

УДК 346.001.76:061

ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ ПРОТИ ІННОВАЦІЙ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ

Г.О. Андрощук,

*канд. екон. наук, завідувач лабораторії правового
забезпечення розвитку науки і технологій НДІ
інтелектуальної власності Національної
академії правових наук України*

У роботі подано економіко-правовий аналіз явища патентного тролінгу. Показано, що основні фінансові витрати, викликані діями патентних тролів, несуть малі й середні інноваційні компанії. Патентні тролі підривають принципи патентного права, завдають шкоди, обмежують проведення наукових досліджень, інноваційну діяльність, стримують підприємницьку ініціативу. Як наслідок – порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток, страждають інтереси споживачів. Це негативне явище набуває поширення і в Україні.

Ключові слова: патентні тролі, порушення патенту, винахід, ліцензійні платежі, роялті, судові витрати.

Серед найбільш важливих тенденцій розвитку права інтелектуальної власності можна виділити одну – у сфері патентного права, що здійснює значний економічний, світоглядний і правовий вплив на багато сфер бізнесу і споживання. Ідеться про діяльність патентних тролів. Патентний троль (Patent Troll) – компанія або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні ліцензійних платежів за використання належних йому патентів. (Термін запропонував американський юрист Пітер Деткін (Peter Detkin), який працював

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

у компанії Intel. Він описав цим терміном дії компанії TechSearch та її адвоката Раймонда Ніро (англ. *Raymond Niro*) щодо переслідування Intel. Раніше Деткін використовував термін *патентний вимагач* (англ. *patent extortionis*).

Довідка: кількість фірм («патентних тролів»), діяльність яких спрямована на отримання доходу за рахунок «патентної війни» в США збільшилося за рік до 602 (дані 2010 року) проти 496 роком раніше.

Американські юристи відзначають, що за останні 5-6 років майже всі високотехнологічні компанії ставали жертвами патентних тролів – невеликих компаній, що займаються скупкою патентів і переслідують потім у судовому порядку тих чи інших розробників. Кілька років тому компанії Microsoft, Intel і IBM звернулися до Конгресу США з проханням обмежити ліміт відшкодувань, які могли вимагати власники патентів. Крім того, багато незалежних експертів неодноразово критикували сучасну патентну систему за ряд юридичних упущень, на яких і паразитують такі компанії. Передбачається, що патентний троль володіє портфелем патентів, але не виробляє ніяких товарів, не надає жодних послуг і не веде досліджень (за можливим винятком суто умоглядних), пов'язаних зі своїми патентами. Але при цьому активно захищає свій патент, судячись із фірмами, які використовують належні йому винаходи. Прикладами патентних тролів можна назвати американські компанії NTP Inc. і Intellectual Ventures. Компанія MercExchange відома тим, що була названа патентним тролем офіційно, з кафедри Верховного Суду США. Важливою особливістю патентних тролів є те, що вони імунні до зустрічних позовів. Оскільки самі вони нічого не виробляють, крім позовних заяв, то і звинуватити їх у порушенні патенту неможливо. Теоретично діяльність патентного троля може цим і обмежуватися, а його патенти – бути справжніми і сумлінними винаходами. На практиці ж у багатьох випадках для підвищення свого доходу тролі

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

застосовують різного роду недобросовісні дії. Типовим прийомом патентного тролля є подання низки заявок на різні перспективні варіанти розвитку технології, сформульовані в найзагальнішій і неконкретній формі. Залишається чекати, поки хто-небудь насправді винайде їх, тобто створить працездатну конструкцію і почне реалізацію. Потім пред'явити йому позов.

Дивовижний патент намагається отримати компанія IBM (яка, до речі, вже багато років є світовим лідером за кількістю отриманих патентів на винаходи). Патентна заявка № 20070244837 описує *«систему і методи одержання вигоди з портфеля активів, наприклад, портфеля патентів»*. Система полягає в тому, що власник набору патентів має право віддавати деякі зі своїх патентів у *«тимчасову оренду»* фірмі-партнеру, яка буде отримувати з них прибуток різними способами, наприклад, вибиваючи штрафи та ліцензійні відрахування в тих компаній, які порушують ці патенти. Загалом фірма-партнер може займатися типовим патентним тролінгом [1]. Слід визнати, що американські патентні відомства не збираються видавати компанії IBM цей абсурдний патент, що робить їм честь.

У кінці червня 2012 р. американські дослідники з Бостонського університету J. Bessen і M. J. Meurer опублікували дослідження «The direct costs from NPE disputes» [2]. У роботі дається оцінка основних фінансових витрат, викликаних діями патентних тролів в економіці США. Як буде показано далі, висновки дослідження не втішні. Автори роблять висновок, що найбільші прямі й непрямі витрати несуть малі й середні інноваційні компанії, ті, які найчастіше дають шанс проявити себе молодим винахідникам, розробляють нові технології, створюють робочі місця й підтримують здорову конкуренцію. Значна кількість претензій висувається щодо винаходів у сфері програмного забезпечення, у тому числі у сфері Інтернет.

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

Дослідження показало, що патентні тролі не тільки завдають збитки, а й підривають основні принципи, що лежать в основі патентного права, тому воно все частіше піддається критиці. Дійсно, патентні тролі, обмежують проведення наукових досліджень, стримують підприємницьку ініціативу, позбавляють своїх клієнтів достатньої винагороди та стійких ділових зв'язків. У результаті вони переорієнтовують своїх клієнтів із винаходів піонерних, проривних технологій на патентування масових, загальнозрозумілих і майже стандартних процедур із мінімальним винахідницьким рівнем, оскільки саме такі патенти найчастіше будуть запозичувати й принесуть агресивним захисникам патентів найбільший прибуток.

Унікальність проведеного дослідження зумовлена зібраною інформацією, яка раніше була мало доступною для вивчення: судові претензії патентних тролів до організацій малого та середнього бізнесу, витрати на вирішення судових спорів, а також розмір ліцензійних платежів за використання патентів, що вимагали організації, які не практикують. Непрактикуючі особи (*non-practicing entities, NPE*), або патентні тролі, – це фізичні або юридичні особи, які володіють патентами, але самі не використовують запатентовану технологію для виробництва товарів і послуг, а замість цього пред'являють судові претензії до організацій, які виробляють такі товари та послуги. Вони виникли спочатку з метою надання допомоги винахідникам, які не мали достатніх коштів або досвіду для просування патенту на ринку та його захисту, вже в XIX столітті «патентні акули» піддаються різкій критиці за зловживання своїми правами. Зазвичай до числа NPE відносять не тільки одіозних патентних тролів, але й низку інших організацій – університети, індивідуальних винахідників, неконкуруючих організацій (які захищають свої патенти не в тій сфері економіки, де вони ведуть основну комерційну діяльність). Але авторів

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

дослідження насамперед цікавив різновид NPE, що спеціалізується виключно на захисті патентів, які не використовуються ними самостійно, тобто патентні тролі.

В американській справі Highland Plastics, Inc. v. Sorensen Research and Development Trust (2011р.) суд визнав цілком допустимим уживання терміна «патентний троль» в офіційних матеріалах, указавши, що *«цей термін широко використовується й однозначно розуміється в патентних судових розглядах і не є настільки зневажливим, щоб визнати його вживання недоречним»* [2].

На сьогодні діяльність непрактикуючих організацій значно збільшує витрати бізнесу. При цьому в останні роки кількість судових спорів, ініційованих патентними троями, істотно зросла. Так, у 2005 році NPE пред'явили близько 1400 позовів. Тоді як у 2011 році 2150 компаній були змушені захищатися від претензій NPE в 5842 судових процесах.

Загальна статистика із судових справ, ініційованих NPE в 2005-2011 роках

<http://lexdigital.ru/wp-content/uploads/2012/07/Без-имени3.jpg>

Статистика за досліджуваними компаніями					Загальна статистика			
	Компанія	Процеси, в яких є відповідачем	Судових процесів на компанію	Середня виручка (млн\$)	Компанія	Процеси, в яких є відповідачем	Судових процесів на компанію	Середня виручка (млн \$)
Кількість	82	1184	14,4	12 474,7	9 385	20 565	2,2	3 243,3
Завершених процесів		784				15486		
Процент заверше-		66%				75%		

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

них								
Розмір компанії	Частка	Частка			Частка	Частка		
Малий/середній	44%	13%	2,7	297,1	90%	59%	1,4	82,6
Крупний (виручка від 1 млрд \$)	56%	88%	14,9	22 005	10%	41%	9,0	16 666,4
Сфера діяльності компанії								
Програмне забезпечення Електронна комерція, Фінанси	37%	26%	6,7	7 103,1	22%	31%	3,1	3654,8
Апаратні засоби	63%	74%	11,2	15573,7	78%	69%	1,9	3 087,2
Публичні компанії	72%				14%			

Як видно з таблиці, патентні тролі переслідують малі та середні підприємства значно частіше, ніж великі. Невеликі компанії, що зазнають збитки через діяльність патентних тролів, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації, закривати бізнес. У результаті порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток, страждають інтереси споживачів.

Автори дослідження наводять також показники щодо витрат компаній, пов'язаних із вимогами NPE. Так, середня сума судових витрат (витрати на зовнішніх консультантів та адвокатів, підготовку документів тощо) в одній судовій справі становить 1,38 млн \$ (420 тис. \$ для малих / середніх фірм, 1 млн

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

520 тис. \$ – для великих). Ураховуючи значно менший дохід невеликих компаній, у відносному вираженні вони зазнають суттєво більших судових витрат порівно з великими фірмами. Через високу асиметрію реальних цифр (наприклад, в 5 % справ великих компаній розмір судових витрат перевищував 22 млн \$) медіана за цими витратами буде істотно меншою: 0,2 млн \$ в одній справі, 0,07 млн \$ для малих / середніх і 0,23 млн \$ для великих компаній.

Динаміка зростання кількості судів за участю патентних тролів



Джерело: PatentFreedom

На врегулювання судових справ (виплату роялті, штрафів та інших витрат) компанії в середньому витрачають 6,53 млн \$ (1,33 млн \$ – малі / середні фірми, 7,27 млн \$ – великі). Медіана, відповідно: 0,22 млн \$ в одній справі, 0,18 млн \$ для малих / середніх і 0,23 млн \$ для великих

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

компаній. Ці витрати на врегулювання претензій у перерахунку на компанію становлять значно більшу суму, оскільки більшість опитаних компаній була змушена неодноразово брати участь у розглядах за період 2005-2011 роки. У середньому компанії витрачали на це 58,38 млн \$. Малі /середні фірми – 7,06 млн \$, великі – 88,47 млн \$.

У дослідженні наводяться відомості, отримані від самих NPE, про розміри сум, зазвичай одержуваних ними при врегулюванні спорів у позасудовому порядку. Природно, ці дані не є абсолютно точними. *По-перше*, через те, що більша частина NPE ухилилася від надання інформації. *По-друге*, тому що неможливо отримати відомості про більшу частину фірм, які витратили кошти на порятунок від претензій патентних тролів без судових процесів. Усе-таки наявні дані досить показові. Вони відображають дві тенденції. *Перша* – позасудове врегулювання зазвичай обходиться дешевше (в середньому компанії витрачали 29,75 млн \$, великі фірми – 42,43 млн \$). *Друга* – невеликим компаніям доводиться платити більше: порівняно із судовими 7,06 млн \$ у позасудовому порядку вони витрачали 8,14 млн \$. Автори дослідження вважають, що відсутність внутрішніх юридичних ресурсів змушує такі фірми частіше платити за дорогі зовнішні ресурси, витрати на які порівнянні з судовими витратами.

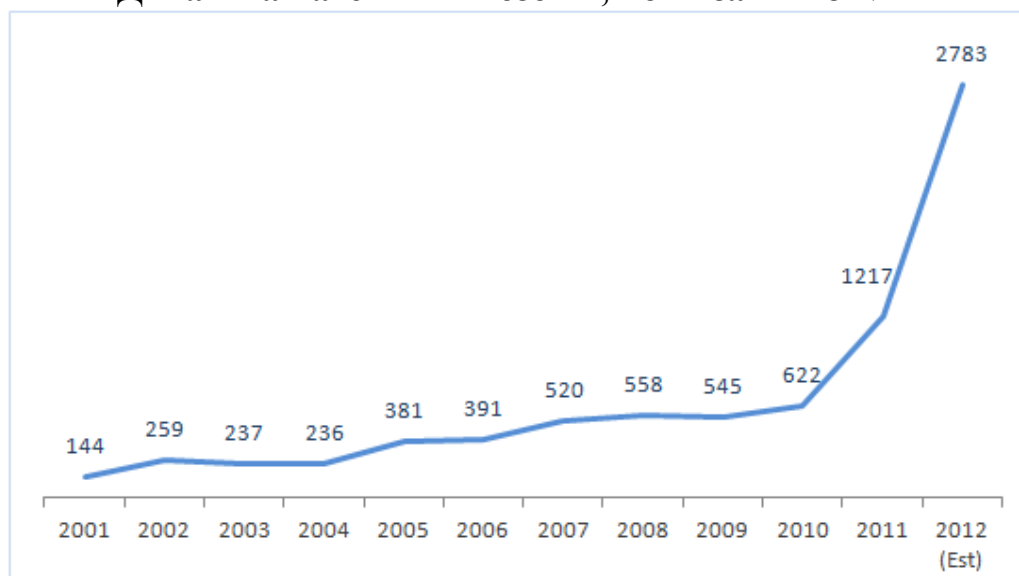
Дослідники впевнені, що саме кошти, які виплачуються патентним тролем у позасудових процедурах, становлять основні прямі витрати бізнесу від подібних патентних спорів [2]. Дійсно, наявні дані дозволяють припустити, що значний інтерес NPE до невеликих компаній, які не мають достатніх фінансових і юридичних ресурсів на свій захист, на практиці призводить до величезної кількості подібних претензій і обсягів стягнутих коштів. Невеликі

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

компанії вкрай рідко повідомляють про те, що вони стали жертвами чергової атаки патентних тролів.

Агентство Reuters нещодавно опублікувало дані, які вражають, – «патентні тролі» подали в 2012 році більше половини всіх патентних позовів в США. Такого розмаху їх діяльність досягла вперше.

Динаміка патентних позовів, пов'язаних із NPE



Джерело: PatentFreedom

Дослідження ситуації з патентними позовами провів професор права Колін Чин (Colleen Chien) з університету Санта-Клари. Згідно з його підрахунками, частка позовів, поданих патентними троями, становила 61 % від загального числа патентних позовів, поданих у США з 1 січня до 1 грудня 2012 року. Минулого року цей показник дорівнював 45 %. П'ять років тому – 23 %. Стрімке збільшення частки позовів, поданих «тролями», говорить про те, що система захисту прав інтелектуальної власності перетворилася на механізм збагачення, і потребує радикального реформування. Більше позовів подано тими, хто нічого не виробляє, ніж тими, хто виробляє. Все частіше жертвами «тролів» стають молоді компанії, які тільки отримали інвестиції для побудови

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

свого бізнесу. Статистика показує, що атаці патентних тролів піддається 35 % таких компаній, які зуміли отримати від 50 до 100 млн доларів, і 20 % компаній, що отримали від 20 до 50 млн доларів [3].

Які ж приблизні загальні витрати фірм, що практикують, пов'язані з виплатами на користь патентних тролів? За розрахунками авторів, розміри платежів (щодо судових та позасудових процедур) виходять приблизно такі: 2005 р. – 6,574 млрд \$; 2006 р. – 6,874 млрд \$; 2007 р. – 11,334 млрд \$; 2008 р. – 12,603 млрд \$; 2009 р. – 13,726 млрд \$; 2010 р. – 22,303 млрд \$; 2011 р. – 29,213 млрд \$.

На відміну від заяв деяких представників NPE про те, що вони стягують кошти в основному з незначної кількості найбільш великих порушників, дані показують, що на частку малих / середніх компаній випадає 59 % судових розглядів і виплачують вони 37 % від зібраних NPE коштів. Кількість невеликих фірм, які виконали вимоги патентних тролів без судового розгляду, на практиці, як уже зазначалося, становить істотно більшу частку. Крім того, за межами дослідження залишилися непрямі витрати, пов'язані з діями патентних тролів. Вони також є досить вражаючими цифрами витрат і збитків, викликаних відтягненням керівних та інженерних ресурсів, відстрочками випуску або вдосконалення продукції, втратою чи затримкою одержання доходів, а також кредитними обмеженнями. За оцінкою авторів (Bessen, 2011), непрямі витрати у вигляді втрати ринкової капіталізації постраждалих компаній становлять близько 80 млрд \$ на рік, тобто суму, яка більш ніж удвічі перевищує середню річну величину прямих витрат.

Далі дослідники торкаються такої поширеної, пропагованої ними спроби виправдання діяльності патентних тролів, як захист інтересів винахідників-початківців від великих агресивних патентних гравців на ринку. Аналіз

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

показує, що середня виручка фірм-винахідників, які користуються послугами патентних тролів, практично аналогічна середній виручці переслідуваних патентними тролями фірм (6,3 млн \$ проти 10,8 млн \$). Так що спроба виправдання є невдалою.

В результаті позитивний вплив патентних тролів на інноваційний розвиток видається більш ніж сумнівним. *По-перше*, їх допомога виражається не в оберіганні початківців-винахідників від великих бізнес-акул, а в конкурентному тиску на аналогічних винахідників, особливо в їх найбільш активну пору (як показало дослідження, ризики стати жертвою NPE істотно зростають після проведення НДДКР (R&D) та випуску нового інноваційного продукту). *По-друге*, лише 21% зібраних патентними тролями коштів дістається малим винахідникам-клієнтам NPE, тоді як переслідувані відповідачі витрачають куди більш значні суми (у вигляді прямих і непрямих витрат), що негативно позначається на інноваційній практиці. NPE завдають малим і середнім інноваційним компаніям більше збитків, ніж ці NPE надалі вкладають у розвиток винахідництва. *По-третє*, широко рекламована NPE допомога винахідникам-початківцям у ліцензуванні їх технологій наштовхується на явне небажання купувати ці технології з боку тих, хто усвідомлює, які кошти вони втратять у ході будь-якого роду розгляду з NPE. У підсумку, діяльність патентних тролів заохочує їх клієнтів на розробку не піонерних винаходів, що кардинально відрізняються, а на створення загальнопоширених, типових технологій із мінімальним винахідницьким рівнем, оскільки саме вони є найбільш перспективними з точки зору пред'явлення претензій більш широкому колу осіб.

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

Беручи до уваги, що витрати на R & D в 2009 році становили близько 247 млн \$, витрати на врегулювання претензій NPE становлять вагомий «податок» на інвестиції в інновації. Але наскільки він узагалі потрібен?

У 2008-2009 рр. американська компанія IPAT подала два позови проти російської компанії «Лабораторія Касперського» (ЛК) і ще 34 компаній за звинуваченням у використанні чужих запатентованих технологій. Особливості американської патентної системи такі, що за нею можна запатентувати не готовий винахід, а нереалізовану ідею в найширшому її розумінні. На початку 90-х ці «особливості» виразилися у видачі значної кількості патентів на різні «технології» з патентними формулами, які раптово «накривали» мало не будь-які новації. Наприклад, вибір смайликів, апгрейд персонажів в он-лайн іграх, автозаповнення полів веб-форм, активація продуктів активаційним кодом, онлайн-покупка «за один клік» і т.ін.

Після чотирьох років запеклої боротьби, в червні 2012 року, Суд Східного Округу Техас виніс рішення за позовом компанії IPAT і повністю зняв із ЛК усі звинувачення, що важливо – з поміткою "With prejudice", тобто IPAT більше не зможе знову подати позов щодо цих патентів! На це пішло з боку ЛК 3,5 роки роботи, \$ 2,5 млн і ще багато часу й ресурсів. Як зазначає керівник компанії Л. Касперський – це не просто черговий виграний судовий процес. *По-перше*, російська ІТ-компанія перемогла американського троя на його території, в грі за його правилами. *По-друге*, компанія виявилася єдиною з 35 компаній, яка не пішла на угоду з троями і боролася до останнього. *По-третє*, був виграний судовий процес проти дуже потужної багаторівневої тролевої системи, яка давно, багато разів й успішно вигравала подібні судові спори. Нарешті, покладено початок дуже хорошій тенденції, показавши, що з патентними троями можна й потрібно боротися і будь-яка мирова угода з ними загрожує

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

зростанню їх нахабства й апетитів, новими позовами та негативно позначається на розвитку ІТ-індустрії [4].

За 20 років софтверні тролі еволюціонували. Це вже не маленькі бюро, що працюють за дрібниці, а багаторівневі, добре продумані схеми. Їх головний інструмент – патенти. Тролі полюють за старими, моніторять нові, викупувають наявні й самі отримують патенти. Патенти на винаходи уважно вивчаються, складається список потенційних жертв, прораховуються шанси, опрацьовується позиція і запускається позовна машина. Існують «бойові» тролі й тролі-агрегатори. Перші подають позови, «б'ються» в судах, не гребуючи відвертим здирництвом, інсинуаціями, атаками на партнерів-відповідачів та ін. Другі – позиціонуються як захисники від перших. Коли тиск на відповідача починає посилюватися, на сцену виходить «агрегатор», який пропонує за прийнятну суму (значно нижчу за розмір троля першого рівня) приєднатися до їх патентного пулу. Ніби випадково виявляється, що «агрегатор» має домовленість із поганим «бойовим» тролем про ліцензування в нього того ж патенту. До відома, щорічні «ліцензійні відрахування» за використання патентного пулу можуть становити від декількох десятків тисяч до декількох мільйонів доларів (максимальна відома цифра –7 млн \$).

Ця діяльність стала прибутковим видом бізнесу. Так, один із найактивніших тролів із промовистою назвою Acacia Research Corporation у 1 кв. 2012 відзвітував про виручку в розмірі 99 млн \$, із них 50 млн \$ – чистий прибуток. Споріднена ІРАТ структура – компанія RPX за цей же період показала виторг 44 млн \$ і 8,6 млн \$ чистого прибутку. При цьому багато тролів навіть успішно торгують своїми акціями на фондових біржах!

Це негативне явище набуває поширення і в Україні. Про нього, зокрема, йшлося на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

освіти «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання» (5 жовтня 2009 року). *«Патентне право сьогодні в Україні перетворилася в інструмент, за допомогою якого можна усунути з ринку небажаного конкурента, скоротити обсяги виробництва, заблокувати або зупинити діяльність будь-якого підприємства, довести його до банкрутства. Департаментом інтелектуальної власності видаються патенти (на корисні моделі) на технічні рішення, які відомі вже століттями. Наприклад, патент України № 43497 «Спосіб поховання та зберігання тіла померлого» (фактично склеп), патент України № 34764 «Опора для винограднику» (фактично палиця). Причому останнє технічне рішення визнано піонерним, тобто таким, що не має аналогів у світі! Не кращий стан справ і з патентами на промислові зразки. Наприклад, патент України № 10188 видано на комплект профілів, які відомі вже понад тридцять років і виробляються багатьма виробниками як в Україні, так і за її межами» [5, с. 252].*

Недосконалість національного патентного законодавства призводить до серйозних зловживань та економічних втрат. Достатньо навести кілька прикладів. Згадаймо міжнародний скандал з японською компанією Bridgestone – світовим виробником автомобільних шин, що виник після того, як пан Б. із Дніпропетровська, зареєструвавши на своє ім'я патент на промисловий зразок на ці шини, став через митну службу забороняти їх постачання в Україну. Знадобилося втручання на дипломатичному рівні, після чого патент у судовому порядку було визнано недійсним. Надалі цей рейдер, отримавши патент на промисловий зразок кузова автомобіля Lanos Sens, намагався заборонити їх увезення в Україну. Відповідальність за зловживання правом, недобросовісність заявника законодавством не передбачена.

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

Як уважає багато експертів, усе більше насторожують перекоси в патентній системі, виправити які зможе лише переоцінка основних принципів патентного права. Фармацевтика, генна інженерія та ІТ-індустрія є сферами, в яких дискусія про оптимальний режим патентної охорони є найбільш гострою. А поки судам та іншим органам регулювання слід частіше покладатися на наявні, хоч і нечисленні, способи досягнення балансу інтересів усіх учасників, наприклад, із використанням концепції FRAND – ліцензування [6].

Нещодавно фірма Article One Partners (Нью-Йорк), що спеціалізується на дослідженнях та аналітиці в секторі практичного патентування, запропонувала до послуг клієнтів новий сервіс. З його допомогою стає можливим серйозно обмежити активність «патентних тролів», які паразитують на великих брендах, шляхом судового оскарження їх патентів і нових продуктів. Нова послуга Litigation Avoidance (уникнути розгляду), яку компанія пропонує великим замовникам, спрямована на усунення можливості отримання доходу шляхом подання «патентними троями», які живуть за рахунок скупки патентів і пред'явлення претензій, судових позовів, тобто на виключення появи «неякісних патентів». Першим учасником сервісу Litigation Avoidance стала компанія Microsoft [7].

Для боротьби з патентними троями пропонуються такі заходи: покращення якості патентної експертизи патентних відомств країн; введення обмеження на максимальний розмір відшкодування за порушення прав на патенти; відпрацювання ефективного механізму примусового ліцензування в разі невикористання фірмою свого винаходу [8, с. 7]. Президент США Барак Обама затвердив закон, що реформує американську патентну систему. Закон набуває чинності в березні 2013 року. Нові правила дозволять підприємствам вивчати щойно видані патенти й оскаржувати їх видачу протягом дев'яти

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

місяців, що потенційно може усунути небезпеку судових позовів. Закон також накладає нові обмеження на тролів – вони не зможуть подавати позови відразу проти кількох компаній, якщо немає доказу змови. Новий принцип «один позов – один відповідач» повинен скоротити кількість фірм, викликаних до суду.

Актуальність «протитролевої» діяльності дуже висока: технологія судового переслідування за нібито незаконне використання запатентованих технологій відпрацьована, а от діяльність компаній, що працюють над створенням нових реальних технологій, усе більше ускладнюється саме внаслідок патентних претензій.

ЛІТЕРАТУРА:

1. IBM пытается запатентовать патентный троллинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://habrahabr.ru/post/124170/>. – Заголовок з екрана.
2. The Direct Costs from NPE Disputes Boston University – School of Law; Research on Innovation Boston University – School of Law June 28, 2012 Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210. – Заголовок з екрана.
3. Более половины всех патентных исков в США подают «патентные тролли» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/37/11>. – Заголовок з екрана.
4. Kill The Troll! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://eugene.kaspersky.ru/2012/06/26/kill-the-troll/>. – Заголовок з екрана.
5. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / автор-упорядник Г. О. Андрущук — К : Парламентське вид-во, 2010. — 384 с.
6. Андрущук Г. О. Концепція FRAND – ліцензування як баланс інтересів патентовласників та користувачів [Текст] // IV Міжнародна науково-практична конференція

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

«Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (м. Київ, 12-14 листопада 2012 р.)

7. У боротьбу з патентними троями вступає Microsoft [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://weeknews.in.ua/news/microsoft/1234-u-borotbu-z-patentnimi-troliami-vstupae-microsoft.html>. – Заголовок з екрана.

8. Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду [Текст] / І. Єгоров, В. Чехун // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – № 137/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_137_2012.pdf. – Заголовок з екрана.

REFERENCES

1. *IBM pytaetsya zapatentovat patentnyy trolling* (IBM tries to patent patent trolling) [Elektronniy resurs], Rezhim dostupu : <http://habrahabr.ru/post/124170/>.

2. The Direct Costs from NPE Disputes Boston University – School of Law; Research on Innovation Boston University – School of Law June 28, 2012 Boston Univ, *School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12-34* [Elektronniy resurs], Rezhim dostupu : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.

3. *Bolee poloviny vseh patentnyh iskov v SShA podayut «patentnye trolli»* (More than a half of all patent actions filed by "patent trolls" in the USA) [Elektronniy resurs], Rezhim dostupu : <http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/37/11>.

4. *Kill The Troll* [Elektronniy resurs], Rezhim dostupu : <http://eugene.kaspersky.ru/2012/06/26/kill-the-troll/>.

5. *Intelektualna vlasnist u formuvanni innovatsiinoi ekonomiky Ukrainy: problemy zakonodavchoho zabezpechennia ta derzhavnoho rehuliuвання* (Intellectual property in the formation of innovative economy of Ukraine: problems of legislative framework and government regulation), avtor-uporiadnyk H. O. Androshchuk, K : Parlamentske vyd-vo, 2010, p. 384.

6. Androshchuk H. O. Kontsepsiia FRAND – litsenzuvannia yak balans interesiv patentovlasnykiv ta korystuvachiv (The FRAND conception - licensing as a balance of patent holders and users interests) [Tekst], *IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Rol i*

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

znachennia intelektualnoi vlasnosti v innovatsiinomu rozvytku ekonomiky», m. Kyiv, 12-14 lystopada 2012.

7. *U borotbu z patentnymi troliamy vstupaie Microsoft* (Microsoft enter the struggle with the patent trolle) [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu : <http://weeknews.in.ua/news/microsoft/1234-u-borotbu-z-patentnimi-troliami-vstupae>.

8. Iehorov I. Nehativni aspekty protsesu patentuvannia: analiz zakordonnoho dosvidu (Negative aspects of patenting: an analysis of international experience) [Tekst], I. Yehorov, V. Chekhun, *Visn. Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Ekonomika*, No. 137/2012 [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_137_2012.pd.

ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛИНГ ПРОТИВ ИННОВАЦИЙ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, УГРОЗЫ

Андрощук Г. А.

В работе дается экономико-правовой анализ явления патентного троллинга. Показано, что основные финансовые затраты, вызванные действиями патентных троллей, несут малые и средние инновационные компании. Патентные тролли подрывают принципы патентного права, наносят ущерб, ограничивают проведение научных исследований, сдерживают инновационную деятельность, предпринимательскую инициативу. В результате, нарушается конкуренция на рынке, замедляется технологическое развитие, страдают интересы потребителей. Это негативное явление получает распространение и в Украине.

Ключевые слова: патентные тролли, нарушение патента, изобретение, лицензионные платежи, роялти, судебные затраты.

PATENT TROLLING AGAINST INNOVATION: STATUS, TRENDS, THREATS

Androshchuk G.O.

In this paper the economic and legal analysis of the phenomenon of patent trolling. It is shown that the main financial costs caused by the actions of patent trolls, are small and medium-sized innovative companies. Patent trolls undermine the principles of patent law, damage, limit

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО -ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

research, hinder innovation, entrepreneurial initiative. As a result, distort competition in the market, slowing technological development affects the interests of consumers. This negative phenomenon is spreading in Ukraine. In order to combat patent trolls offers the following measures: improving the quality of patent examination patent offices of countries, introduction limits on the maximum amount of compensation for infringement of patents, an effective mechanism for testing compulsory licensing in case of firm disuses his invention. The new rules allow companies to explore the newly issued patents and challenge their issuance for nine months, which could potentially eliminate the risk of lawsuits. The Act also imposes new restrictions on the trolls - they will not be able to file lawsuits against several companies at once if there is no proof of collusion. The new principle of "one action - one respondent" should reduce the number of firms, brought to court.

Keywords: patent trolls, patent infringement, the present invention, license fees, royalties, court costs.