

Єфремова Катерина Вікторівна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

заступник директора з наукової роботи

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку

НАПрН України

ORCID: 0000-0002-1917-9691

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Публікація присвячена новітнім тенденціям та підходам, що застосовуються до захисту прав інтелектуальної власності в умовах цифрової трансформації економіки України. Розкрита залежність ІКТ від стандартів, що включають стандартно необхідні патенти. Піднімаються питання пов'язані з ліцензуванням патентів, що визнані необхідними для стандартів.

Ключові слова: цифрові трансформації, нематеріальні активи, права інтелектуальної власності, стандартно необхідні патенти, стандарти, патенти.

Yefremova Kateryna

*Ph.D, Senior Researcher, Deputy Director in charge of scientific work
of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework
for the Innovative Development of NALS of Ukraine*

ORCID: 0000-0002-1917-9691

THE LATEST TRENDS REGARDING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

The publication is devoted to the latest trends and approaches applied to the protection of intellectual property rights in the digital transformation of Ukraine's economy. The dependence of ICT on standards, which include standard patents,

is revealed. Issues related to the licensing of patents deemed necessary for the standards are raised.

Key words: digital transformations, intangible assets, intellectual property rights, Standard Essential Patents, standards, patents.

Нові технології входять в наше життя швидше, ніж відбувається адаптація законодавства до нових технологічних та соціальних змін. Індустрія 4.0, яка веде за собою такі інноваційні розробки як Інтернет речей, блокчейн, mobility та штучний інтелект, має величезний вплив на формування та використання знань і, у свою чергу, створює чимало питань для судового захисту у сфері інтелектуальної власності.

В останні десятиліття було досягнуто значного прогресу у створенні Єдиного цифрового ринку та Єдиного ринку інтелектуальної власності ЄС, до яких прямує Україна. В умовах сучасних цифрових трансформацій економіки промислові продукти і процеси все більше покладаються на нематеріальні активи, захищені правом інтелектуальної власності, та на розумне управління цією інтелектуальною власністю, що стало невід'ємною частиною будь-якої успішної бізнес-стратегії.

Відтепер доступно безліч інструментів для впровадження інноваційних рішень, проте все ще існує багато прогалин та недоліків у тому як суб'єкти господарювання захищають власні нематеріальний капітал. Нематеріальні активи являють собою специфічний об'єкт оцінки, який володіє принциповими особливостями і для якого правові аспекти відіграють важливу роль. У свою чергу, права на об'єкти інтелектуальної власності допомагають підприємцям і компаніям оцінювати свої нематеріальні активи.

Криза COVID-19 продемонструвала залежність економіки від розвитку ІКТ, особливо у секторі бездротового зв'язку та охорони здоров'я, та нагадала про важливість ефективних правил та інструментів захисту інтелектуальної власності для забезпечення швидкого розгортання критично важливих інновацій в основі яких лежать об'єкти інтелектуальної власності [1].

Як частина цифрової трансформації, чітко визначені правові конструкції захисту у цифровому середовищі стають ще більш ак-

туальними. Наприклад, щоб забезпечити ефективне використання технологій 3D-друку, потрібна визначеність щодо захисту файлів 3D-друку та обмежень для приватного використання дизайнів. Необхідними стають відповіді на нові запитання: як захистити винаходи, розроблені чи впроваджені за допомогою штучного інтелекту, та як забезпечити можливість ремонту і повторного використання без блокування несправедливою або надмірно обмежувальною практикою застосованою у сфері інтелектуальної власності.

В умовах цифровізації економіки склалася ситуація в якій, з одного боку, значна частина даних та об'єктів не підпадає під традиційні категорії інтелектуальної власності, а з іншого боку, цифрова інтеграція об'єктів, пристроїв, датчиків та предметів повсякденного користування, починаючи з підключених автомобілів, охорони здоров'я, енергії та закінчуючи технологіями Розумного міста (Smart City), вимагає рішень на основі стандартів.

Так, обговорюючи проблеми майбутнього інтелектуальної власності, генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсіс Гарі зазначив: «Сьогодні, коли великі дані починають давати віддачу й коли ми переходимо до Інтернету речей, генеруються колосальні масиви даних. Значна частина цих даних випадає за межі традиційних категорій системи інтелектуальної власності, через що дослідники та розробники все частіше вдаються до охорони своєї передконкурентної лабораторної роботи як комерційної таємниці» [2].

В свою чергу, індустрія комп'ютерів, Інтернету та телекомунікацій, зокрема, залежить від стандартів, щоб забезпечити якісну роботу та сумісність продуктів різних компаній. Щоб телефон або комп'ютер, наприклад, бездротово підключався до Інтернету, потрібно використовувати Wi-Fi. Використання WiFi означає надсилання та отримання даних відповідно до певного набору протоколів. Ці протоколи є предметом багатьох патентів. Проте, для сумісності телефонів та спілкуватися з телефонами інших людей, потрібно застосувати погоджений протокол (стандарт). Тож стандарти є важливими для інновацій у нових стандартах. Тому організації з державного управління та стандартизації (SSO) відповідають, обмеживши

використання патентів, які охоплюють прийняті ними стандарти. У той час як деякі SSO вимагають ліцензування патентів, що охоплюють стандарт, без роялті, інші просто вимагають розкриття інформації про існування цих патентів.

Щоб вирішити цю проблему, більшість SSO визначили політику захисту прав інтелектуальної власності, згідно з якою учасники SSO повинні взяти на себе зобов'язання ліцензувати свої SEP на умовах FRAND, які є «справедливими, розумними і недискримінаційними» (fair, reasonable and non-discriminatory). Ці зобов'язання призначені для захисту розробників технологій, гарантуючи, що власники патентів отримують відповідну винагороду за свої інвестиції в дослідження і розробки.

Найчастіше дозволяється створювати стандарти, що включають стандартно необхідні патенти (SEP), але при цьому SSO вимагають від власників патентів розкривати інформацію, яка може стати важливою, та ліцензувати свої SEP на умовах FRAND. Ця концепція широко застосовувана в патентному праві ЄС і США, та майже не відома в Україні.

Ліцензування основних стандартних патентів (Standard Essential Patents) часто є громіздким і дорогим завданням як для власників патентів, так і для розробників технологій. З огляду на зростаючу важливість SEP (наприклад, існує понад 95 000 унікальних патентів та заявок на патенти, що підтримують 5G), існує потреба у набагато чіткіших та більш передбачуваних рамках, що стимулюють добросовісні переговори, а не звернення до судових процесів [3].

Галузеві стандарти мають вирішальне значення для основних секторів ринкової економіки. Стандартно необхідні патенти настільки важливі і такі суперечливі, оскільки вони нібито саме такі – необхідні для стандарту. На відміну від більшості інших патентів, коли патент справді важливий, його неможливо розробити і все одно відповідати стандарту.

Так, щоб уникнути розробки стандарту, заблокованого наявністю патенту, вже на самій ранній стадії розробки ідентифікуються патенти, що мають правове значення для об'єкта стандартизації. Деякі організації зі стандартизації створюють банки даних, що містять ін-

формацію про такі патенти та їх власників. До таких належать, наприклад, банки даних Європейського інституту по стандартизації в галузі телекомунікацій (ETSI) [4].

Ліцензування SEP ускладнюється ще й тим, що продукти можуть включати багато стандартів, а багато SEP охоплюють більшість стандартів. Складні стандарти, такі як Wi-Fi та бездротовий зв'язок 3G, 4G, 5G залучають сотні і навіть тисячі заявлених SEP. У разі визнання важливості цих патентів, існує ризик «складання роаялті», якщо кожен власник патенту вимагає непропорційної частки доходу від продукту. Якщо всього лише один власник патенту вирішить вимагати нерозумної компенсації за використання його інтелектуальної власності, то вартість пристрою, в якому впроваджується SEP, може різко зрости [2].

Перспектива ліцензування SEP грає важливу роль в стимулюванні компаній інвестувати в діяльність по стандартизації, крім інших мотивів, таких як напрямок розробки стандартів на технологічні рішення, в яких відповідна компанія сильна і може пропонувати певні послуги або інфраструктуру. Однак виняткові права, що надаються патентами винахідникам, можуть суперечити меті зробити стандарти загальнодоступними для всіх.

Примусове ліцензування в Європі в основному регулюється національним законодавством держав-членів ЄС. Вбачається необхідність посилення координації у цій сфері, щоб уникнути спотворених наслідків для інновацій та торгівлі. Рання координація та обмін інформацією між державами, наприклад щодо тривалості та роаялті за такі ліцензії, повинні сприяти забезпеченню максимальної вигоди, водночас уникаючи надмірних спотворень.

Використання високоякісних метаданих та нових технологій, таких як блокчейн, також може допомогти досягти більшої прозорості та кращого управління даними про права та покращеної ідентифікації власників прав.

ЛІТЕРАТУРА

1. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the

regions. Making the most of the EU's innovative potential. An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience. COM/2020/760 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760>.

2. Francis Gurry on the future of intellectual property: opportunities and challenges. 2017. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0001.html

3. Mark A. Lemley, Timothy Simcoe. How essential are standard-essential patents? *Cornell Law Review*. 2019. Vol. 104:607. P. 607–641.

4. DIN Mitteilungen elektronorm. 2010. № 11. S. 5–31.

REFERENCES

1. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. Making the most of the EU's innovative potential. An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience. COM/2020/760 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760> [in English].

2. Francis Gurry on the future of intellectual property: opportunities and challenges. 2017. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0001.html [in English].

3. Mark A. Lemley, Timothy Simcoe. (2019). How essential are standard-essential patents? *Cornell Law Review*, vol. 104:607, 607–641 [in English].

4. DIN Mitteilungen elektronorm. (2010). 11, 5–31 [in English].