан справ дуже важко.

На думку Ю.Л. Бошицького, система патентного права потребує удосконалення або навіть певного перегляду. Для цього, як варіант, можливим є вироблення концепції боротьби з патентними троями на рівні Антимонопольного комітету України. Учасникам ринку слід приділяти більше уваги моніторингу зареєстрованих патентів, аналізувати митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності. З метою протидії патентним троям кожен суб'єкт господарювання, який виробляє продукт, може використовувати організаційні способи протидії та відстежувати новинки відповідного сектору ринку, зокрема за допомогою Державного реєстру патентів України на промислові зразки та Держреєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Необхідно також більш широко використовувати можливості Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг, здійснювати патентні дослідження зовнішнього вигляду об'єкта права промислової власності й об'єкта господарської діяльності. Діючи на випередження подій, можна звернутися до Державної служби ін-

телектуальної власності та в порядку ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» подати клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоспроможності, а з метою уникнення зловживання правами патентними троями слід розглянути можливість уповноваження апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності приймати заяви третіх осіб та розглядати їх за скороченою процедурою [4].

Слід зазначити, що патентний тролінг, або так звані фіктивні патенти є одним з найнебезпечніших порушень права ІВ, оскільки це пов'язано з подальшими злочинними діями: здирництвом, розкраданням великих бюджетних коштів тощо. В якості прикладу можна навести дії, що відбулися в Укрзалізниці і мають злочинний характер. Т. Чорновол наводить цей приклад, посиляючись на газету «Експрес», яка присвятила цим діям цикл публікацій під назвою «Справа на мільярд. Почерк мафії». «Справа на мільярд – це справа про мафію».- В Україні, пише вона, за офіційними даними, майже 23 тисячі кілометрів залізничних колій. Як стверджують науковці, за кілька десятків років їх експлуатації з'ясувалося, що найскладнішим вузлом – з конструктивного та технологічного погляду – є кріплення рейки до шпали. Тривалий час рейку до шпали кріпили за допомогою металеві прокладки і знаменитого костия. У 1996 року вітчизняні конструктори винайшли скріплення з назвою КПП-1, а дещо пізніше з'явилося дуже схоже скріплення – КПП-5. Його розробив науковець В. Говоруха. Тоді він очолював державне науково-конструкторське технологічне бюро шляхового господарства Укрзалізниці, яке й стало власником відповідного патенту. Ці два кріплення нині скріплюють тисячі кілометрів українських колій. Державна залізниця витратила на переобладнання шляхів мільярди гривень. Однак, незважаючи на те, що нові кріплення конструювали розробники державних організацій, збагатилася на цьому не держава, а кілька приватних осіб. Причому згаданий конструктор В. Говоруха не отримав ніякої

вигоди від масштабного застосування його винаходу. Отримали аферисти, які вкрали винахід у держави. Схема, з ознаками злочину, наступна. Отримавши патент на той же анкер Говорухи, приватна фірма – корпорація «Колійні ремонтні технології» (корпорація КРТ) отримала ексклюзивні права на освоєння коштів «Укрзалізниці». І вже невдовзі на рахунки згаданої корпорації почали спрямовуватися сотні мільйонів гривень. Лише постачання анкерів, патент на які був оформлений таким шляхом, що містять ознаки злочинних дій, на комерційне підприємство, коштувало державі 1,5 мільярда гривень. Державні гроші легально «вимивалися» на сплату роялті власникам крадених патентів [5].

Таким чином, проблема патентного тролінгу, фіктивних патентів постає як крупна проблема вимагання, здирництва, корупції, розкрадання бюджету.

Ось чому вдосконалення, посилення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності, яке відбулося зараз в контексті Угоди про асоціацію з ЄС, оновлення процесуального законодавства (про що піде мова далі) та створення ІР-судочинства – «запуску» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності України – сприятиме успішному вирішенню проблем даної сфери економічної життєдіяльності.

Щодо процесуального законодавства, яке регулює відносини в галузі інтелектуальної власності. Саме зараз в ньому відбулися достатньо суттєві зміни, що стосуються інтелектуальної власності. Ці зміни містяться у Законі України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [6].

Перераховані процесуальні кодекси (Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний, Кодекс адміністративного судочинства) у зазначеному Законі викладаються в нових редакціях. Серед безлічі процесуальних новел – «запуск» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності України, створення якого було передбачено Законом України

«Про судоустрій та статус суддів» №1402-VIII від 02.06.2016 року та Указом Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності», [7] прийнятим у вересні цього року.

У листопаді 2017 року відповідні дані про створення органу державної влади – Верховного Суду – внесено у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що свідчать відкриті відомості на сайті Міністерства юстиції України [8].

Важливою інновацією процесуального законодавства, процесуальних кодексів стали процесуальні кодекси (Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний, Кодекс адміністративного судочинства) у зазначеному Законі викладаються в нових редакціях. Серед безлічі процесуальних новел – «запуск» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності України розвиток принципів судочинства. Як відомо, серед цих принципів розрізняють ті, які визначають організацію, устрій суду (організаційні принципи) та принципи, що регулюють його діяльність (процесуальні принципи). До останніх, зокрема, тих, що позначені у Господарському процесуальному кодексі, відносяться, перш за все принципи, які можна позначити як загальні, міжгалузеві тобто такі, що характерні для всіх видів процесів. Це – доступність судового захисту прав і загальних інтересів; свобода надання сторонами своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості; законність; усність; безпосередність; змагальність та ін. Крім того, виділяються галузеві або спеціальні принципи. Щодо господарського процесу – то це рівноправність сторін; диспозитивність; розгляд справи одноособово або колегіально тощо. Спеціальні принципи також дістали подальший розвиток у рамках оновлення процесуального законодавства.

Серед новел поміж принципів судової діяльності, викладених у процесуальних кодексах, заслуговує на увагу новий принцип судочинства – принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами. Цей принцип закріплений не тільки в ГПК, а й у ЦПК України, КАС, а отже, його

можна віднести до міжгалузевих принципів судочинства [6]. У відповідності до частини 3 статті 2 ГПК України в новій редакції неприпустимість зловживання процесуальними правами вказано серед основних засад (принципів) господарського судочинства [9, с. 3].

У новій редакції ГПК України цьому принципу присвячені дві статті (2 та 44) Кодексу, а також глава 9 «Заходи процесуального примусу» [9, с. 3, 21-22, 51-52] ГПК.

Згідно з частиною 1 статті 44 ГПК, учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать завданню господарського судочинства, зокрема:

1) подання скарги на судові рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення;

2) подання декількох позовів до одного й того ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями;

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер;

4) необґрунтоване або штучне об'єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи в якості відповідача (співвідповідача) з тією ж метою;

5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі (частина 2 ст. 44).

Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч. 3).

Суд зобов'язаний вживати заходи для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом (ч. 4 ГПК) [9, с. 21-22].

Із зазначеного випливає, що стаття 44 ГПК не містить виключного переліку дій, які можуть розцінюватися судом як зловживання правом і це призводить до побоювань щодо можливості вільної кваліфікації з боку суду дій учасника провадження як зловживання правом.

Висновки

Еволюція права інтелектуальної власності, оновлення процесуального законодавства, створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності України здійснюється у напрямі нейтралізації головних проблем у цій сфері життєдіяльності, в контексті Угоди про асоціацію,

Подальші розвідки в даному напрямі досліджень доцільно присвятити оцінці ступеня ефективності законодавчих новел. Завданням теорії господарського процесуального права має стати формулювання визначення поняття «зловживання процесуальними правами», систематизація видів зловживання процесуальними правами, а у разі неможливості сформулювати вичерпний їх перелік, слід надати критерії відмежування зловживання процесуальними правами від іншої недобросовісної чи неналежної поведінки учасників господарського процесу.

Література

1. Проект Закону про виноград та виноробну продукцію № 5667 від 19.01.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів № 5694 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=6098

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982

4. Ю. Л. Бошицький // Проблеми оптимізації управління сферою інтелектуальної власності в сучасній Україні // Часопис Київського університету права. – 2014 – № 3. – С. 186 – 190

5. Т. Чорновол «Справа на мільярд». Львівська мафія на відміну від донецької безсмертна? 24.07. 2014. <https://www.obozrevatel.com/>

6. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415

7. Указ Президента України від 29 вересня 2017 року № 299/2017 «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» // [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299/2017>

8. Кравець Р. Верховний Суд і закон. Свалія без меж [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: https://censor.net.ua/blogs/1106786/verhovniyi_sud_zakon_svavliya_bez_mej. 1.

9. Господарський процесуальний кодекс України [текст] чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 23 листопада 2017 року.: (відповідає офіційному текстові) — К.: «Центр учбової літератури», 2017. — 148 с.

АНОТАЦІЯ

Проаналізовані законопроекти, подані до Верховної Ради України, що пропонують певні зміни у сфері інтелектуальної власності, правове забезпечення якої зараз інтенсивно розбудовується. Оновлення відповідного законодавства у сфері захисту права ІВ проведено в рамках Угоди про асоціацію, а отже, відповідає європейським стандартам. Особлива увага приділена боротьбі з так званим «патентним тролінгом». Проаналізовано деякі інновації процесуального законодавства, пов'язані із «запуском» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності України, а також розвиток принципів судочинства. Наголошено на важливості нового принципу судочинства – принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами.

Ключові слова: інтелектуальна власність, Угода про асоціацію, європейські стандарти, «патентний тролінг», інновації процесуального законодавства, Вищий суд з питань інтелектуальної власності України, принципи судочинства, принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами.

SUMMARY

The bills submitted to the parliament of Ukraine, which propose certain changes in the field of intellectual property, are being analyzed, the legal support of which is now being intensively developed. The update of the relevant legislation in the field of the protection of IP rights has been carried out within the framework of the Association Agreement, and therefore complies with European standards. Particular attention is paid to the fight against the so-called “patent trolling”. Some innovations in procedural legislation are analyzed, the “launch” of a new institution - the Supreme Court on Intellectual Property of Ukraine, as well as the development of the principles of legal proceedings. The importance of the new principle of legal proceedings - the principle of inadmissibility of abuse of procedural rights - is emphasized.

Key words: intellectual property, Association Agreement, European standards, “patent trolling”, innovations in procedural legislation, Supreme court on intellectual property issues of Ukraine, principles of legal proceedings, the principle of inadmissibility of abuse of procedural rights