

Г.О. АНДРОЩУК, канд. екон. наук, доцент  
Л.І. РАБОТЯГОВА, зав. сектору

## РЕФОРМА ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ США: АНАЛІЗ ЗМІН

(Продовження. Початок статті читайте у № 3 за 2017 р.)

*Патентна система додала паливо інтересу в полум'я генія  
Авраам Лінкольн, винахідник, 16 Президент США*

**Резюме.** Розглянуто економіко-правові проблеми ефективності функціонування патентної системи США: генезис, аналіз стану, останніх змін і тенденцій розвитку патентної системи, особливості реформування патентного законодавства, прийняття Закону про патентну реформу "Leahy-Smith America Invents Act". Американське суспільство приділяє велику увагу розвитку творчої діяльності населення і захисту її результатів. Патент — ефективний засіб захисту інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), охорони прав винахідників, захисту патентоволодільця від недобросовісної конкуренції. Ключовим аспектом прийнятого Закону про патентну реформу є його міжнародна гармонізація, яка робить процес подання заявок на винаходи, проведення їх експертизи більш узгодженим із патентними відомствами інших країн. Більшість запропонованих змін наближає патентну систему США до міжнародних стандартів, що є дуже важливим для винахідників і компаній, які мають інтереси світового масштабу. Крім того, цей Закон створює нові механізми для захисту патентів і заявок у патентному відомстві в адміністративному порядку. Проаналізовано законодавчі зміни, що стосуються діяльності патентного відомства, фінансування, стягнення мита, проведення прискореної експертизи заявок, роботи Палати з патентних спорів та апеляцій, нових процедур оспорування дійсності виданих патентів, динаміки судових справ і статистики патентних суперечок у судах країни. Висвітлено проблеми патентного тролінгу та законодавчі ініціативи протидії їх негативній діяльності, а також інші питання, пов'язані з реформуванням американської патентної системи. Підкреслюється, що патентна система повинна стимулювати промисловість для розвитку нових технологій, які сприяють економічному зростанню і створенню робочих місць по всій країні, яка включає захист прав малого бізнесу і винахідників від грабіжницької політики, яка могла б перешкоджати створенню інновацій.

**Ключові слова:** винахідник, інновації, мито, патентна система, прискорена експертиза, патентний тролінг, стимулювання.

У другій частині статті "Реформа патентної системи США: аналіз змін" продовжуємо розглядати найбільш значущі зміни та доповнення, внесені Законом про патентну реформу ("Leahy-Smith America Invents Act") (далі — Закон) до положень Патентного закону США 1952 р. (далі — Патентний закон), які стосуються організаційних і фінансових питань функціонування американської патентної системи, нових процедур оспорування дійсності виданих патентів, а також інших питань, пов'язаних із реформуванням американського патентного законодавства [1-3].

**Організаційні та фінансові питання. Статус Патентного відомства.** Відомство з патентів і торгових марок (далі — Патентне відомство) має статус агентства при міністерстві торгівлі, отриманий ним у 1999 р. Патентне відомство — це організація, заснована на ефективності її діяльності (performance-based organization — PBO), яка наділена великою автономією і незалежністю з виконання бюджету, найму службов-

ців, закупівлі обладнання та інших управлінських функцій.

**Інфраструктура Патентного відомства.** Норми, важливі для інфраструктури Патентного відомства, передбачено в § 23 Закону, згідно з яким голова Патентного відомства повинен протягом трьох років від дати прийняття Закону заснувати з урахуванням наявних ресурсів три або більше філії Патентного відомства (Satellite offices).

Напрямами діяльності таких філій є: посилення пропагандистської діяльності для поліпшення зв'язку заявників і винахідників із Патентним відомством; збереження штату патентних експертів; поліпшення набору патентних експертів; зменшення кількості нерозглянутих патентних заявок; поліпшення якості патентної експертизи.

Не пізніше кінця третього фінансового року, починаючи від дати прийняття Закону, голова Патентного відомства повинен представити до Конгресу США доповідь про результати ство-

рення філій і про виконання ними згаданих вище завдань. Відповідно до § 24 Закону місцезнаходження першої філії Патентного відомства визначено у м. Детройт (штат Мічиган).

**Палата з патентних спорів та апеляцій.**

У Патентному відомстві утворена Палата з патентних спорів та апеляцій (*the Patent Trial and Appeal Board — PTAB*), до складу якої входить голова, його заступник, комісар з патентів, комісар з торгових марок та адміністративні патентні судді, які мають юридичні та технічні знання і призначаються міністром торгівлі після консультацій з головою. Палата з патентних спорів та апеляцій (далі — Палата) є спадкоємцею Палати патентних скарг і пріоритетних зіткнень.

Обов'язками Палати є:

- розгляд апеляцій заявників на негативні рішення експертів відповідно до § 134 (a) Патентного закону;
- розгляд апеляцій за результатами проведення повторної експертизи відповідно до § 134 (b) Патентного закону;
- проведення проваджень щодо похідних патентів відповідно до § 135 Патентного закону;
- проведення перегляду після видачі патенту (*post-grant review — PGR*), проведення перегляду з участю сторін (*inter partes review — IPR*) відповідно до глав 31 і 32 Патентного закону.

Кожна апеляція, провадження щодо похідних патентів, перегляд за участю сторін і перегляд після видачі патенту розглядаються щонайменше трьома членами Палати, які призначаються головою Патентного відомства.

До § 141 Патентного закону, який регламентує порядок розгляду апеляцій в Апеляційному суді федерального округу, Законом було внесено наступні зміни.

*По-перше*, заявник, не задоволений остаточним рішенням Палати відповідно до § 134 (a), може подати апеляцію до Апеляційного суду федерального округу. Подаючи апеляцію, заявник відмовляється від захисту свого права згідно з § 145 Патентного закону “Цивільний позов з питання отримання патенту”.

*По-друге*, патентоволоділець, не задоволений остаточним рішенням Палати щодо проведення повторної експертизи відповідно до § 134 (b), може оскаржити рішення Палати тільки в Апеляційному суді федерального округу.

*По-третє*, сторона у провадженні з IPR або провадженні з PGR, не задоволена остаточним письмовим рішенням Палати відповідно до § 118 (a) або § 328 (a), може оскаржити рішення Палати тільки в Апеляційному суді федерального округу.

*По-четверте*, сторона в провадженні щодо похідних патентів, не задоволена остаточним рішенням Палати, може оскаржити рішення в Апеляційному суді федерального округу, але така апеляція відхиляється, якщо одна зі сторін у провадженні щодо похідних патентів протягом 20 днів після того, як апелянт подав повідомлення про апеляцію відповідно до § 142, повідомляє голову, що вона робить вибір щодо проведення всіх наступних проваджень відповідно до § 146, тобто в рамках цивільного судочинства.

**Фінансування Патентного відомства.** Положення § 22 Закону “Фінансування Відомства з патентів і торгових марок” стосуються змін до § 42 (c) Патентного закону, суть яких зводиться до наступного.

У казначействі США утворюється Резервний фонд мит у сфері патентів і торгових марок (*Patent and Trademark Fee Reserve Fund*). Якщо мита, що стягуються Патентним відомством, перевищують суму, яка йому призначена на певний фінансовий рік, то сума мит, зібрана з перевищенням, депонується в Резервному фонді. Акумуляовані кошти можуть бути використані Патентним відомством тільки для покриття своїх витрат, що стосуються діловодства з патентних заявок та інших дій, послуг і матеріалів щодо патентів, а також для компенсації частини адміністративних витрат щодо патентів. Так само, будь-які мита, що стягуються відповідно до § 31 Закону про торгові марки 1946 р. понад встановлену норму, також можуть бути використані Патентним відомством у зазначених цілях.

Значну кількість параграфів Закону присвячено різним дослідженням і програмам (§ 26–29, 31, 32 і 34), які має здійснювати Патентне відомство, та поданню в окремих випадках відповідних звітів у Конгрес США.

До таких досліджень і програм належать: дослідження щодо застосування Патентним відомством змін, внесених Законом; дослідження щодо діагностичного тесту на генетичну активність; програма патентного омбудсмена з питань малого бізнесу в рамках Патентного відомства; визначення методів для дослідження категорій заявників (меншини, жінки, ветерани та ін.); дослідження у сфері міжнародної патентної охорони для малого бізнесу; програма *pro bono* (заради суспільного блага) в рамках Патентного відомства (фінансова допомога незалежним винахідникам і малому бізнесу); дослідження у сфері патентних спорів.

**Зміни, пов'язані зі стягуванням мита.**

Закон надає Патентному відомству значно розширені правомочності у встановленні мит. Так, голова Патентного відомства шляхом видання правил може встановлювати будь-яке мито,

передбачене Патентним законом 1952 р. та Законом про торгові марки 1946 р., та мито за будь-які послуги, що надаються відомством. Ці мита можуть бути використані тільки для покриття передбачуваних витрат Патентного відомства. При цьому застосовується порядок, за яким зменшується розмір усіх мит для малих підприємств на 50%.

*Мікропідприємство.* Параграфом 123 Патентного закону визначається нова категорія заявників — мікропідприємства (the micro entity). Для них всі мита зменшуються на 75%. Під поняттям “мікропідприємство” розуміється заявник, який:

- кваліфікований як мале підприємство, як це визначено в правилах, виданих головою;
- вказаний винахідником не більш ніж у чотирьох раніше поданих заявках;
- не має доходу, який перевищує утричі середній дохід домогосподарства за попередній календарний рік;
- не надавав ліцензії або інші майнові права інтелектуальної власності підприємству, яке має дохід, що перевищує утричі середній дохід домогосподарства за попередній календарний рік.

Також до поняття “мікропідприємства” включено заявника, який підтвердить, що: його роботодавець, у якого він отримав більшу частину свого доходу, є установою вищої освіти; надав ліцензію або інші майнові права такій установі вищої освіти.

*Електронне подання заявки.* Пунктом “h” § 123 Патентного закону закріплюється важлива норма щодо стимулювання електронного подання заявок. Отже, за кожну заявку на патент, крім заявок на промисловий зразок, рослину або попередніх заявок, яка не подається за допомогою електронних засобів, стягується додаткове мито в 400 дол.

*Мита за надання послуг.* Відповідно до пункту “i” § 11 Закону майже всі мита, що стягуються Патентним відомством за надання патентних послуг, збільшено на 15%. Американські фахівці пояснюють таке не зовсім приємне нововведення необхідністю зменшити кількість нерозглянутих патентних заявок, яка нині сягає 700 тисяч. Для цього Патентному відомству найближчими роками необхідно прийняти на роботу тисячі нових експертів, для оплати праці яких, відповідно, і призначене згадане підвищення мита. Крім того, введено нове мито за подачу клопотання про проведення прискореної експертизи (Prioritized examination fee), розмір якого становить 4800 дол. США.

Діяльність голови Патентного відомства щодо встановлення згаданих вище мит знаходиться

під постійним контролем консультативних органів у рамках Відомства та Конгресу США. Так, він повинен не менш ніж за 45 днів до публікації будь-якого запропонованого мита у Федеральному реєстрі представити його на розгляд до Консультативного публічного комітету з патентів або Консультативного публічного комітету з торгових марок або, судячи з обставин, одночасно в обидва комітети.

Відповідний Консультативний публічний комітет протягом 30 днів обговорює запропоноване мито, проводить щодо нього публічні слухання і готує письмовий звіт із відповідними коментарями, порадами та рекомендаціями, які враховуються перед встановленням або зміною розміру мита.

Крім того, голова Патентного відомства повинен опублікувати будь-яку запропоновану зміну розміру мита у Федеральному реєстрі з розумним поясненням і метою запропонованої зміни мита та повідомити про таку зміну Юридичний комітет Сенату і Юридичний комітет Палати представників Конгресу США не пізніше дати публікації запропонованої зміни мита.

Також передбачено період часу для публічного обговорення зміни мит. Так, голова Патентного відомства повинен у згаданій вище публікації надати громадськості не менш ніж 45 днів для подання коментарів щодо запропонованої зміни мит. Заключний документ, що встановлює або змінює мито, публікується у Федеральному реєстрі й Офіційному віснику Патентного відомства. Водночас остаточне слово у вирішенні питання щодо встановлення або зміни мит залишається за Конгресом США.

Голова зберігає свої повноваження щодо встановлення або зміни мит доти, поки Патентне відомство зберігає статус агентства при міністерстві торгівлі. Але повноваження голови щодо встановлення та зміни мит закінчуються після спливу семирічного періоду, починаючи з дати прийняття Закону про патентну реформу.

**Нові процедури для оспорювання дійсності виданих патентів.** Відповідно до Патентного закону США 1952 р. повторна експертиза без участі та з участю сторін була представлена двома процедурами, які застосовувалися після видачі патенту. Законом про патентну реформу (далі — Закон) було переглянуто главу 31 “Перегляд за участю сторін” (Inter partes review) Патентного закону та доповнено його новою главою 32 “Перегляд після видачі патенту” (Post-grant review).

Натепер Законом передбачено чотири процедури, які застосовуються після видачі патенту: перегляд після видачі патенту (post-grant review — PGR), перегляд з участю сторін (inter

partes review — IPR), перехідна програма для патентів на методи ведення бізнесу (a transitional program directed at business method patents) і додаткова експертиза (supplemental Examination) [4].

Мета введення цих процедур до розгляду в Патентному відомості полягає в зменшенні навантаження на судові органи в сфері патентних спорів, зокрема, щодо оспорування дійсності патентів. Розглянемо ці процедури більш докладно.

**Перегляд після видачі патенту (post-grant review — PGR).** Включення в Патентний закон США глави 32 “Перегляд після видачі патенту” (Post-grant review), що містить дев’ять параграфів (321-329), свідчить про зближення американського патентного права з континентальними патентними системами, у яких передбачено процедури визнання патентів недійсними в адміністративному порядку, зазвичай у патентних відомствах.

Відповідно до § 321 Патентного закону будь-яка третя особа, крім патентоволодільця, може подати до Патентного відомства клопотання про призначення перегляду між сторонами щодо виданого патенту (PGR) і повноправно брати в ньому участь. Процедура PGR може бути затребувана протягом перших 9 місяців після видачі патенту і повинна завершитись не пізніше 12 місяців після її початку в Патентному відомстві. При належному обґрунтуванні цей строк може бути продовжений на 6 місяців.

Як впливає з вищевикладеного, протягом перших дев’яти місяців після видачі патенту будь-яка особа, крім патентоволодільця, може оскаржити дійсність патенту в рамках провадження PGR на підставі його невідповідності умовам патентоспроможності, використовуючи при цьому будь-яку інформацію щодо попереднього рівня техніки, а також невідповідності формальним вимогам, що пред’являються до опису винаходу. За цими підставами процедура PGR кардинально відрізняється від процедури IPR, за якої до уваги приймається тільки відсутність новизни і неочевидності винаходу, а з попереднього рівня техніки — тільки друкована публікація. Також її перевагою є обмежений строк проведення.

Процедура PGR проводиться Палатою патентних суперечок і апеляцій (PTAB) колегією з трьох адміністративних суддів. В подальшому в судовому процесі щодо порушення патенту відповідач не може висувати заперечення проти дійсності патенту, які могли б, але не були висунуті в процесі PGR.

За задумом авторів Закону заснована нова процедура PGR повинна зменшити кількість

спорів в американських судах у цій сфері, стати фінансово більш гнучкою і вигідною для зацікавлених осіб.

**Перегляд з участю сторін (inter partes review — IPR).** Законом було змінено назву глави 31 “Перегляд за участю сторін” (Inter partes review) Патентного закону, розширено її обсяг (§ 311–319) і внесено деякі поправки по суті. Відповідно до нової редакції § 311 Патентного закону будь-яка особа, яка не є патентоволодільцем, може подати в Патентне відомство клопотання про призначення процедури IPR, у якому затребувати анулювання як непатентоспроможного одного або кількох пунктів формули винаходу тільки за підстав, передбачених в § 102 (новизна) або в § 103 (неочевидність предмета винаходу).

Ця процедура може бути розпочата третьою стороною після закінчення процедури PGR або, якщо не була запитувана процедура PGR, протягом 9 місяців після видачі патенту шляхом подання відповідного клопотання. Вона також повинна бути закінчена Патентним відомством протягом 12 місяців після її початку і може бути продовженою на 6 місяців.

Згідно з новим § 312 Патентного закону клопотання може бути розглянуто головою Патентного відомства, якщо:

- було сплачено мито, встановлене відповідно до § 311 Патентного закону;
- у клопотанні зазначено всіх дійсно зацікавлених сторін;
- у клопотанні докладно розглянуто кожний оскаржений пункт формули винаходу, мотиви, на яких ґрунтується заперечення щодо дійсності кожного пункту формули, і докази, що підтверджують мотиви кожного заперечення до кожного пункту формули, зокрема, копії патентів і друкованих видань, письмові свідчення фахівців, надані під присягою.

Голова Патентного відомства на підставі § 311 після отримання клопотання робить його загальнодоступним. Володілець патенту має право подати попередню відповідь на це клопотання протягом строку, встановленого головою, з викладенням причин, з яких перегляд між сторонами не може бути призначений. Згідно з § 314 голова може призначити процедуру IPR у разі, якщо він визначить: існує ймовірність того, що особа, яка подала клопотання, зможе оскаржити принаймні один із пунктів формули винаходу, згаданих у клопотанні.

Ця умова призначення процедури IPR є основою відмінністю від раніше діючої повторної експертизи з участю сторін, в рамках якої голова приймав рішення щодо того, чи містить клопотання суттєво нове питання щодо патен-

тоспроможності будь-якого пункту формули винаходу, що розглядається. Процедура IPR не призначається, якщо до подання клопотання про проведення такої процедури особою, яка подала клопотання, або дійсно зацікавленою стороною пред'явлено цивільний позов щодо визнання патенту недійсним (§ 315).

Якщо особа, яка подала клопотання, або дійсно зацікавлена сторона пред'являють цивільний позов щодо визнання патенту недійсним на дату або після дати, на яку подано клопотання про процедуру IPR, провадження у справі автоматично призупиняється, поки патентоволоділець проявить ініціативу в суді з відновлення провадження у справі або не пред'явить зустрічний позов до особи, яка подала клопотання про процедуру IPR, або дійсно зацікавленої сторони про порушення свого патенту.

Процедуру IPR проводить Палата патентних суперечок і апеляцій (ПТАВ) колегією з трьох адміністративних суддів. У подальшому в судовому процесі щодо порушення патенту відповідач не може висувати заперечення проти дійсності патенту, які могли б, але не були висунуті в процесі IPR.

У провадженні процедури IPR патентоволоділець згідно з § 316 (d) може подати заяву щодо зміни патенту таким чином: анулювати будь-який пункт формули винаходу, який оспорується; запропонувати розумну кількість пунктів формули винаходу, що замінюють пункти формули, які оспоруються.

Важливим нововведенням глави 31 Патентного закону є надання можливості врегулювання спору між сторонами процедури IPR. Так, згідно з новим § 317 шляхом подання в Патентне відомство спільного клопотання обох сторін можна досягти згоди між ними, якщо до цього моменту Патентне відомство не закінчило розгляд справи по суті.

Процедура IPR має низку переваг порівняно з оскарженням патенту в окружному суді. Так, при провадженні процедури IPR тягар доведення недійсності патенту легше ніж під час судового процесу, тривалість проведення процедури IPR менша і вимагає менших витрат.

Крім того, процедура IPR дає можливість відповідачам (у справах про порушення патенту, якщо відповідачі подають зустрічний позов про його недійсність) скласти письмовий документ, який об'єктивно визначає обсяг правової охорони формули винаходу, а також питання новизни винаходу. Якщо під час процедури IPR буде доведена недійсність деяких, але не всіх пунктів формули винаходу, які підлягали оскарженню, остаточне письмове рішення Палати патентних суперечок і скарг (ПТАВ) забезпе-

чить значний вплив на розрахунок відшкодування шкоди і на рішення суду про винесення судової заборони.

Після прийняття Закону процедура IPR відразу ж почала активно використовуватись. Протягом 22 місяців від його прийняття було подано майже 1400 клопотань порівняно з 1919 клопотаннями про повторну експертизу з участю сторін, поданими за весь час існування цієї програми. В середньому майже 72% пунктів формул винаходу було визнано недійсними. У 66% випадків усі пункти формул винаходу були анульовані, в 23% випадків — деякі пункти формул винаходу були анульовані або змінені й у 11% випадків формула винаходуне зазнала змін.

Без процедури IPR експерти, суд і присяжні рідко вважають себе зобов'язаними винести письмове рішення з визначенням, які пункти формули винаходу є патентоспроможними, а які ні. Непогодження експертів із обсягом правової охорони винаходу, його новизною, реалізується в розрахунках відшкодування збитків, які часто виявляються необґрунтованими. Водночас остаточне письмове рішення за процедурою IPR може бути використано в судовому позові для більш точного визначення новизни і неочевидності винаходу щодо попереднього рівня техніки [5].

**Перехідна програма для патентів на методи ведення бізнесу.** Параграф 18 Закону вводить спеціальну процедуру перегляду патентів, виданих на методи ведення бізнесу, протягом перехідного періоду, доки проблематичні патенти на ці методи не будуть видаватись Патентним відомством. Ця програма вводиться в дію через рік після прийняття Закону, буде діяти вісім років і застосовуватись для патентів, які вже видані або будуть видані.

Для цілей цього пункту "патент на метод ведення бізнесу" означає патент, яким охороняється спосіб або відповідний пристрій для обробки даних або інших операцій, що використовуються при адмініструванні чи управлінні фінансовими продуктами або послугами, за винятком патентів на технічні винаходи.

Процедура не є інструментом опротестування патентів на метод ведення бізнесу як такий. Вона застосовується тільки в тому разі, якщо проти сторони вже поданий судовий позов або сторона звинувачується у порушенні патенту. Її можна розглядати як паралельний спосіб оспорування дійсності патентів на метод ведення бізнесу з низьким критерієм доведеності. Дійсність патенту оцінюється за перевагою доказів (тобто досить довести, що недійсність патенту більш імовірна, ніж дійсність), а не за наявності ясних і переконливих доказів.

У процесі опротестування обсяг охорони, який надається формулою винаходу, не може бути розширений. Надалі можна висувати заперечення проти дійсності патенту, які могли б бути висунуті, але не були під час цієї процедури. Оскільки перехідна програма використовує нову процедуру PGR, розгляд будь-якого заперечення у рамках цієї програми має бути завершено протягом 12 місяців після його початку в патентному відомстві, і цей термін може бути продовжений на 6 місяців.

**Додаткова експертиза.** Глава 25 Патентного закону доповнена новим § 257 “Додаткова експертиза з розгляду, перегляду або коригування інформації” на підставі § 12 Закону “Додаткова експертиза” (Supplemental examination), зміст якого полягає в наступному. Патентоволоділець у будь-який час після видачі патенту може подати клопотання до Патентного відомства про проведення додаткової експертизи свого патенту щодо розгляду, перегляду або коригування інформації, яка, на його думку, може стосуватися патенту.

Протягом трьох місяців від дати отримання клопотання від патентоволодільца Патентне відомство проводить додаткову експертизу, яка закінчується видачею документа, із зазначенням того, чи порушує представлена у клопотанні інформація суттєво нове питання щодо патентоспроможності винаходу. При позитивній відповіді на це питання голова видає наказ про проведення додаткової експертизи патенту відповідно до правил, викладених у главі 30 Патентного закону.

Процедура передбачена, щоб усунути підозри в недобросовісній поведінці (або обмані Патентного відомства) і посилити інші аспекти виданого патенту в судовому розгляді або при укладенні ліцензійного договору. Процедура дозволяє патентоволодільцю представити певну інформацію Патентному відомству, якщо ця інформація не була раніше розглянута при проведенні звичайної експертизи.

Як зазначено в пункті “с” § 257 Патентного закону, патент не може бути визнаний недійсним на основі інформації, яка не була розглянута, була неправильно або некоректно розглянута в ході попередньої експертизи патенту, якщо в подальшому ця інформація була розглянута, переглянута або виправлена в процесі додаткової експертизи патенту. Сенс проведення додаткової експертизи полягає в запобіганні визнання патенту недійсним на основі інформації, розглянутої в ході додаткової експертизи, якщо відповідний висновок зроблено до пред’явлення позову до суду про його недійсність.

На відміну від звичайної повторної експертизи (*ex parte*), яка обмежується розглядом друкованих публікацій щодо патенту, в рамках додаткової експертизи немає обмежень з питань, які можуть розглядатись при її проведенні. Наприклад, крім друкованих публікацій, до уваги можуть бути взяті: відкрите застосування, продаж, а також питання формального характеру [3; 4].

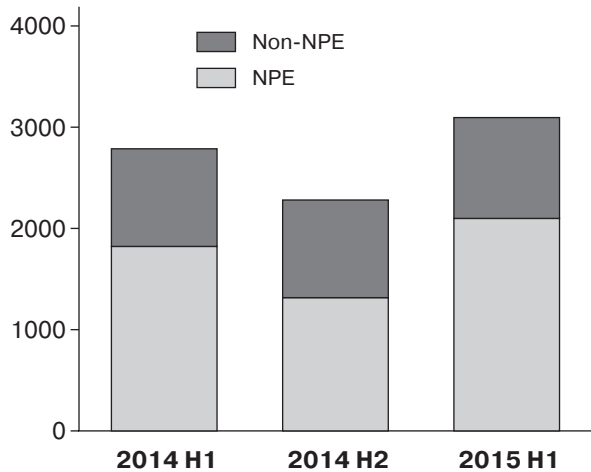
**Патентний тролінг і законодавчі ініціативи протидії троям.** Патентними троями (непрактикуючі юридичні особи — NPE) називають компанії або фізичні особи, які отримують весь обсяг прибутку за рахунок виграшу в судах за позовами про неправомірне використання своїх патентів. Тобто, це компанія або підприємець, чий бізнес полягає винятково в отриманні з добросовісного виробника товарів (який їх своєчасно не запатентував) і/або послуг ліцензійних або інших платежів за використання належних йому (тролю) патентів.

Вважається, що цей термін уперше запропонував американський юрист, колишній заступник головного юристконсульта компанії Intel Пітер Деткін (Peter Detkin) на початку 2000-х рр. Він використовував його щодо компанії Tech Search LLC, її директора Ентоні Брауна (Anthony O. Brown) і її юриста Реймонда Ніро (Raymond Niro) у зв’язку з судовим переслідуванням з боку TechSearch. Спочатку Деткін використовував термін “патентний вимагач” (*patent extortionist*) щодо компаній, які судилися з Intel через порушення патентних прав, однак після звинувачення самої компанії Intel в наклепі він застосував термін “патентний троль”.

Загальновідомими прикладами зарубіжних патентних тролів можна назвати американські компанії NTP Inc. і Intellectual Ventures. Ще одна американська компанія MercExchange відома тим, що була названа патентним тролем офіційно, з кафедри Верховного суду США [6–8].

**Активність діяльності патентних тролів.** Наведемо статистичну інформацію про діяльність у США патентних тролів. Відповідно до дослідження Фелдмана, Евінга і Джеруса у 2012 р. 58,7% патентних судових процесів у США здійснено за позовами патентних тролів. Цей показник значно зріс із 2007 р. (24,6%) [9].

Організація “Unified Patents”, що спеціалізується на наданні фірмам юридичних послуг у протидії патентним троям, оприлюднила нові дані про їх “внесок” у загальну статистику патентних суперечок, що вирішуються в судах країни. Екстраполяція динаміки зростання показала, що в 2015 р. патентні тролі вийшли на історичний максимум: 90% усіх профільних позовів у США були подані патентними троями.



**Рис. 1.** Кількість судових справ, ініційованих патентними троями

В абсолютних цифрах за 2015 р. Unified Patents називає 6,1 тисячі позовів до судів і 1,9 тисячі справ — на розгляд Відомством із патентів і торгових марок США.

У першій половині 2015 р. патентні тролі ініціювали 89,8% судових справ у сфері високіх технологій. У другій половині 2014 р. цей показник становив 82,5% [10] (рис. 1).

Активність діяльності патентних тролів посилюється, що означає збільшення загрози для економічного зростання країн, особливо з високорозвинутою економікою, які розвиваються на основі інновацій.

Найбільше втрат від позовів патентних тролів мають малі та середні інноваційні підприємства, які є основою економічного зростання. Судові справи, ініційовані патентними троями, зменшують здатність бізнесу інвестувати в наукові розробки і інновації. Відповідно до одного з досліджень, ці судові справи зменшили венчурні інвестиції в США на 14%, інвестиції великих компаній у наукові розробки і дослідження — на 48%, інвестиції малого бізнесу в наукові розробки — на 19% [11].

**Законодавчі ініціативи протидії патентному тролінгу.** Зростання активності патентних тролів свідчить про їх значний негативний вплив на економіку США. Судові процеси, ініційовані патентними троями, забирають великі кошти з продуктивного бізнесу та зменшують мотивацію до інноваційної діяльності. Тому розроблення законодавства, яке обмежило б їх вплив на економіку, є нагальним.

У 2016 р. такі штати як Аризона, Флорида, Мінесота, Род Айленд, Південна Каліфорнія, Вайомінг прийняли нове законодавство по боротьбі з патентними троями. Наприклад, у штаті Аризона прийнято "Patent Troll Prevention Act",

який забороняє недобросовісне звинувачення у порушенні патентних прав. Цей акт дозволяє генеральному прокурору починати розслідування порушень із використанням статусу споживчого шахрайства. [12]. Натепер уже в 29 штатах США розроблено законодавство по боротьбі з патентними троями, в дев'яти штатах внесено пропозиції до законів. Однак у трьох штатах процес упровадження відповідного законодавства затягнувся, у восьми штатах його зовсім не має [13].

Одним із важливіших засобів проти дії негативної діяльності тролів є прийняття Закону про патентну реформу (The Leahy — Smith America Invents Act). Низка положень Закону спрямована, насамперед, на ускладнення процедури патентування, адже чим важче патентним троям отримати патент, тим складніше їм вступити в судові суперечки з реальними виробниками.

Однією з перспективних новацій є право третіх осіб впливати на попередній рівень техніки, який враховується при проведенні експертизи відповідно до нового пункту "е" § 122 Патентного закону США 1952 р., в тому випадку, якщо компанії стало відомо про подання патентним тролем заявки на патентування винаходу. Якщо, на думку компанії, ця заявка не відповідає критеріям для отримання патенту, то вона може подати своє дослідження рівня техніки (prior art) і коментарі до нього. Раніше таке дослідження рівня техніки можна було подати лише в обмежених випадках і до того ж — без своїх коментарів.

Новий підхід до патентування винаходу означає, що тепер компанії можуть впливати на експертизу патентного відомства в процесі її проведення, відповідно — на процес відмови у видачі патентів патентними троям. Тобто ситуація виграшу компанії VirnetX у компанії Apple була б неможливою: дізнавшись, що VirnetX подала заявки на "старі" або "очевидні" технології сервісу відеозв'язку, Apple подала б у патентне відомство своє дослідження рівня техніки і коментарі, з яких випливає, що патенти за поданими заявками не можуть бути видані. Це призвело б до відмови у видачі патенту компанії VirnetX.

Другим цікавим нововведенням є введення вищезгаданим Законом обмежень на подачу позовів проти групи відповідачів відповідно до нової редакції § 299 Патентного Закону. Більш того, Закон чітко встановлює, що обвинувачені порушники не можуть бути об'єднані в одну справу як відповідачі та не можуть об'єднувати свої позови для розгляду в одному процесі, ґрунтуючись винятково на твердженнях, що кожен із них порушив патент або патенти. Нове

положення про об'єднання застосовується до будь-яких цивільних позовів, поданих на дату або після дати ухвалення закону.

Це повинно припинити практику патентних тролів подавати позови не просто до одного відповідача, а до цілої групи відповідачів, тобто всім учасникам ринку, з метою не просто заробити гроші, а заробити дуже багато грошей. Отже, через подання групових позовів патентні тролі могли блокувати роботу і розвиток цілої індустрії. Як приклад таких зловживань можна навести фірму Xpoint Technologies — патентного троля, штат якого складається винятково з юристів. Фірма подала позов проти 30 компаній, серед яких Apple, AMD, Google, Hewlett — Packard, Microsoft [14].

Варто підкреслити, що у США патентуються винаходи з усього світу. Причому все більша частина патентів на винаходи видається іноземним заявникам, яких приваблюють масштаби американської економіки і надійність наданої там патентної охорони. Так, у 2014 р. у США було видано близько 300000 патентів: 48% американцям, 18% японцям і 15% винахідникам Євросоюзу. При цьому, хоча кількість американських патентів, отриманих винахідниками США, зросла за 2003–2014 рр. на 61%, частка винахідників США у цей період знизилася на 4%. Відповідно частка патентів США, виданих винахідникам інших розвинутих економік, зросла. Але частка патентів США, виданих винахідникам Китаю (3%) і Індії (1%), залишається ще досить скромною [15].

Заявники з США залишаються найбільшими користувачами системи РСТ (Договору про патентну кооперацію), згідно з якою було подано 57385 міжнародних заявок на патенти. У десятку провідних заявників серед освітніх установ увійшли вісім університетів США. Очолює список Каліфорнійський університет (361 заявка). За ним слідує Массачусетський технологічний інститут (213 заявок), Університет Джона Хопкінса (170 заявок), Система університету Техасу (163 заявки) і Гарвардський університет (158 заявок) [16].

## ВИСНОВКИ

На завершення доцільно навести позицію Конгресу США, сформульовану в § 30 Закону про патентну реформу: патентна система повинна стимулювати промисловість для розвитку нових технологій, які сприяють економічному зростанню і створенню робочих місць по всій країні. Це включає захист прав малого бізнесу і винахідників від грабіжницької політики, яка могла б перешкоджати створенню інновацій.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Leahy-Smith America Invents Act [electronic resource]. — Access: [http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia\\_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf).
2. The US Patent System After the Leahy-Smith America Invents Act by Paul R. Gupta and Alex Feerst. Reprinted from E.I.P.R Issue 1, 2012 Sweet & Maxwell 100 Avenue Road Swiss Cottage London. NW3 3PF (Law Publishers) [electronic resource]. — Access: <https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/4466.pdf>.
3. *Еременко В.И.* Реформа патентного законодательства США / В.И. Еременко // Изобретательство. — 2012. — Т. 12, № 7. — С. 1–9.
4. *Полонская И.* Патентная реформа США: первые итоги / И. Полонская // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2012. — № 9. — С. 56–63.
5. *Armon O.* Reforming patent litigation strategies / O. Armon, M. Zambarda // Intellectual Property Magazine. — 2014. — August/July. — P. 59–60.
6. *Андрощук Г.* Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози // Актуальні питання інноваційного розвитку. — 2012. — № 3. — С. 33–41.
7. *Андрощук Г.А.* Патентный троллинг против инноваций: практика США // ИС. Промышленная собственность. — 2013. — № 4. — С. 66–74.
8. *Андрощук Г.О.* Збитки від дій патентних тролів (на прикладі економіки США) // Науково-технічна інформація. — 2013. — № 1 (55). — С. 17–21.
9. *Feldman R.* The AIA 500 expanded: the effects of patent monetization entities / R. Feldman, T. Ewing, S. Jeruss // UC Hastings Research Paper. — 2013. — No. 45. — April 9 [electronic resource]. — Access: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2247195](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247195).
10. 1st Half 2015 Patent Troll Dispute Report. — July 7, 2015 [electronic resource]. — Access: <https://www.unifiedpatents.com/news/2016/5/5/1st-half-2015-patent-troll-dispute-report>.
11. *Bessen J.* The Evidence Is In: Patent Trolls Do Hurt Innovation. — 2014 [electronic resource]. — Access: <https://hbr.org/2014/07/the-evidence-is-in-patent-trolls-do-hurt-innovation>.
12. Navigating the landscape of anti-trolling legislation. — 2016 [electronic resource]. — Access: [https://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/054\\_056IPM\\_June\\_2016Feat.pdf](https://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/054_056IPM_June_2016Feat.pdf).
13. 2016 Patent Troll Legislation. — 2016 [electronic resource]. — Access: <http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2016-patent-troll-legislation.aspx>.
14. *Федоров С.В.* Отчего буксует патентная реформа в США. — 28 июля 2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://habrahabr.ru/post/288424>.
15. Indicators of Innovation and Intellectual Property. Science and Engineering Indicators 2016 (NSB-2016-1). Digest (NSB-2016-2). January 2016// National Science Foundation / National Science Board / National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES).
16. Who filed the most PCT patent applications in 2015? [electronic resource]. — Access: [http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics\\_systems\\_2015.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2015.pdf).

## REFERENCES

1. Leahy-Smith America Invents Act. Available at: [http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia\\_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf).



2. The US Patent System After the Leahy-Smith America Invents Act by Paul R. Gupta and Alex Feerst. Reprinted from E.I.P.R Issue 1, 2012 Sweet & Maxwell 100 Avenue Road Swiss Cottage London. NW3 3PF (Law Publishers). Available at: <https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/4466.pdf>.
3. Yeremenko V.I. (2012) Reforma patentnogo zakonodatel'stva SSHA [US patent reform legislation]. Izbretatel'stvo [Invention], Vol. 12, no. 7, pp. 1–9.
4. Polonskaya I. (2012) Patentnaya reforma SSHA: pervyye itogi [Patent Reform of the USA: First Results]. Intellektual'naya sobstvennost'. Promyshlennaya sobstvennost' [Intellectual Property. Industrial property], Vol. 9, pp. 56–63.
5. Armon O., Zambarda M. (2014) Reforming patent litigation strategies // Intellectual Property Magazine, August/July, pp. 59–60.
6. Androshchuk H. (2012) Patentnyi trolinh proty innovatsii: stan, tendentsii, zahrozy [Patent trolling against innovation: status, trends and threats]. Aktualni pytannia innovatsiinoho rozvytku [Actual issues of innovation development], Vol. 3, pp. 33–41.
7. Androshchuk G.A. (2013) Patentnyy trolling protiv innovatsiy: praktika SSHA [Patent trolling against innovation: US practice]. IS. Promyshlennaya sobstvennost' [IP. Industrial Property], Vol. 4, pp. 66–74.
8. Androshchuk H.O. Zbytky vid dii patentnykh troliv (na prykladi ekonomiky SSHA) (2013) [Loss from operations of patent trolls (for example, the US economy)]. Naukovo-tekhnichna informatsiia [Scientific and technical information], Vol. 1 (55), pp.17–21.
9. Feldman R., Ewing T., Jeruss S. (2013) The AIA 500 expanded: the effects of patent monetization entities. UC Hastings Research Paper, no. 45, April 9. Available at: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2247195](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247195).
10. 1st Half 2015 Patent Troll Dispute Report. — July 7, 2015. Available at: <https://www.unifiedpatents.com/news/2016/5/5/1st-half-2015-patent-troll-dispute-report>.
11. Bessen J. The Evidence is in: Patent Trolls Do Hurt Innovation. 2014. Available at: <https://hbr.org/2014/07/the-evidence-is-in-patent-trolls-do-hurt-innovation>.
12. Navigating the landscape of anti-trolling legislation. 2016. Available at: [https://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/054\\_056IPM\\_June\\_2016\\_Feat.pdf](https://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/054_056IPM_June_2016_Feat.pdf).
13. 2016 Patent Troll Legislation. 2016. Available at: <http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2016-patent-troll-legislation.aspx>.
14. Fedorov S.V. Otchego buksuyet patentnaya reforma v SSHA (2014) [Why is patent reform in the United States skidding?], July 28. Available at: <https://habrahabr.ru/post/288424>.
15. Indicators of Innovation and Intellectual Property. Science and Engineering Indicators 2016 (NSB-2016-1). Digest (NSB-2016-2). January 2016. National Science Foundation National Science Board. National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES).
16. Who filed the most PCT patent applications in 2015? Available at: [http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics\\_systems\\_2015.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2015.pdf).

H.O. Androshchuk, PhD in Economics, Associate Professor

L.I. Rabotiahova, Head of the Patent Law Branch

## REFORM OF THE US PATENT SYSTEM: ANALYSIS OF CHANGES

**Abstract.** *The economic and legal problems of efficiency of the functioning of the US patent system are analyzed: the genesis, analysis, recent developments and trends in the development of the US patent system, peculiarities of patent law reform, and the adoption of the Law on Patent Reform “Leahy-Smith America Invents Act”. American society pays much attention to the development of the creative activity of the population and the protection of its results. A patent is an effective means of protecting investments in research and development (R & D), protecting the rights of inventors, protecting the patent holder from unfair competition. A key aspect of the adopted Law on Patent Reform is its international harmonization, which makes the process of filing applications for inventions, conducting their expertise more consistent with patent offices of other countries. Most of the proposed changes bring the US patent system closer to international standards, which is very important for inventors and companies representing world-wide interests. In addition, this law creates new mechanisms for the protection of patents and applications in the patent office in an administrative order. The legislative changes related to the activities of the patent office, financing, fees, accelerated examination of applications, the Chamber for Patent Disputes and Appeals, new procedures for challenging the validity of issued patents, the dynamics of court cases and statistics of patent disputes in the courts of the country are analyzed. Problems of patent trolling and legislative initiatives to counter their negative activities, as well as other issues related to the reform of the American patent system, are highlighted. It is emphasized that the patent system should stimulate the industry to develop new technologies that promote economic growth and create jobs throughout the country, including protecting the rights of small businesses and inventors from predatory policies that could impede the creation of innovations.*

**Keywords:** *inventor, innovation, fee, patent system, accelerated examination, patent trolling, promotion.*

Г.А. Андрощук, канд. экон. наук, доцент

Л.И. Работягова, зав. сектором

## РЕФОРМА ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ США: АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ

**Резюме.** *Рассмотрены экономико-правовые проблемы эффективности функционирования патентной системы США: генезис, анализ состояния, последних изменений и тенденций развития патентной системы, особенности реформирования патентного законодательства, принятие Закона о патентной реформе “Leahy-Smith America Invents Act”. Американское общество уделяет большое внимание развитию творческой деятельности населения и защите ее результатов. Патент — эффективное средство защиты инвестиций в научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские разработки (НИИКР), охраны прав изобретателей, защиты патентовладельца от недобросовестной конкуренции. Ключевым аспектом при-*

нятого Закону о патентной реформе является его международная гармонизация, которая делает процесс представления заявок на изобретения, проведение их экспертизы более согласованным с патентными ведомствами других стран. Большинство предложенных изменений приближает патентную систему США к международным стандартам, которые очень важны для изобретателей и компаний, имеющих интересы мирового масштаба. Кроме того, этот Закон создает новые механизмы для защиты патентов и заявок в патентном ведомстве в административном порядке. Проанализированы законодательные изменения, которые касаются деятельности патентного ведомства, финансирования, определения пошлин, проведения ускоренной экспертизы заявок, работы Палаты по патентным спорам и апелляциям, новых процедур оспаривания действительности выданных патентов, динамики судебных дел и статистики патентных споров в судах страны. Освещены проблемы патентного троллинга и законодательные инициативы противодействия его негативным последствиям, а также другие вопросы, связанные с реформированием американской патентной системы. Подчеркивается, что патентная система должна стимулировать промышленность для развития новых технологий, содействующих экономическому росту и созданию рабочих мест по всей стране, и включать защиту прав малого бизнеса и изобретателей от грабительской политики, которая могла бы препятствовать созданию инноваций.

**Ключевые слова:** изобретатель, инновации, пошлина, патентная система, ускоренная экспертиза, патентный троллинг, стимулирование.

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

**Андрощук Геннадій Олександрович** — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казимира Малевича 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

**Работягова Людмила Іванівна** — зав. сектору патентного права відділу промислової власності, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казимира Малевича 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; rli@ukr.net

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**Androshchuk H.O.** — PhD in Economics, Associate Professor, Chief Senior Researcher, Head of Laboratory of Legal Support of Science and Technology Research, Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine Intellectual Property, 11, Kazymira Malevycha Str., Bldg. 4, Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

**Rabotiahova L.I.** — Head of the Patent Law Branch of the Industrial Property Department Research, Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine intellectual property, 11, Kazymira Malevycha Str., Bldg. 4, Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 200-08-76; rli@ukr.net

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Андрощук Г.А.** — канд. екон. наук, доцент, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией правового обеспечения развития науки и технологий, НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины, ул. Казимира Малевича 11, корп. 4, г. Киев, Украина, 03680, МСП; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

**Работягова Л.И.** — зав. сектором патентного права отдела промышленной собственности, НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины, ул. Казимира Малевича 11, корп. 4, г. Киев, Украина, 03680, МСП; +38 (044) 200-08-76; rli@ukr.net

## ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ!

### У 2017 р. УкрІНТЕІ ЗАПРОВАДИВ НОВУ ПОСЛУГУ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ.

Комплексне інформаційне обслуговування — це створені в УкрІНТЕІ періодичні інформаційні матеріали з найактуальніших питань наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку і трансферу технологій щомісячно в on-line режимі впродовж року.

Пропонуємо вам інформаційні пакети:

- «**Наука, технології, інновації**» — 6 видань щомісячно;
- «**Комплексний інформаційний пакет**» — 9 видань щомісячно.

Детальніше на сайті УкрІНТЕІ: [www.uintei.kiev.ua](http://www.uintei.kiev.ua)

#### КОНТАКТИ:

тел. (044) 521-00-39, 521-09-48,

e-mail: [uintei.ua@gmail.com](mailto:uintei.ua@gmail.com),

[uintei.info@gmail.com](mailto:uintei.info@gmail.com), [sale@uintei.kiev.ua](mailto:sale@uintei.kiev.ua)