

УДК 347.779

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО БОРОТЬБИ З ПАТЕНТНИМ ТРОЛІНГОМ

Бородіна Оксана Анатоліївна, к.н. з держ. упр., ст. викл. кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, o.borodina@i.ua, +38-067-601-36-23. <http://orcid.org/0000-0001-7469-9529>

Щербак Микита Валерійович, студент кафедри економічної теорії та підприємництва, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, e-mail: nikita.scherback@gmail.com, тел: +38-098-823-83-02

Oksana Borodina, PhD, State higher educational institution "Pryazovskyi state technical University", m. Mariupol.

Nikita Scherback, master, State Higher Educational Institution «PRIAZOVSKYI STATE TECHNICAL UNIVERSITY», Mariupol

O. Borodina, N. Scherback. Theoretical and practical measures to crackdown on patent trolling.

The using of intellectual property is one of the most common types of business activity in modern conditions, when innovations specifically dictate trends in the development of the world market. Intangible assets do not require large investments, they are easy to store and they do not need transportation. The development of intangible assets is quite urgent issue for Ukraine. The reason for this, is existing scientific base, the need for raising the level of investment attractiveness and improve the country's economic growth. Whereas together with an interest in the growth of scientific and technical potential, cases of dishonest use of intellectual property have become more frequent, with the purpose of profit at others' expense. Piracy, raiding and patent trolling are becoming increasingly popular phenomena, both in the world and in Ukraine. Patent trolling - is an activity that is a tool for building a passive business model, while investing in obtaining patents without even if they do not do this with inventive or other productive activities, it becomes possible to make profit with other's organizational and intellectual achievements. The article analyzes the aspects of unfair practices of business activity in the field of patenting intellectual property in the form of patent trolling, as well as theoretical and practical methods of counteraction.

Бородіна О. А., Щербак М. В. Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом.

Використання об'єктів інтелектуальної власності є одним з найбільш поширених видів господарської діяльності в сучасних умовах, коли саме інновації диктують тенденції розвитку світового ринку. Нематеріальні активи не вимагають великих вкладень, їх легко зберігати і вони не потребують транспортування. Розвиток ринку нематеріальних активів досить актуальне питання для України. Це обумовлено науковою базою, потребою в підвищенні рівня інвестиційної привабливості та економічного зростання країни. У свою ж чергу, разом із зацікавленістю у зростанні науково-технічного потенціалу, почастишали випадки недобросовісного використання інтелектуальної власності з метою отримання прибутку за чужий рахунок. Піратство, рейдерство і патентний тролінг стають все більш популярним явищем, як у всьому світі, так і в Україні. Патентний тролінг - це діяльність, яка є інструментом для побудови пасивної бізнес-моделі, адже інвестувавши кошти в отримання патентів, навіть не займаючись при цьому справжньою винахідницькою чи іншою корисною діяльністю, стає можливим отримувати прибуток за рахунок чужих організаційних і інтелектуальних надбань. У статті проаналізовано особливості недобросовісної господарської діяльності в сфері патентування об'єктів інтелектуальної власності у вигляді патентного тролінгу, а також розглянуто теоретичні та практичні методи протидії.

Бородина О. А., Щербак Н. В. Теоретические и практические меры борьбы с патентным троллингом.

Использование объектов интеллектуальной собственности является одним из наиболее распространенных видов хозяйственной деятельности в современных условиях, когда именно инновации диктуют тенденции развития мирового рынка. Нематериальные активы не требуют больших вложений, их легко хранить и они не нуждаются в транспортировке. Развитие рынка нематериальных активов достаточно актуальный вопрос для Украины. Это обусловлено имеющейся научной базой, потребностью в поднятии уровня инвестиционной привлекательности и в повышении экономического роста страны. В свою же очередь, вместе с заинтересованностью в росте научно-технического потенциала, участились случаи недобросовестного использования интеллектуальной собственности с целью получения прибыли за чужой счет. Пиратство, рейдерство и патентный троллинг становятся все более популярными явлениями, как во всем мире, так и в Украине. Патентный троллинг - это деятельность, которая является инструментом для построения пассивной бизнес-модели, ведь инвестировав средства в получение патентов, даже не занимаясь при этом настоящей изобретательской или иной производственной деятельностью, становится возможным получать прибыль за счет чужих организационных и интеллектуальных достижений. В статье проанализированы особенности недобросовестной хозяйственной деятельности в сфере патентования объектов интеллектуальной собственности в виде патентного троллинга, а также рассмотрены теоретические и практические методы его противодействия.

Постановка проблеми. Актуальність наукової статті полягає в підвищенні популярності патентного тролінгу у світовому ринку та недостатнім рівнем протидії недобросовісної діяльності як в Україні, так й за її межами.

Аналіз захисту сумлінних суб'єктів господарської діяльності від нападів патентних холдингів або недобросовісних патентовласників сприятиме поліпшенню ринку інновацій, відкриє простір для інвестицій та сприяє здоровому росту наукового прогресу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність патентних холдингів вже стала об'єктом дослідження деяких вчених, таких як Левковець О. М. [5,5], Андрощук Г.О. [2], Піш М. [3], Вайкхарі Р. [4]. Але, на нашу думку, питання захисту від патентного тролінгу все ще не вирішене, та потребує подальшого дослідження. А саме, потрібно виробити систему, що зможе покращити стан реєстрації та охорони об'єктів інтелектуальної власності, та запобігти випадкам недобросовісної конкуренції на ринку інновацій, шляхом теоретичних та практичних змін в соціально-економічному середовищі.

Мета статті – зробити аналіз ознак, що сприяють життєздатності патентного тролінгу в Україні. Об'єктом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають при набутті прав інтелектуальної власності. Предметом дослідження є методи оцінки об'єктів інтелектуальної власності та правові заходи щодо спротиву патентному тролінгу.

Результати дослідження. Патентні тролі - це особи, які спеціалізуються на реєстрації та скупці патентів з метою подальшого судового або позасудового (претензійного) переслідування інших добросовісних осіб, що, завдяки обставинам, незаконно використовують запатентовані об'єкти інтелектуальної власності, виключно з метою отримання компенсації.

Правові заходи захисту прав інтелектуальної власності можна побачити у статті 54 Конституції України, якою визначено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності [1]. Але, щодо цієї статті, державі необхідно впровадити на законному рівні акти, що допоможуть забезпечити необхідні умови для здорового використання прав інтелектуальної власності, а саме запобігати вільному зловживанню правами в цілях комерціалізації за рахунок добросовісних науковців.

Насамперед потрібно зазначити, що до об'єктів патентного права відносять: корисні моделі, винаходи і промислові зразки, які відрізняються від об'єктів права промислової власності.

Зміст патентування полягає в наданні можливості винахіднику чи автору захистити результати власної інтелектуальної творчості та права на управління процесом вилучення позитивних якостей з відповідного об'єкта. Отже, в країнах з розвинутою ринковою економікою процес патентування відбувається відносно цивілізовано, але навіть і в таких країнах можливі прецеденти, коли об'єктом патентування стають загальновідомі речі (наприклад: сірники), що характеризується наявністю недобросовісної конкуренції.

Все частіше винахідники чи автори патенту, у зв'язку з відсутністю у них достатнього обсягу ресурсів, навіть після легального патентування продають патентним троліям належні їм права, що є похідними із патенту, адже патентні тролі на відміну від них є тримачами великих патентних портфелів і займаються лише їх юридичним супроводженням, не проводячи власне ніяких досліджень і не роблячи винаходів.

Поняття «патентний тролінг» не так давно з'явилося у суспільстві, але розвиток суспільних відносин призвів до розвинутої недобросовісної конкуренції, яка полягає в системному отриманні патентів, які можуть у майбутньому стати предметом отримання прибутку завдяки судовим позовам. Це поняття виникло не в Україні, але вже зараз воно активно розвивається в нашій державі. Характерною ознакою патентного тролінгу є те, що зазначена діяльність не має національних обмежень, вона є інтернаціональною. Геннадій Андрощук вважає, що суб'єктом патентного тролінгу є патентний троль, під визначенням якого варто розуміти фізичну чи юридичну особу, чия діяльність полягає виключно в організації і забезпеченні системного отримання ліцензійних платежів за використання належних їй прав, як власнику патенту на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності [2, с. 70]. Вайкхарі Р. вважає, що мета патентного тролія полягає у придбанні патентів з метою подальшого отримання ліцензійних платежів [4, с. 33]. Погоджуючись з авторами, можна лише додати, що діяльність патентних тролів дещо ширша, та може мати різні форми отримання прибутку.

Для отримання максимального прибутку тролі вважають, що краще діяти в такий спосіб: коли потенційна жертва починає виробництво продукції з використанням захищених правом

об'єктів інтелектуальної власності, патентний троль з'являється з юридично бездоганно складеною претензією і вимагає величезних компенсаційних виплат [5]. При цьому сума претензійних вимог формується з розрахунку вже випущеної продукції. У подібних ситуаціях компанія, яка виробляє продукцію, може навіть і не знати, що вона використовує винахід, технологію, яка вже запатентована і охороняється законом. Розрахунок стягувачів тут полягає у тому, що припинення виробництва призведе до величезних збитків, і тому легше задовольнити вимоги правовласника. Тим більше, що останній зовсім не збирається довести до банкрутства виробника, його завдання лише отримати свою частку. У разі, якщо добросовісний виробник (автор) не хоче доводити справу до суду, то вона укладає з патентним тролем угоду, предметом якого є відсутність у останнього претензій, а також розмір і форма компенсації. В іншому випадку сторони вступають в тривалі судові розгляди, в результаті яких виробник знаходиться в стані невизначеності, що негативно впливає на його бізнес.

Виробники зазнають величезні ризики, в той час, коли за рахунок судових позовів збагачуються не виробничі фірми, що займаються судовими розглядами. В теорії можна виділити наступні ознаки патентних тролів: реєстрація великої кількості патентів; відсутність будь-якого іншого виду діяльності, крім реєстрації патентів і отримання інших правоохоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності; наявність юридичної служби, що спеціалізується на «інтелектуальних правах»; володіння імунітету на зустрічні позови, оскільки не задіяні у виробництві; агресивна претензійна діяльність [6].

Патентний тролінг- це такий вид діяльності, де інвестують гроші з метою отримання патентів для подальшого їх недобросовісного користування. Така бізнес модель передбачає повну відсутність власного виробництва та використання патенту як предмет отримання прибутку за рахунок інших підприємств, які реально займаються виробництвом та створенням матеріальних благ для суспільства.

Проблема полягає в тому, що Державна служба інтелектуальної власності не має повноважень відмовити заявнику у видачі патенту, а митні органи, в свою чергу, не можуть відмовити у внесенні його до митного реєстру на цій підставі [7]. З формально-юридичної точки зору така діяльність є законною. У підсумку, це фактично зловживання правом з боку патентних холдингів, що віддалено нагадує вимагання.

Щодо практичних заходів захисту об'єктів інтелектуальної власності найважливішим питанням є оцінка об'єктів інтелектуальної власності. Саме науковий підхід може відібрати у патентних тролів сферу їх діяльності на початковому етапі, адже, на сьогодні визначення вартості інтелектуальної власності було відповіддю на питання лише у економічних справах: коли потрібно купити, або продати об'єкт інтелектуальної власності, який вже є об'єктом комерціалізації. Але якщо подивитися на оцінку інтелектуальної власності як на інструмент юридичного захисту, а не як актив за економічними критеріями, можна послідовно зробити системний підхід, який сприяє надійному захисту інтелектуальної власності.

На даний момент у світовій практиці існують такі підходи до оцінки предметів інтелектуальної власності:

- ринковий підхід: метод порівняння продажу об'єктів інтелектуальної власності. При ринковому підході використовується метод порівняння продажів, коли розглянутий актив порівнюється з аналогічними об'єктами інтелектуальної власності або інтересами в цих об'єктах, або з цінними паперами, забезпеченими нематеріальними активами, які були продані на відкритому ринку;

- витратний підхід: метод вартості заміщення; метод відновної вартості; метод вихідних витрат. Витратний підхід передбачає визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі калькуляції витрат, необхідних для створення або придбання, охорони, виробництва і реалізації об'єкта інтелектуальної власності на момент оцінки. Однак, оцінити ступінь участі цього активу в створенні інших, а відповідно і частку в майбутніх доходах практично неможливо. Активи такого роду оцінюються, як правило, методом вартості створення, тобто з точки зору витратного підходу, без урахування можливих прибутків;

- дохідний підхід: метод прямої капіталізації; метод надлишкового прибутку; метод дисконтування грошових потоків; метод звільнення від роялті [8]. При дохідному підході вартість нематеріального активу визначається шляхом розрахунку приведеної до поточного моменту вартості прогнозованих майбутніх вигод, але при цьому неможливо дати точну оцінку нематеріального активу і тим більше довести об'єктивність розрахунку в юридичних розглядах.

Проблема полягає в тому, що дані методи виняткові, а саме пристосовані до конкретних обставин та існують для виконання конкретних цілей, при цьому не є вичерпно об'єктивними. З огляду на перераховані вище методи і чинне законодавство України, питання найбільш точної і практичної оцінки предметів інтелектуальної власності все ще відкрите.

Для вирішення цієї проблеми необхідна інтеграція підходів в один і найбільш вичерпний метод:

$$\text{ВПІС} = (\text{ВР} + \text{ЕВ} + \text{ЛГ} \times \text{СВлг}) \times \text{К} \quad (1),$$

де, *ВПІС* - вартість предмета інтелектуальної власності; *ВР* - витрати на реєстрацію і зміст предмета інтелектуальної власності; *ЕВ* - сума витрат на залучення експертів і сама їх оцінка; *ЛГ* - людино-години витрачені на створення предмета інтелектуальної власності; *СВлг* - середня вартість людино-години за даними діючого законодавства України; *К* - коефіцієнт зміни попиту (дорівнює 1, якщо предмет інтелектуальної власності тільки створений).

Об'єднавши ринковий, витратний і дохідний підходи, ми можемо отримати найбільш універсальний, об'єктивний і юридично вагомий метод оцінки предметів інтелектуальної власності. Тобто на основі витратного методу, виключивши всі складно доказові витрати, отримуємо об'єктивні витрати на створення ідеї, або винаходи, але при цьому залишаються відкриті питання цінності самої ідеї, а так само можливості її реалізації на ринку.

Для вирішення першого питання використовується витратний підхід - метод експертної оцінки, і спільно з попередніми розрахунками з'являється можливість отримати об'єктивну оцінку предмета інтелектуальної власності ще до стадії його виходу на ринок, так само дана оцінка може бути використана в суді, при продажу, передачі або в якості об'єкта можливої застави. Коефіцієнт зміни попиту заснований на ринковому і, в той же час, прибутковому підході. Він дозволяє скорегувати ціну на об'єкт інтелектуальної власності при наявності аналогів або вже після його безпосереднього виходу на ринок у вигляді товару.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що патентний тролінг, який на даний час є достатньо негативним явищем господарської діяльності та набув інтернаціонального розповсюдження, на жаль, суттєво впливає і на економічні перспективи України. На основі проведеного протягом статті аналізу щодо проблематики існування патентного тролінгу в нашій країні, наведено критеріальні ознаки, що характеризують патентного тролера у сучасних умовах господарювання, а саме: велика кількість патентів, відсутність власного виробництва, агресивна претензійна діяльність. Окрім того, зроблено наголос на недосконалість сучасної нормативно-правової бази щодо протидії зловживанням на ринку інтелектуальної власності України та необхідності її подальшого врегулювання.

Для боротьби з патентним тролінгом пропонуємо: створення єдиного реєстру об'єктів інтелектуальної власності; при підозрі у неправомірності судового позову впровадження застави, що вираховується за формулою (1); удосконалення роботи Державної експертної служби з питань інтелектуальної власності у царині її максимально ефективного використання існуючої нормативно-правової бази та пропозицій до законодавчих документів, які б відповідали оперативній зміні ситуації на ринку інтелектуальної власності.

Нарешті, запропонований у статті комплексний інтегрований підхід до прикладної оцінки предметів інтелектуальної власності, на нашу думку, буде мати практичну цінність та сприятиме удосконаленню теоретичної та практичної бази діяльності суб'єктів господарювання.

Список використаних джерел:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 70–88.
3. Risch M. Patent Troll Myths / M. Risch // Villanova Law/Public Policy Research Paper – 2012 – Vol. 42 – P. 457-499.
4. Vaikhari R. The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis / R. Vaikhari // Indian Journal of Intellectual Property Law. – 2008. – Vol. 1. – P 33-48.
5. Левковець О.М. Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій / О. М. Левковець // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Економічна теорія та право. – 2014. – № 3. – С. 59–75.
6. Патентные тролли – кто это такие? [Електронний ресурс] // Intellect-pravo. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://intellect-pravo.ru/articles/patent_troll.php.
7. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/658-2014-%D0%BF>.

8. *Практические методы оценки интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Элитариум. – 2017. – Режим доступа до ресурсу: <http://www.elitarium.ru/intellektualnaya-sobstvennost-metod-ocenka-dohod-royalti-pribyl-diskontirovanie-stavka-kapitalizaciya-licenziya-aktiv/>*

References:

1. "The Constitution of Ukraine", ["Konstytucija Ukrai'ny"], Supreme Council of Ukraine, 1996, No. 30, Article 141.
2. Androshchuk G.O. (2013), "Patent trolling against innovation: status, trends and threats", ["Patentnyj troling proty innovacij: stan, tendencii, zagrozy"], G.O. Androshchuk, *Right and innovative society*, No.1, pp. 70-88.
3. Risch M. (2012), "Patent Troll Myths", M. Risch, *Villanova Law, Public Policy Research Paper*, Vol. 42, pp. 457-499.
4. Vaikhari R. (2008), "The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis", R. Vaikhari, *Indian Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 1, pp. 33-48.
5. Levkovets O.M. (2014), "Intellectual property as resource development, technology transfer dilemma", ["Intelektual'na vlasnist' jak resurs rozvytku: dylema transferu tehnologij"], O.M. Levkovets, *Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Avg., Economics and Law*, No. 3, pp. 59-75.
6. "Patent trolls - who are they?", ["Patentnye trolly – kto это kakye?"], [electronic resource], *Intellect-pravo*, 2011, available at: http://intellect-pravo.ru/articles/patent_troll.php
7. "On approval of the State Intellectual Property Service of Ukraine", ["Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Derzhavnu sluzhbu intelektual'noi' vlasnosti Ukrai'ny"], [electronic resource], The Cabinet of Ministers of Ukraine, 2014, available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/658-2014-%D0%BF>
8. "Practical methods for evaluating intellectual property", ["Praktycheskye metodu ocenky yntellektual'noj sobstvennosti"], [electronic resource], *Elitarium*, 2017, available at: <http://www.elitarium.ru/intellektualnaya-sobstvennost-metod-ocenka-dohod-royalti-pribyl-diskontirovanie-stavka-kapitalizaciya-licenziya-aktiv/>

Ключові слова: патентний троль, патентний тролінг, методи оцінки інтелектуальної власності, недобросовісна господарська діяльність, протидія патентному тролінгу.

Keywords: patent troll, patent trolling, methods of intellectual property valuation, unfair business activity, counteraction to patent trolling.

Ключевые слова: патентный тролль, патентный троллинг, методы оценки интеллектуальной собственности, недобросовестная хозяйственная деятельность, противодействие патентному троллингу.

УДК 331.211.74

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СТИМУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ

Філіпішина Лілія Михайлівна, к. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва, ППІ НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, ontariofilpi@ukr.net, +380974705202

L. Filipishina, Ph.D, Associate Professor, PPI of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov Research Institute of Intellectual Property

L. Filipishina. Improvement of the system of salaries and stimulation of structural units at enterprises.

At present turnover of employees is one of the main problems for functioning and development of corporate business. According to the forecast, it can increase up to 23-24%, by 2020, that is, more than 190 million employees all over the world will change their jobs. Employees' loyalty is a factor restraining the turnover of employees and the most important criterion of an enterprise healthy development. The effect can be achieved by introducing incentives and moral stimuli aimed at increasing employees' interest in improving the results of their work. One of such measures should be implementation of the system of salaries in separate production units on the self-sustained budget, based on the limit of financial resources allocated to ensure the fulfillment of the functional duties this unit is entrusted with. The offered limit should be adjusted according to the indices, taken into consideration while assessing the specific unit's activity. We suggest using the index of personal labour contribution, which will help to assess each employee's contribution to the cumulative results of the unit activity more correctly. The index is established between 0,75 and 1,25. It is also important to provide the enterprise staff with actual information about the assessment of their activities and the activity of the unit they work in and the enterprise on the whole.

Філіпішина Л. Удосконалення системи оплати праці та стимулювання структурних підрозділів підприємств.

У сучасних умовах плинність кадрів є однією з основних проблем функціонування та розвитку корпоративного бізнесу. За прогнозами до 2020 року вона може збільшитися до 23-24%, тобто більше ніж 190 мільйонів співробітників у всьому світі змінять роботу. Лояльність співробітників є стримуючим фактором плинності кадрів та найважливішим критерієм здорового розвитку підприємства. Ефект може бути досягнуто за рахунок впровадження матеріальних та моральних стимулів щодо підвищення зацікавленості робітників в покращенні результатів праці.