

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**КОЗАЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

УДК 341.96:347.124

**ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ  
ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ  
СТАНДАРТІВ**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне  
право; міжнародне приватне право

**АВТОРЕФЕРАТ**  
дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата юридичних наук

**Київ – 2017**

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедр  
всього національного університету  
імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки ни.

**Науковий керівник:**

доктор юридичних наук, доцент  
**ВИГОВСЬКИЙ Олександр Ігорович,**  
Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка, Інститут  
міжнародних відносин, доцент кафедри  
міжнародного приватного права

**Офіційні опоненти:**

доктор юридичних наук, професор  
**ЯРОЦЬКИЙ Віталій Леонідович,**  
Національний юридичний  
університет імені Ярослава Мудрого,  
завідувач кафедри цивільного права № 2

кандидат юридичних наук  
**ЦРАТ Ганна Віталіївна,**  
Університет сучасних знань,  
доцент кафедри правознавства

Захист відбудеться 12 червня 2017 року о 10.00

ради Д 26.001.10

всього національного університету імені Тараса Шевченка

ради.

бібліотеці імені

М. М

в, вул. Володимирська, 58, к. 12.

«27» квітня 2017 року

**секретар**

**Кориневич**

**ради**

**А.О.**

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми дослідження** обумовлена надзвичайно важливим значенням міжнародних приватних стандартів у XXI ст, адже взаємозамінність продуктів, товарів чи послуг забезпечує їх сумісність за умови відповідності певному стандарту. У таких сферах, як інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ), де стандартизація охоплює інноваційні технології, охоронювані патентами, виникає феномен взаємодії патентів та стандартів. Враховуючи, що для галузі ІКТ використання патентів, які необхідні для приватних стандартів, є звичайною практикою, виникнення юридичних суперечностей між патентом та стандартом може стати перепорою ефективного використання стандарту та загальмувати функціонування цілої промислової галузі.

Право інтелектуальної власності не передбачає механізмів протидії зловживанням правами на патенти, що включені до стандартів. Втім, юридичні суперечності між патентом та стандартом можуть перешкоджати необхідності широкого розповсюдження стандарту за наявності патенту, що включений до стандарту, тобто, коли частина стандарту охороняється патентом. Враховуючи, що проблема зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, є досить новою, нормативно-правове регулювання цього феномену здебільшого відсутнє у національному праві держав.

За умов, коли наша держава перебуває у стані збройного конфлікту, залучення іноземних інвестицій є однією із необхідних передумов для подальшого економічного розвитку. Однак інтеграція української економіки у світову та надходження іноземних інвестицій будуть збільшувати ймовірність спорів щодо зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі – МЕРТ) України визначило реформу у сфері захисту прав інтелектуальної власності як одну із пріоритетних, адже вона є необхідною для галузей ІКТ, які стануть «головними драйверами зростання економіки України». Ця реформа супроводжується «вирішенням проблем зловживання системою патентування».

Проблема зловживань правами на патенти в цілому та у стандартах, зокрема, ще не досліджувалась в українській правовій науці. У працях зарубіжних вчених, які досліджують взаємозв'язок прав інтелектуальної власності та стандартів, як правило, висвітлюються лише окремі аспекти цієї проблематики. На доктринальному рівні вивчалася взаємодія патентів та стандартів, що охоплювали державні (урядові), приватні та *de facto* стандарти. У цьому дисертаційному дослідженні обґрунтовано важливість дослідження саме приватних стандартів, що прийняті міжнародними неурядовими організаціями зі стандартизації.

У західній доктрині здійснювалися спроби надати характеристику зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, що зосереджені на аналізі судової практики, проте їм бракує системності та комплексності. Недостатньо розробленою також є проблема застосування міжнародно-правових механізмів для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці вітчизняних та іноземних вчених, у яких висвітлюються різні аспекти теми дослідження: М. Агарков, П. Аріда (Areeda P.), М. Бару, Р. Беккерс (Bekkers R.), К. Блайнд (Blind K.), Т. Боднар, В. Болгар (Bolgar V.) А. Ворожевич, Д. Герадін (Geradin D.), В. Грибанов, Дж. Дрексл (Drexel J.), Л. Дугуйт (Duguit L.), С. Зайцева, Н. Йеунг (Yeung N.), Л. Йоссеранд (Josserand L.), С. Кайзер (Kaiser S.), П. Камесаска (Camesasca P.), Дж. Кесан (Kesan J.), Г. Кері (Cary G.), М. Керрієр (Carrier M.), Б. Кобаяші (Kobayashi B.), Н. Кузнецова, В. Кулаков, М. Лемлі (Lemley M.), Н. Малейн, О. Малиновський, Й. Менг (Meng Y.), С. Мехра (Mehra S.), М. Нелсон (Nelson M.), І. Новицький, Х. Паділья (Padilla J.), А. Паул (Paul A.), У. Петровчич (Petrovčić U.), М. Планіоль (Planiol M.), Й. Покровський, Дж. Райт (Wright J.), Дж. Ріперт (Ripert J.), В. Резнікова, М. Рубашенко, В. Рясенцев, Г. Сайдек (Sidak J.), М. Самойлова, Т. Сімкое (Simkoe T.), А. Сістла (Sistla A.), Р. Толман (Tallman R.), О. Фонова, Г. Ховенкамп (Hovenkamp H.), Дж. Хун Парк (Hun Park J.), А. Цірат, К. Шапіро (Shapiro C.) та інші.

**Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертаційне дослідження виконане в рамках наукової теми «Правові засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об'єднаннями: теорія і практика», яка є частиною наукової теми Інституту міжнародних відносин № 11БФ048-01: «Україна у міжнародних інтеграційних процесах», що є складовою Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

**Мета і завдання дослідження.** Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз міжнародних та національних правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що дозволить розробити теоретичні положення та виробити обґрунтовані рекомендації щодо створення та вдосконалення механізмів протидії відповідним зловживанням в Україні.

Відповідно до мети дослідження було поставлено та вирішено такі завдання:

- на доктринальному рівні проаналізувати взаємозв'язок патентів та стандартів;
- дослідити та розкрити поняття зловживання правами на патент, який необхідний для стандарту;

- розробити класифікацію зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- визначити найбільш ефективні правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- проаналізувати та порівняти правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у нормах антимонопольного права ЄС, США, Індії та Китаю;
- визначити міжнародно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із застосуванням права СОТ;
- із врахуванням міжнародного та національно-правового досвіду, розробити рекомендації для впровадження та застосування в Україні механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

**Об’єктом дисертаційного дослідження** є правовідносини, які існують у сфері взаємодії стандартів та патентів, що включені до стандартів.

**Предметом дисертаційного дослідження** є нормативні положення, що регулюють відносини у сфері протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що містяться у міжнародно-правових договорах, законодавстві України, іноземному законодавстві, іноземній та вітчизняній доктрині та судовій практиці.

**Методи дослідження.** У дослідженні використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. В основу методології дослідження покладено *діалектичний* метод пізнання, що дає змогу розглядати процеси та явища в їх розвитку та взаємозв’язку. Методи *аналізу* та *синтезу* було використано для розробки визначення поняття зловживання правом на патент, який необхідний для стандарту, та дослідження міжнародних та національних правових механізмів протидії відповідним зловживанням. *Формально-логічний* метод використовувався для визначення співвідношення між загальною концепцією патентів, що включені до стандартів, та спеціальною концепцією патентів, які необхідні для приватних стандартів. *Системно-структурний* метод застосовувався при розробці класифікації зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. За допомогою *історичного* методу досліджувалося становлення концепції зловживання правом в українській та зарубіжній доктрині. *Порівняльно-правовий* метод використовувався для порівняння окремих аспектів регулювання прав та обов’язків, що впливають з патентів, а також взаємодії стандартів та патентів, які необхідні для приватних стандартів, у законодавстві України, зарубіжних країн та на міжнародно-правовому рівні.

**Наукова новизна одержаних результатів.** Дисертація є першим в українській юридичній науці комплексним дослідженням правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у цій сфері. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі положення, що містять елементи наукової новизни та винесені на захист як особистий внесок дисертанта:

*Уперше:*

- 1) визначено, що зловживання правом на патент, який необхідний для стандарту – це особлива форма реалізації права на патент, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що створює загрозу заподіяння шкоди суспільним інтересам чи інтересам третіх осіб;
- 2) запропоновано класифікацію та визначення зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, за такими видами: (1) «патентна засідка» (англ. «patent ambush»), (2) «притримання патенту» (англ. «patent hold-up»), за наступними формами: (1) застосування судової заборони на користування патентом, який необхідний для стандарту (англ. «injunctive relief for a standard essential patent (SEP)»), (2) відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту (англ. «refusal to license a SEP»), (3) «нагромодження роялті» (англ. «royalty stacking»);
- 3) здійснено порівняльно-правовий аналіз регулювання та застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти в ЄС, США, Китаї та Індії;
- 4) доведено необхідність запозичення Україною наступних концепцій правового регулювання:
  - ЄС та США, що зобов'язання надавати ліцензію на умовах вільного, розумного та недискримінаційного доступу (англ. – «Free Reasonable and Non-Discriminatory», далі – ФРЕНД), слідують за патентом від патентовласника до кожного наступного набувача патенту;
  - ЄС щодо визначення концепції зацікавленого ліцензіата (англ. «willing licensee») як такого, що готовий делегувати на розсуд судової чи третейської (арбітражної) установи визначення ставки роялті, встановленої на умовах ФРЕНД, та погоджується сплачувати ці роялті;
  - Індії, Китаю та США щодо формулювання нормативного положення про те, що при визначенні ставки роялті слід встановлювати діапазон, у межах якого може визначатися ставка роялті, або верхню межу, що не залежить від вартості того чи іншого продукту;

- 5) розроблено механізми протидії основним формам зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні із використанням міжнародного та національно-правового досвіду;
- 6) обґрунтовано передчасність та недоречність впровадження в українське правове поле «доктрини необхідного об'єкту» (англ. «essential facility doctrine») за зразком ЄС чи Китаю, що може порушити баланс між правами патентовласників та користувачів стандарту на користь останніх та негативно позначитися на інвестиційній привабливості України.

*Удосконалено:*

- 7) визначення поняття патенту, який необхідний для стандарту, як патенту, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього;
- 8) визначення поняття приватного стандарту як документу, який приймається у межах міжнародної неурядової організації зі стандартизації або іншою чи іншими юридичними особами приватного права, та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги;
- 9) обґрунтування можливості застосування положень Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (далі – угоди ТРІПС) та Угоди про технічні бар'єри в торгівлі (далі – угоди ТБТ) для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- 10) обґрунтування необхідності приведення у відповідність сфери регулювання норм антимонопольного права США зі сферою практичного застосування цих норм у випадках протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- 11) обґрунтування необхідності вироблення єдиного підходу до визначення концепції зацікавленого ліцензіата на рівні наднаціонального законодавства ЄС та на національно-правовому рівні держав-членів ЄС із визначенням критеріїв, на підставі яких буде визначатися дана концепція;

*Дістали подальшого розвитку:*

- 12) обґрунтування переваг застосування норм антимонопольного права у порівнянні із нормами цивільного права та права інтелектуальної власності, які позиціонуються як альтернативні правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів;
- 13) аргументація, що норми цивільного права та права інтелектуальної власності можуть ефективно використовуватися для протидії зловживанням правами на патенти у ситуаціях, коли зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, здійснюється у



відносинах між членами організації зі стандартизації або, коли йдеться про патентовласника, який не займає монополічне становище на ринку.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає у тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні положення та практичні пропозиції можуть бути використані у нормотворчій діяльності для розробки проектів нормативних та регуляторних актів щодо боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів; у правозастосовчій практиці; при підготовці підручників, навчальних посібників і методичних розробок для студентів та аспірантів юридичних вузів; у навчальному процесі при викладанні курсів «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Міжнародна торгівля і право інтелектуальної власності»; при визначенні правової позиції МЕРТ України щодо здійснення реформи у сфері захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, вирішення проблеми зловживання системою патентування.

**Особистий внесок здобувача.** Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, що виконана здобувачем особисто. Усі висновки, узагальнення, порівняння, пропозиції та рекомендації, представлені у роботі, одержані автором завдяки самостійному аналізу національних і зарубіжних нормативних джерел, правозастосовчої практики, наукової літератури у сфері взаємодії патентів та стандартів.

**Апробація результатів дослідження.** Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Теоретичні висновки та практичні рекомендації були представлені та апробовані на: III щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право» (25 квітня 2014 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (16 жовтня 2014 року, м. Київ); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Міжнародне право: De lege praeterita, instante, future» (21 листопада 2014 року, м. Одеса); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (24-25 вересня 2015 року, м. Чернівці); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (22 жовтня 2015 року, м. Київ); IV щорічній Міжнародній науково-практичній конференції Львівського національного університету імені Івана Франка «Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин» (15 лютого 2015 року, м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (02 квітня 2015 року,

м. Київ); II Міжнародній науково-практичній конференції «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (15 травня 2015 року, м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (07 квітня 2016 року, м. Київ); XII Міжнародній конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» (22 квітня 2016 року, м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 року, м. Київ).

**Публікації.** Основні положення та висновки дисертаційного дослідження опубліковано в 6 наукових статтях у фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 статтях в іноземних фахових виданнях, а також у 11 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

**Структура роботи** обумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють 11 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 223 стор., з них основного тексту – 195 стор. Список використаних джерел включає 263 найменування і займає 28 стор.

## ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

### У вступі

завдання наукового дослідження, об'єкт, предмет, методи, сформульовано положення, в яких розкривається наукова новизна дисертаційного дослідження, описано апробацію результатів дослідження, а також надано характеристику використаних джерел.

**Перший розділ «Поняття, види та основні правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів»**, що складається із 3-х підрозділів, характеризує проблематику обраної теми.

У підрозділі 1.1. *«Поняття, види та значення стандартизації. Правові наслідки взаємодії патентів та приватних стандартів»* обґрунтовано ефективність приватної стандартизації, у порівнянні з урядовою чи *de facto* стандартизацією. Розроблено визначення поняття патентів, які необхідні для стандартів, та вдосконалено визначення поняття приватного стандарту. Розкрито значення взаємодії патентів і приватних стандартів, яка може спричиняти зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Доведено необхідність пошуку правових механізмів протидії таким зловживанням.

У підрозділі 1.2. «Концепція зловживання правом. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів» досліджено підходи вітчизняних та іноземних вчених до тлумачення концепції зловживання правом. Запропоновано визначення зловживання правами на патент, який необхідний для стандарту, як формально правомірної діяльності власника патенту, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що створює загрозу заподіяння шкоди суспільним інтересам чи інтересам третіх осіб.

У рамках цього підрозділу розроблено класифікацію зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, за видами та надано їх характеристику. До основних видів зловживань правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, належать «патентна засідка» (англ. «patent ambush») та «притримання патенту» (англ. «patent hold-up»). Доведено, що основною відмінністю між цими видами зловживань є момент вчинення патентовласником дій, які призвели до зловживань: у першому випадку – під час процесу стандартизації, у другому – після прийняття стандарту. На прикладі справи *Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities* порівнюються практики «притримання патенту» (англ. «patent hold-up») та договірною шантажу.

Визначено, що до основних форм зловживань правами на патенти, що необхідні для приватних стандартів, належать «нагромадження роялті» (англ. «royalty stacking»), відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту (англ. «refusal to license a SEP») та застосування судової заборони на користування запатентованим винаходом, необхідним для стандарту (англ. «injunctive relief for a SEP»).

У підрозділі 1.3. «Основні механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів» проаналізовано переваги застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що пов'язані з наявністю розвиненої системи антимонопольних органів, можливістю залучати значні ресурси для розслідування справ та ефективністю механізмів імплементації рішень. Суттєвою перевагою є здатність норм антимонопольного права захищати третіх осіб, які не залучені до процесу стандартизації *per se*, не є учасниками організацій зі стандартизації та неспроможні захистити себе альтернативними способами, однак часто стають жертвами відповідних зловживань.

У підрозділі також обґрунтовано, що інші приватноправові механізми, зокрема, ті, що пов'язані із застосуванням норм цивільного права та права інтелектуальної власності, можуть ефективно доповнити норми антимонопольного права у боротьбі зі зловживаннями правами на

патенти, які необхідні для приватних стандартів, у ситуаціях, коли суб'єкт, який здійснює зловживання, не займає монополічне становище на ринку.

**Другий розділ «Застосування норм антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у ЄС, США, Індії та Китаї»**, що складається із 3-х підрозділів, присвячено аналізу нормативно-правового регулювання та практики протидії відповідним зловживанням у ЄС, США, Китаї та Індії.

У підрозділі 2.1. «Застосування норм антимонопольного права США для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів» здійснюється аналіз норм антимонопольного права та судової практики США щодо протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. На прикладі справи *Rambus Inc. v FTC* обґрунтовано проблематичність застосування ст. 2 Закону США «Про антимонопольне право» від 2 липня 1890 року для протидії відповідним зловживанням у зв'язку з необхідністю доведення антиконкурентного наміру того, що поведінка патентовласника була спрямованою на усунення чи обмеження конкуренції (англ. «exclusionary conduct») та причинно-наслідкового зв'язку між такою поведінкою та набуттям монополічного становища. Вирішальне значення має те, чи здійснювалось набуття монополічного становища із введенням в оману. Доведено, що ст. 5 Закону США «Про Федеральну торгову комісію» від 26 вересня 1914 року (далі – Закон США «Про ФТК») може застосовуватися як альтернативний механізм протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, проте існує загроза критики застосування цього механізму через необґрунтоване розширення застосування сфери дії останнього до комерційних відносин.

З'ясовано, що за умови прийняття патентовласником зобов'язань надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД та наявності зацікавленого ліцензіата, із застосуванням антимонопольного права США ймовірною є протидія зловживанням у формі відмови у наданні ліцензії, застосування судової заборони, але не у формі «нагромадження роялті», адже останнє дозволяється антимонопольним правом США.

У підрозділі 2.2. «Застосування норм антимонопольного права ЄС для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів» проаналізовано нормативно-правове регулювання та судову практику щодо протидії відповідним зловживанням у ЄС.

Обґрунтовано, що створення монополістом, який володіє технологічними перевагами, бар'єрів для входження на ринок чи розширення на ринку, типове у випадках зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, може заборонятися ст. 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС). Створення таких бар'єрів можливе у випадку «відмови патентовласника у наданні ліцензії» або застосування судової заборони на користування

патентом, який необхідний для приватного стандарту (англ. «injunctive relief for a SEP»).

Доведено, що у ЄС забороняється зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що здійснюються монополістом та втілюються у формі «нагромадження роялті».

Визначено, що у ЄС норми національного права інтелектуальної власності не надають монополістам абсолютного імунітету від відповідальності за порушення норм антимонопольного права, прикладом чого є справа *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities*, більш відома як справа *Magill*. Цей судовий прецедент дозволяє застосовувати норми антимонопольного права для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зокрема у формі відмови у наданні ліцензії чи застосування судової заборони на користування відповідним патентом. Протидія таким зловживанням із застосуванням норм антимонопольного права ЄС може здійснюватися незалежно від наявності у патентовласника зобов'язання ФРЕНД, якщо задоволені чотири критерії тесту, що застосовується у виключних випадках (англ. «exceptional circumstances test»). Однак труднощі можуть виникнути із задоволенням критерію появи нового продукту. Автор вважає, що невизначеність концепції зацікавленого ліцензіата на рівні наднаціонального законодавства ЄС ускладнює протидію зловживанням у формі застосування судової заборони на користування патентом.

Обґрунтовано необхідність доповнення *acquis communautaire* ЄС критеріями, на підставі яких можуть бути визначені зацікавлений ліцензіат та його намір дотримуватися зобов'язань ФРЕНД при ліцензуванні патенту, що можуть бути розробленими Європейською Комісією. Доведено, що застосування державами-членами більш жорстких вимог для визначення зацікавленого ліцензіата або наміру зацікавленого ліцензіата отримати ліцензію на умовах ФРЕНД, прикладом чого є судова практика Німеччини, може сприяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, всупереч *inter alia* ст. 102 Договору про функціонування Європейського Союзу.

У підрозділі 2.3. «Азійський підхід до проблеми зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів» проаналізовано нормативно-правове регулювання та судову практику щодо протидії відповідним зловживанням в Індії та Китаї.

З'ясовано, що Китай – це єдина держава із досліджуваних, яка впровадила нормативно-правове регулювання протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, за допомогою норм антимонопольного права. Зокрема, таким *lex specialis* стали Правила Адміністрації промисловості і торгівлі Китаю «Про заборону поведінки, що усуває чи обмежує конкуренцію в результаті зловживань правами

інтелектуальної власності (далі – Правила), тому китайські антимонопольні та судові органи мають ефективні інструменти для боротьби зі зловживаннями правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Доведено, що закріплення на нормативно-правовому рівні заборони зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, шляхом «патентної засідки» чи «притримання патенту» (англ. «patent hold-up») свідчить про значну увагу до цієї проблеми у Китаї. Обґрунтовано, що за домінуючими суб'єктами господарювання закріплюються зобов'язання, по-перше, відповідно до ст. ст. 10 та 11 Правил, надавати ліцензію на патент на умовах ФРЕНД, незалежно від того, чи брали вони на себе зобов'язання ФРЕНД; по-друге, надавати ліцензію на патент, якщо такий патент є необхідним об'єктом, відповідно до «доктрини необхідного об'єкту» (англ. «essential facility doctrine»).

Зазначено, що у порівнянні з Китаєм, антимонопольне право Індії меншою мірою спроможне протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, через відсутність нормативно-правового регулювання та неоднакові підходи антимонопольних і судових органів Індії до вирішення деяких проблем, наприклад, щодо обрання методу визначення ставки роялті

**Третій розділ «Застосування Україною міжнародних та національно-правових механізмів протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів»,** який складається із 2-х підрозділів, визначає міжнародно-правові механізми протидії відповідним зловживанням та аналізує можливість їх застосування у праві України, а також застосування інших приватноправових механізмів, наявних у національному законодавстві.

У підрозділі 3.1. «Міжнародно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів» розкривається значення угоди ТРІПС та угоди ТБТ для протидії відповідним зловживанням.

Визначено, що угода ТРІПС закріплює мінімальні стандарти щодо захисту прав інтелектуальної власності, тому у цій угоді переваги надаються суб'єктам прав інтелектуальної власності. Незважаючи на це, у ст. ст. 7 та 8 угоди ТРІПС, які закріплюють принципи угоди, визнається необхідність дотримання балансу між правами та обов'язками суб'єктів прав інтелектуальної власності, тому деякі положення угоди дозволяють протидіяти зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. Обґрунтовано, що для протидії таким зловживанням можуть використовуватися *inter alia* ст. 30 угоди ТРІПС, а також ст. ст. 31, 40, 41, 44 за умови закріплення у національному законодавстві відповідних механізмів протидії.

Запропоновано розробити в угоді ТБТ загальні правила щодо регламентації використання прав інтелектуальної власності у

стандартизації. Це б спростило розуміння того, чи включає відповідний стандарт права інтелектуальної власності, чи було розкрито інформацію про всі права інтелектуальної власності, на яких умовах суб'єкт прав інтелектуальної власності буде надавати ліцензію на відповідні патенти тощо.

У підрозділі 3.2. «Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні» аналізується, які приватноправові механізми протидії відповідним зловживанням існують в Україні. Розглядається можливість застосування норм цивільного права, права інтелектуальної власності, антимонопольного права у цьому контексті та надаються рекомендації для вдосконалення нормативно-правового регулювання протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.

## ВИСНОВКИ

У висновках викладено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, пов'язаної із необхідністю сприяння протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із врахуванням положень міжнародних договорів та практики іноземних держав.

1. Визначено, що патент, який необхідний для стандарту – це патент, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього.
2. Визначено, що приватний стандарт – це документ, який приймається у межах міжнародної неурядової організації зі стандартизації або іншою чи іншими юридичними особами приватного права, та встановлює технічні характеристики або вимоги щодо якості, яким можуть відповідати існуючі чи майбутні продукти, технологічні процеси або послуги.
3. Визначено, що зловживання правами на патенти, які необхідні для стандартів – це особлива форма реалізації права на патент, який необхідний для стандарту, яка призводить до недобросовісної реалізації патентовласником свого суб'єктивного права на патент не за його призначенням, що заподіює шкоду суспільним інтересам, чи інтересам третіх осіб, або створює загрозу її заподіяння. Такі зловживання можна класифікувати за наступними видами: «патентна засідка» (англ. «patent ambush») та «притримання патенту» (англ. «patent hold-up»), за такими формами: («нагромадження роялті» (англ. «royalty stacking»), відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для стандарту (англ. «refusal to

license a SEP»), застосування судової заборони на користування патентом (англ. «injunctive relief for a patent»)).

4. Обґрунтовано, що застосування норм антимонопольного права – це провідний та найбільш ефективний механізм протидії найтяжчим зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зокрема, через здатність антимонопольного права захищати третіх осіб, які не є учасниками організацій зі стандартизації.
5. Доведено, що норми цивільного права, які забороняють зловживання правом, та норми права інтелектуальної власності можуть ефективно доповнити норми антимонопольного права у протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, у ситуаціях, коли суб'єкт, який здійснює зловживання, не займає монополічне становище на ринку. Зокрема, п. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України створює засади для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для стандартів, та може бути використаний у випадку, коли достатньо припинити зловживання правом, наприклад, у формі вимоги застосування судової заборони на користування патентом шляхом незадоволення цієї вимоги.
6. З'ясовано, що положення угоди ТРІПС можуть застосовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, зокрема, за допомогою надання обмежених винятків з виключних прав на патенти; надання примусових ліцензій; надання примусових ліцензій для протидії антиконкурентним діям; обов'язку гарантувати, що процедури захисту прав інтелектуальної власності не будуть створювати бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти зловживань тощо. Ефективність цих механізмів протидії відповідним зловживанням зменшується через необхідність закріплення більшості таких механізмів у національному законодавстві.
7. За умови скасування державами-членами СОТ мораторію на застосування позову без порушення (англ. «non-violation complaint») в угоді ТРІПС, позов без порушення може використовуватися для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.
8. З'ясовано, що в угоді ТБТ відсутні механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів.
9. В Україні, узгоджено з *acquis communautaire* ЄС та практикою Китаю, на відміну від США, зловживання правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, що втілюються у формі «нагромадження роялті», можуть заборонятися, коли монополіст вимагає необґрунтовано завищені роялті за використання своєї запатентованої технології у стандарті.
10. Враховуючи досвід ЄС, Індії, Китаю та США, при необхідності визначення ставки роялті на умовах ФРЕНД в Україні доведено доцільність встановлення *mutatis mutandis* діапазону, у межах якого може визначатися ставка роялті, або верхню межу, що не залежить від вартості



того чи іншого продукту.

11. У всіх розглянутих юрисдикціях дозволяється застосування судової заборони на використання патентів, які необхідні для приватних стандартів (англ. *injunctive relief for a private SEP*), за відсутності зацікавленого ліцензіата. Також у всіх розглянутих юрисдикціях відмова у наданні ліцензії на патент, який необхідний для приватного стандарту (англ. *refusal to license a private SEP*), може суперечити нормам антимонопольного права, якщо патентовласник взяв на себе зобов'язання ФРЕНД та, якщо присутній зацікавлений ліцензіат.
12. Обґрунтовано необхідність впровадження в українське правове поле концепції зацікавленого ліцензіата, визначивши поняття зацікавленого ліцензіата: ліцензіат, який готовий делегувати на розсуд судової чи третейської (арбітражної) установи визначення ставки роялті, встановленої на умовах ФРЕНД, та погоджується сплачувати ці роялті.
13. Обґрунтовано необхідність впровадження в українське правове поле принципу, сформованого судовою практикою у ЄС та США, що у контексті взаємодії стандартів патентів, які необхідні для приватних стандартів, зобов'язання патентовласника надавати ліцензію на умовах ФРЕНД слідує за набувачем прав на патент.
14. Пропонуємо внести наступні зміни до національних нормативно-правових актів:
  - Статтю 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 р. (Закон України «Про винаходи») слід доповнити відповідним визначенням: «патент, який необхідний для стандарту – патент, який охороняє технологію, включену організацією зі стандартизації до стандарту, без якого неможливе функціонування стандарту, коли використання стандарту без згоди патентовласника призводить до порушення прав останнього».
  - Частина 1 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. слід доповнити реченням наступного змісту: «Застосування норм цього Закону розповсюджується на діяльність суб'єктів господарювання, яка усуває або обмежує конкуренцію через зловживання їхніми правами інтелектуальної власності». Включення такої норми дозволить антимонопольним та судовим органам застосовувати п. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України разом із нормами Закону України «Про захист економічної конкуренції» для протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із боку патентовласників-монополістів.
  - Статтю 29 Закону України «Про винаходи» слід викласти у наступній редакції: «Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, включаючи обов'язок утримуватися від

зловживань правами на патент, зокрема, коли патент є необхідним для стандарту».

- Частина 1 ст. 30 Закону України «Про винаходи» слід доповнити параграфом наступного змісту: «У випадках, коли патент є необхідним для стандарту, навіть, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом менш ніж трьох років, допускається надання дозволу на використання цього патенту користувачам стандарту».

## **СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

### *Статті у наукових фахових виданнях:*

1. Козачук Н. О. Основні механізми протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Зовнішня торгівля: Економіка, фінанси і право. Науковий журнал. Юридичні науки. – 2015. – №4(81). – С. 108-114.
2. Козачук Н. О. Правові аспекти протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні для стандартів, у Китаї / Н. О. Козачук // Український часопис міжнародного права. – 2015. – № 3. – С. 79-83.
3. Козачук Н. О. Правові наслідки використання патентів при здійсненні стандартизації / Н. О. Козачук // Право і суспільство. Науковий журнал. Юридичні науки. – 2015. – № 5-2. – С. 25-31.
4. Козачук Н. О. Антимонопольне право як засіб протидії зловживання правами на патенти, що необхідні для функціонування недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 1(42). – С. 79 – 83.
5. Козачук Н. О. Поняття види та форми зловживань правами на патенти, що необхідні для функціонування недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 124, (ч. II). – С. 100 – 108 .
6. Козачук Н. О. Роль патентів, що включені до недержавних стандартів, як інструменту патентного шантажу / Н. О. Козачук // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – 2014. – С. 242 – 247.

### *Статті в іноземних фахових виданнях:*

7. Kozachuk N. O. Counteracting SEP Abuse in the US and EU Through Competition Law / N. O. Kozachuk // European Political and Law Discourse. – 2015. – Vol. 2(4). – P. 136-145.
8. Kozachuk N. O. Exercise of WTO Right for Counteraction the Abuse of Rights to Patents Needed for Standards / N. O. Kozachuk // Legea si Viata. – Republic Moldova. – 2016. – № 6/2(294). – P. 47 – 50.

### *Тези наукових доповідей:*

9. Kozachuk N. O. Patent Hold-up as a Form of Abuse of Standard Essential Patents / N. O. Kozachuk // «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право»: III щорічна Міжнародна науково-практична конференція (25 квітня 2014 р., м. Львів). – Львів: DPI, 2014. – С. 16-20.
10. Kozachuk N. O. Counteracting Standard Essential Patent's Abuse Through the Use of Antitrust Law in the US and EU / N. O. Kozachuk // «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство»: II міжнародна науково-практична конференція (15 травня 2015 р., м. Львів). – 2015. Ч. 2. – С. 441-445.
11. Kozachuk N. O. «Interplay between Standards and Patents: Patent Hold-up Problem» / N. O. Kozachuk // «Актуальні проблеми міжнародних відносин»: Міжнародна науково-практична конференція КНУ імені Тараса Шевченка (16 жовтня 2014 р., м. Київ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014. – Ч. 1. – С. 181-184.
12. Козачук Н. О. Роль неурядових організацій зі стандартизації у прийнятті приватних стандартів / Н. О. Козачук // «Міжнародне право: de lege praeterita, instanti, futura»: IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (21 листопада 2014 р., м. Одеса). – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – С. 295-299.
13. Козачук Н. О. Приватно-правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, що необхідні для приватних стандартів / Н. О. Козачук // XII Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» (22 квітня 2016 р., м. Харків). – С. 168-173.
14. Козачук Н. О. Практика США та ЄС щодо застосування антимонопольного права для протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів / Н. О. Козачук // «Шевченківська весна»: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (2 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: – 2015. Ч. I. 2 – С. 221-224.
15. Козачук Н. О. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, в Україні / Н. О. Козачук // «Актуальні проблеми міжнародних відносин»: Міжнародна науково-практична конференція КНУ імені Тараса Шевченка (27 жовтня 2016 р., м. Київ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016. – Ч. 1. – С. 156-159.
16. Козачук Н. О. Правові аспекти протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні для стандартів, у Китаї / Н. О. Козачук // «Актуальні проблеми міжнародних відносин»: Міжнародна науково-практична конференція КНУ імені Тараса Шевченка (22 жовтня 2015 р., м. Київ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 136-139.

17. Козачук Н. О. Наслідки застосування права інтелектуальної власності у стандартизаційній діяльності / Н. О. Козачук // «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2015)»: Міжнародна науково-практична конференція (24-25 вересня 2015 р., м. Чернівці). – Чернівці: Книги – XXI, 2015. – С. 14-15.
18. Козачук Н. О. Міжнародно-правові механізми протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні для недержавних стандартів / Н. О. Козачук // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (7 квітня 2016 р., м. Київ). – С. 139-142.
19. Козачук Н. О. Антимонопольне право як засіб протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні для функціонування недержавних стандартів / Н. О. Козачук // «Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин»: IV щорічна Міжнародна науково-практична конференція Львівського національного університету імені Івана Франка (15 лютого 2015 р., м. Львів). – Львів: DPI, 2015. – С. 38-43.

## АНОТАЦІЯ

**Козачук Н. О. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів. – Рукопис.**

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юриди

–

–

– в, 2016.

Дисертація присвячена теоретичному та практичному аналізу правовідносин, які складаються у сфері взаємодії приватних стандартів та патентів, що включені до стандартів. У роботі особливу увагу приділено дослідженню зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, у працях іноземних дослідників, судовій практиці ЄС, США, Китаю та Індії, а також міжнародних угодах СОТ: угодах ТРІПС та ТБТ. Запропоновано визначення зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів та класифікацію відповідних зловживань. Обґрунтовано, що застосування норм антимонопольного права є найбільш ефективним механізмом протидії відповідним зловживанням, однак його можуть доповнювати інші приватноправові механізми, зокрема, право інтелектуальної власності.

Результати дослідження знайшли своє відображення у пропозиціях щодо реформування законодавства України для створення можливостей протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із врахуванням світового досвіду.

**Ключові слова:** зловживання правом, приватні стандарти, патенти, «патентна засідка», «притримання патенту».

## АННОТАЦИЯ

**Козачук Н. А. Правовые механизмы противодействия злоупотреблениям правами на патенты, необходимые для частных стандартов. – Рукопись.**

степени кандидат

–  
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2016.

–  
Диссертация посвящена теоретическому и практическому анализу правоотношений, складывающихся в сфере взаимодействия частных стандартов и патентов, включенных в стандарты. В работе особое внимание уделено исследованию злоупотреблений правами на патенты, необходимые для стандартов, в трудах иностранных исследователей, судебной практике ЕС, США, Китая и Индии, а также международных соглашениях ВТО: соглашениях ТРИПС и ТБТ. Предложено определение злоупотреблений правами на патенты, необходимые для стандартов и классификацию соответствующих злоупотреблений. Обосновано, что применение норм антимонопольного права является наиболее эффективным механизмом противодействия соответствующим злоупотреблениям, в то же время другие частно-правовые механизмы, например, право интеллектуальной собственности, могут его дополнять.

Результаты исследования отразились в предложениях касательно реформирования законодательства Украины для создания возможностей для противодействия злоупотреблениям правами на патенты в частных стандартах, учитывая мировой опыт.

**Ключевые слова:** злоупотребление правом, частные стандарты, патенты, «патентная засада», «удержание патента».

## ANNOTATION

**Kozachuk N. O. Legal Aspects of Counteracting Abuse of Standard Essential Patents in Private Standards. – Manuscript.**

The thesis for the obtainment of the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.03 – Civil law and civil process; family law; private international law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016.

The thesis is focused on theoretical and practical analysis of legal relations in the area of interplay between private standards and patents included

in standards. Though up-to-date studies analyzed standards as a general category, this study's emphasis is made on private standards because they are more efficient and common comparing to governmental and *de facto* standards. This thesis is the first one to provide definitions of a standard essential patent (SEP), a private standard, an abuse of SEP, and classification that distinguishes between the types and forms of SEP abuse. In particular, patent ambush and patent hold-up are defined as types of SEP abuse while refusal to license a SEP, royalty stacking and injunctive relief for a SEP are the forms through which the abuse may be carried out.

Competition law rules have proven to be the most efficient mechanism to counteract abuses of standard essential patents in private standards due to considerable investigative and enforcement resources that competition authorities have, and broad standing that allows to protect «outsiders» who suffer from SEP abuse but were not engaged in the standard setting process (*e.g.* consumers). To counteract SEP abuse in private standards, competition law can be complemented by other mechanisms of private law, particularly, general norms on abuse of rights from civil law, but also intellectual property and contract law in cases when patent owner who abuses a SEP does not possess market dominance.

This thesis specifically focuses on the studies of SEP abuse in the works of foreign scholars, judicial practice in the EU, US, China and India and also international WTO agreements such as TRIPS and TBT Agreements.

Asian experience is important because China became the first country to implement competition rules that counteract SEP abuse into national legislation. Having analyzed the experience of EU, USA, China and India, this thesis argues that application of an injunctive relief or refusal to license a SEP may result in SEP abuse and amount to violation of competition law if a willing licensee is present, which underlines the necessity to frame and implement the concept of a willing licensee into national legislation. The practice of EU, US, China and India should also be *mutatis mutandis* considered when determining the amount of a royalty rate on FRAND terms, which should constitute not a percentage from a value of a product but rather a range within which mutually acceptable royalty rate would be determined.

As to WTO law, rules in TRIPS Agreement, such as exceptions from exclusive rights of a patent owner or provisions to control anti-competitive practices, could be used to counteract SEP abuse. The obstacle may be that these rules require their implementation into domestic law. TBT Agreement does not cover interaction between patents and private standards while there is a demand to discipline this area. The results of the study have been reflected in the proposals to reform national Ukrainian legislation to facilitate counteraction of SEP abuse, taking into consideration international experience.

**Key words:** abuse of law, private standards, patents, patent ambush, patent hold-up.

