

## Деякі особливості та тенденції розвитку системи патентного захисту винаходів у США

*У статті здійснено стислий огляд еволюції патентної системи США з точки зору її впливу на економіку країни. Відзначено особливості патентної системи США, які вирізняють її з-поміж патентних систем більшості інших розвинених країн світу. Показано проблеми, з якими зіткнулися Сполучені Штати у процесі функціонування патентної системи і які поставили питання про необхідність її реформування.*

*"Патентна система додала пального зацікавленості до вогню таланту"*  
(А. Лінкольн, 16-й президент США) [1].

*"Країна без бюро патентів, без твердих законів, які захищають права винахідників, схожа на рака, який може рухатись лише назад чи вбік"*  
(Янкі з Коннектикуту, в.о. міністра короля Артура)

**Вступ.** Економічні здобутки США спонукають фахівців до детального вивчення особливостей роботи економічної системи США взагалі та системи патентного захисту винаходів (як важливої складової національної інноваційної системи).

Американська патентна система є найбільшою у світі з точки зору кількості патентів, діючих у її межах. Кожен четвертий виданий патент на винахід (далі – патент) у світі діє на території Сполучених Штатів. Попит на патенти США постійно зростає, кількість заявок на них збільшилась з 1980 р. до 2011 р. уп'ятеро [2]. Ринок США є найбільшим національним ринком товарів та послуг у світі, високий рівень відкритості та технологічної вимогливості якого визначає високий рівень інтенсивності конкурентної боротьби на ньому. Американська система патентного захисту винаходів зробила патент важливим інструментом ринкової боротьби; «патентні війни», які розгортаються на терито-

рії США між світовими хай-тек гігантами є тому свідченням. Саме тому до патентної системи США, яка визначає умови і правила ведення такої боротьби, прикута увага бізнес-аналітиків та економістів усього світу.

Успішність реалізації окремих законодавчих ініціатив у сфері захисту винаходів у США викликала в колі фахівців дискусію щодо доцільності запозичення окремих елементів американського патентного законодавства та імплементації їх в законодавство інших країн [3].

В україномовному науково-інформаційному просторі існує значна кількість публікацій, присвячених патентній системі США. Необхідність написання даної статті, впливає з 2-х основних причин. По-перше, права інтелектуальної власності відносяться до майнових прав, тож патентні системи різних країн світу традиційно розглядаються у вітчизняній науковій літературі переважно з юридичної точки зору. По-друге, українські автори схильні більшою мірою описувати позитивні аспек-

ти функціонування патентної системи США, а проблеми, з якими Сполучені Штати стикнулись у процесі функціонування своєї патентної системи, з позиції її впливу на економічний та технологічний розвиток країни, часто залишаються поза увагою [4, 5].

Метою даної статті є здійснення стислого огляду еволюції американської патентної системи і висвітлення тих аспектів її функціонування, які призвели до усвідомлення необхідності реформування патентної системи США. Це дозволить зробити наше уявлення про неї більш об'єктивним та цілісним.

**1. Патентна система США: витоки.** Створення патентної системи США почалось з Закону про патенти (Patent Act) 1790 р., прийняття якого супроводжувалось широкою громадською дискусією, яка не вщухає й сьогодні, понад 200 років потому, незважаючи на тривалий час існування американської патентної системи та солідний досвід її експлуатації. Суть цієї дискусії точиться довкола питань, яка модель патентної системи найкраще сприятиме економічному та соціальному розвитку США.

Критики не бракує патентній системі в цілому, а патентній системі США – особливо. Найбільш радикально налаштована частина суспільства ставить під сумнів навіть доцільність самого існування патентної системи. Як казав з цього приводу австро-американський економіст Ф. Махлуп: „Якби в нас не було патентної системи, було б безвідповідально, враховуючи наші знання про економічні наслідки її функціонування, рекомендувати її створення. У той же час, враховуючи, що вона вже довгий час існує, виходячи з нашого досвіду, було б безвідповідально рекомендувати відмовитись від неї” [6].

За іронією долі одним з керівників першого патентного відомства США Т. Джефферсон (він же 3-й Президент США) висловлювався проти ек-

склюзивних прав власності на ідеї, тобто займав позицію, протилежну позиції іншого президента США, висловлювання якого ми винесли в епіграф. Т. Джефферсон писав: „Якщо природа створила щось таке, на що менше за все можуть поширюватись виключні права власності – то це розумова діяльність, яка народжує ідеї. І той, хто отримує від мене ідею, застосує її сам, не зменшуючи мене; він осяє мене світлом, а не кине на мене тінь. Ця ідея має вільно поширюватись від людини до людини по всій Землі для морального взаємного збагачення людей та покращення їх життя. Напевно, так було мудро передбачено самою природою, щоб ідеї поширювались, неначе полум'я, не зменшуючи своєї щільності в кожній точці простору. Неначе повітря, яким ми дихаємо, у якому рухаємось, у якому живемо і яке не може знаходитись у чийсь особистій власності. Таким чином, винаходи, за самою своєю природою, не можуть бути об'єктом виключних прав власності” [7]. Як людина, що користувалась працею невільників африканського походження, Т. Джефферсон, очевидно, не був категорично проти приватної власності на людей, що не заважало йому наводити аргументи проти власності на ідеї. Щодо патентів, то спочатку він називав їх навіть „завадою розвитку суспільства”. Очоливши патентне відомство, Т. Джефферсон особисто перевіряв і навіть тестував більшість заявок на патенти, що надходили. І згодом змінив своє ставлення до патентної системи, зазначивши, що вона «дала поштовх винахідництву понад мої очікування».

**2. Патентна реформа 1980-го року.** Ця реформа, важливою складовою якої є Акт Бея-Доула (The Bayh-Dole Act), стала, напевно, найбільш важливою подією в історії патентної системи США після Другої світової війни. Одна з причин, через яку дана реформа привертає до себе стільки уваги спеціалістів, полягає в тому, що вона здій-

снювалась за результатами детального статистичного аналізу патентної сфери США на мікро- та макrorівні і фактично стала широкомасштабним натурним експериментом, аналіз результатів якого дозволив економістам зазирнути всередину «чорної скриньки» під назвою патентна система [8] у пошуках відповіді на питання про її вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Більшість вітчизняних публікацій, описуючи реформу США 1980 р., приділяють першочергову увагу акту Бея-Доула.\* Проте, це був лише один з багатьох законодавчих актів, прийнятих у рамках даної реформи, яка не обмежувалась зміною правил патентування університетами. Значно більш важливими наслідками, на нашу думку, стали, про-перше, загальне посилення судового захисту прав патентовласників, а по-друге – зміни у практиці видачі патентів та у визначенні критеріїв патентоздатності. Саме ці зміни, на наш погляд, визначили на десятиріччя вперед той характерний образ патентної системи США, який виділяє її поміж патентних систем інших країн, хоча цьому аспекту українські автори приділяють зовсім мало уваги.

Система патентного захисту винаходів, очевидно, не зводиться до процедури видачі патенту. Без можливості захисту в суді прав на винахід отриманий патент перетворюється на реєстраційний документ (облікову одиницю) технічного нововведення, яка цікава більше аналітикам з точки зору статистики науки, ніж бізнесменам – з точки зору посилення конкурентних позицій фірми. Для США – країни прецедентного права – посилення судового захисту було винятково важливою подією в історії розвитку патентної системи. Рішення, які прийма-

\* Закон, за яким університети та державні лабораторії отримали право залишати за собою права на патенти, отримані за результатами досліджень та розробок, виконаних за державний кошт.

ли суди при розгляді патентних справ, ставали джерелом права й ураховувались при розгляді наступних справ у сфері захисту прав інтелектуальної власності, а також впливали на стандарти оцінки патентів патентним відомством США\*\* (United States Patent & Trademark Office – USPTO). Саме позиція судів США сприяла поширенню патентного захисту на такі об'єкти, як програмне забезпечення, генномодифіковані організми й окремі гени (у т.ч. людські) та бізнес-методи, доцільність патентування яких викликає широку дискусію як у колах фахівців, так і в суспільстві загалом.\*\*\* Посилення ролі судової системи врешті-решт підготувало підґрунтя для патентних баталій, які розгортаються на території США між хай-тек гігантами, як Apple, Samsung, Google, Microsoft тощо. Таким чином, саме ці наслідки патентної реформи США 1980 р. є, на наш погляд, найбільш важливими для розуміння еволюції та особливостей функціонування патентної системи США. Нижче ми зупинимось на даному питанні детальніше, зважаючи на те, що в роботах українських авторів цей аспект переважно залишається поза увагою.

Проведена реформа мала кілька важливих наслідків. По-перше, відбулось загальне спрощення процедури отримання патенту та розширення патентоздатних об'єктів [9]. По-друге, відбулось суттєве посилення судового захисту захищених патентами винаходів [10]. Так, якщо до реформи при-

\*\* USPTO, зокрема готував спеціальні посібники для своїх патентних експертів, де було узгальнено досвід попередніх судових патентних справ.

\*\*\* Патентний офіс США спочатку був проти практики розширення патентоздатних об'єктів і висував більш жорсткі вимоги патентоздатності до заявок, що розглядались, проте позиція американських судів і практика судового захисту патентів змусила USPTO змінити підходи до оцінки заявок на предмет відповідності критеріям патентоздатності і з рештою піти на розширення переліку патентоздатних об'єктів.

близно 60–65% усіх судових рішень за справами, що велись за звинуваченням у порушенні прав інтелектуальної власності, виносились на користь позивача, то після реформи частка таких рішень збільшилась до 90% [8]. Отже, стало легше отримати патент і потім захистити його в суді.

Проведена реформа, окрім іншого, мала наслідком збільшення загальної кількості зареєстрованих у США патентів. Якщо в період 1980 – 2010 рр. кількість патентів, отриманих резидентами США в USPTO, збільшилась майже втричі, то в більшості інших розвинених країн рівень патентної активності резидентів на внутрішньому ринку був сталим, а якщо збільшувався, то значно меншими темпами\* [11].

Одне з питань, які стоять перед дослідниками американської патентної системи, полягає в тому, чи призвело трикратне збільшення кількості зареєстрованих патентів у США до еквівалентної активізації інноваційної діяльності? Відповідь на це питання буде скоріше негативна, через причини, які ми розглянемо нижче.

Питання, наскільки посилення патентного захисту винаходів у США після 1980 р. сприяло економічному розвитку країни, є досить складним. З одного боку, без належних гарантій захисту права інтелектуальної власності (ПІВ) зменшується мотивація до здійснення досліджень і розробок (далі – ДР) у приватному секторі, але, з іншого боку, низка досліджень свідчить, що вплив рівня захисту ПІВ на економічний розвиток країни є неоднозначним. Так, автори широко цитованого масштабного дослідження [12] оцінювали 177 змін у патентному законо-

давстві 60 країн упродовж 150 років. За результатами даного дослідження авторам не вдалось знайти статистично значимий зв'язок між законодавчими змінами та економічним зростанням, хоча в цілому було виявлено позитивний статистичний зв'язок між рівнем захисту ПІВ, з одного боку, та активністю іноземних заявників і обсягами прямих іноземних інвестицій, з іншого. При цьому високі стандарти захисту ПІВ могли пригнічувати патентну активність національних винахідників в окремих випадках. Подібні результати були отримані в роботі [13]. Автори роботи [14] встановили, що посилення захисту ПІВ у цілому справляє позитивний ефект на фундаментальні дослідження, але після досягнення певного порогового рівня подальше посилення захисту ПІВ починає скоріше пригнічувати здійснення фундаментальних досліджень, ніж стимулювати їх. Отже, питання про вплив посиленого патентного захисту винаходів на економічний розвиток США залишається відкритим.

**3. Судовий захист патентів США.** Однією з серйозних проблем, які стоять перед користувачами патентної системи США, є витратність системи патентного захисту. По-перше, вартість отримання одного патенту у США складає нині від десяти до тридцяти тисяч доларів залежно від складності заявки [15]. По-друге, вартість судового захисту отриманого патенту є теж досить високою. У 1991 р. витрати на судові справи через порушення патентів становили близько одного мільярда доларів, що склало 27% від витрат на фундаментальні дослідження американських фірм у тому році. Витрати на патентний захист у США в кінці 1990-х рр. склали 15–25% витрат на ДР [16]. Отже, система патентно-судового захисту винаходів стала досить витратною. Бар'єри, пов'язані з патентним захистом (особливо комплексних технологій [17]), можуть стати серйозною

\*В окремих випадках рівень внутрішньої патентної активності резидентів країни міг навіть зменшуватись. Так, кількість патентів отриманих резидентами Сполученого королівства на території даної країни зменшилась з 1980 р. по 2010 р більше, ніж удвічі.

перешкодою при виході малих фірм на нові ринки, що негативно позначається на конкурентному середовищі, оскільки великі компанії з потужними патентними портфелями та юридичними відділами мають очевидну перевагу [18]. Очевидно, що нині винаходи не створюються „з нуля”, кожен наступний винахід базується на попередньому, і висока вартість патентного захисту автоматично збільшує вартість усіх наступних патентів [19]. Американська асоціація юристів у сфері інтелектуальної власності (American IP Lawyers Association) у 2003 р. підрахувала, що середня вартість патентного судового розгляду склала майже два мільйони доларів [20]. Вартість деяких судових розглядів (без урахування сплати збитків за порушення патенту) сягає п'яти-шести мільйонів [21, 22].

Витратність судових патентних справ викликала суспільну дискусію, предметом якої стало питання, чи не є система патентного захисту надто обтяжливою для економіки? Адже значні фінансові й кадрові ресурси, які витрачаються на судові суперечки через патенти, могли б, на думку багатьох авторів, використовуватись більш раціонально [23, 24]. Деякі експерти зауважують, що нині в патентній сфері США має місце „паралельний справжньому винахідництву процес, у якому діючою ланкою є вже не винахідник, а адвокат, метою якого є не інноваційний процес, а елементарні судові спори” [25]. Як наслідок, специфіка патентних законів США і небезпека судових переслідувань з боку патентовласників змусили низку американських компаній перенести свої ДР у інші країни, де патентні закони є більш м'якими, а витрати на патентний захист – меншими, ніж у США [26].

Не в останню чергу висока витратність судових справ пов'язана з системою прецедентного права, що діє в США. Проте окремі законодавчі норми роблять особливо витратними саме

судові справи, що стосуються ПІВ. Наприклад, одна з особливостей розрахунку розмірів відшкодувань за порушення ПІВ полягає в тому, що при порушенні права інтелектуальної власності на компонент, що входить до складу продукту, при розрахунку розміру відшкодування треба спиратися на вартість кінцевого продукту, а не його компоненту.\* До того ж, при визначенні суми збитків враховують не лише прямі збитки, пов'язані з порушенням права власності на патент, але й опосередковані, пов'язані з втратою компанії сегменту ринку, що призводить до суттєвого збільшення суми відрахувань [27]. Так, якщо з 1980 р. по 2000 р. обсяг виплат за патентними судовими справами збільшився на 60%, то до 2005 р. – вже на 90% [28].

У США судові спори є досить поширеною практикою при веденні бізнесу [29], на відміну від деяких інших розвинутих країн.\*\* Останнім часом у США стрімко зростала кількість судових справ саме через порушення патентів. Так, з 1990 р. по 2005 р. їх кількість збільшилась на 120%, у той час, як кількість цивільних судових розглядів зросла лише на 5%. У 2002 р. на тисячу зареєстрованих у США патентів припадало тридцять два судових позовів [28].

Серед причин, що сприяли збільшенню кількості судових справ, пов'язаних з порушенням прав на патенти, виділимо наступні:

- Прийнятий у патентному законодавстві США принцип «First to invent».
- Вимога «the best mode» до оформлення заявки на отримання патенту.
- Якість патентів, що видаються USPTO.

\* Наприклад, при розрахунку відшкодування за порушення прав на аеродинамічну форму вітровідбійника вантажівки спираються на вартість вантажівки, а не вітровідбійника

\*\* Так, у Японії судовий позов вважається крайньою мірою в бізнес-практиці, оскільки він може суттєво зашкодити репутації фірми.

Розглянемо кожну з цих причин детальніше:

**Принцип «First to invent»** (перший винахідник). До 16 вересня 2011 р. США залишались єдиною розвинутою країною, яка дотримувалась цього принципу при видачі патенту. Він передбачає видачу патенту особі, яка першою здійснила винахід незалежно від того, подавала вона заявку на отримання патенту, чи ні. \* Принцип «перший винахідник» передбачав можливість оскарження виданого патенту особою, яка зможе довести власний пріоритет у здійсненні даного винаходу. Ідея такого підходу полягала в забезпеченні максимального захисту індивідуальних винахідників, які не мають змоги здійснювати патентну діяльність, перед великими фірмами з потужними патентними відділами. Проте, аналіз судових справ 1983–2000 рр. [30] проказав, що цей принцип допомагає скоріше великим фірмам оскаржувати патенти, отримані їх опонентами. Перевагу в таких спорах мають насамперед компанії з потужними юридичними відділами. Таким чином, ефективність практичної реалізації ідеї захисту прав індивідуальних винахідників, що була закладена у принцип «перший винахідник», викликає сумніви. Непоодинокими є випадки, коли фірмою створюється недопрацьований прототип з тим, щоб зафіксувати формально якомога більш ранню дату створення винаходу [25].

**Вимога «the best mode».** Вимога, яка існувала до 16 вересня 2011 р., надавати в описі винаходу в заявці на патент найкращий варіант (the best mode) реалізації технології. Ця вимога була введена з метою перешкодити заявнику приховати особливості технології і зберігати найкращий варіант її реалізації

\* Цей принцип діяв лише в США (до 2011 р.), Канаді (до 1989 р.) та Філіппінах. Усі інші країни дотримуються принципу „first-to-file” (перший заявник), за яким патент видається особі, яка першою подала заявку на патент, незалежно від того, хто здійснив даний винахід.

в режимі комерційної таємниці. Реалізація цього задуму наразилась на перешкоди, пов'язані з тим, що поняття «найкращий варіант реалізації» часто не є очевидним. Усупереч задуму, дана вимога американського патентного законодавства надала фірмам додаткові можливості до оскарження патентів, виданих їхнім опонентам, збільшуючи таким чином кількість судових справ з невизначеним результатом.

**Якість патентів.** Останнім у списку, проте, напевно, найбільш важливим фактором, який сприяв збільшенню кількості судових позовів і, відповідно, загальної вартості патентного захисту винаходів, стало зменшення якості виданих патентів\*\* [31]. Дане питання потребує окремого розгляду.

**4. Якість патентів США.** Патенти сумнівної якості, які видає USPTO, створюють низку проблем. По-перше такі патенти не стимулюють реальну винахідницьку діяльність, по-друге, спричиняють юридичні колізії, коли один об'єкт патентного захисту може бути захищений кількома патентами, що належать різним патентовласникам, і по-третє, спричиняють зловживання патентною системою фірмами, відомими як «патентні тролі»\*\*\*.

Проблеми низької якості низки патентів, що були видані USPTO, стали предметом громадського обговорен-

\*\* Під якістю патентів ми розуміємо рівень відповідності вимогам патентоздатності.

\*\*\* Такі фірми зазвичай не займаються виробництвом продукції і не здійснюють досліджень (окрім чисто абстрактних). Метою діяльності «патентних тролів» є подання судових позовів проти виробників продукції зі звинуваченнями в порушенні останніми прав на патенти. Патентний портфель «тролі» формують шляхом викупу патентів у фірм, що знаходяться на різних стадіях ліквідації та у фізичних осіб (такі патенти, зазвичай не коштують дорого). Проблема полягає в тому, що з такою фірмою складно боротись її ж зброєю (шляхом подання зустрічного позову), оскільки «патентні тролі» не займаються виробництвом продукції.

ня, яке вийшло далеко за межі професійних кіл, не в останню чергу завдяки жартівливій, але достовірній збірці „Абсурдні патенти: найкумедніші винаходи США” [32] де, зібрано патенти, видані USPTO, винахідницький рівень яких викликає, м’яко кажучи, сумніви. Патентна база даних USPTO дала достатньо матеріалу допитливим особам для жартів над американською патентною системою, адже не обов’язково бути експертом-патентознавцем, чи спеціалістом у галузі інноваційної економіки, щоб, спираючись на елементарний здоровий глузд, зрозуміти, що релігійно-медитаційний апарат (патент № 6837185), Г-подібна труна, що дозволяє мерцю в такій труні сидіти (Патент № 6725510), парасолька для пива (Патент № 6637447), окуляри, що кріпляться до пірсингу в бровах (Патент № 6557994) та багато інших, наведених у збірці, патентів мають мало спільного з інноваційним розвитком економіки. Е. Блэк, президент Асоціації комп’ютерної та комунікаційної промисловості (Computer & Communications Industry Association) закликає громадськість усвідомити, що „8 мільйонів американських патентів – це не 8 мільйонів інноваційних ідей” [25].

Серед причин, що сприяють появі неякісних патентів у США, виділено наступні.

По-перше – це загальний курс на полегшення процедури отримання патентів, взятий з 1980 р. Так, у період 1953–1978 рр. середня частка заявок, за якими було видано патенти, складала 62%, у 1982–1990 рр. вона складала вже 90% [16] а в 2000-ні рр. сягнула 95% [33]. Фахівці стверджують, що таке збільшення кількості заявок, які пройшли експертизу в USPTO і за якими видано патенти, відбувалось не за рахунок покращення якості патентів, а, в першу чергу, за рахунок зменшення вимог до заявок з боку експертів патентного відомства.

По-друге – це поширення патентного захисту на нові об’єкти і, в першу чергу, на програмне забезпечення (ПЗ) та бізнес-методи, доцільність патентування яких викликає бурхливі дискусії.

По-третє – це характер організаційного забезпечення розгляду патентних заявок. Зокрема, при значному збільшенні кількості заявок, що надійшли до USPTO, паралельно не відбулось адекватного збільшення кількості експертів, які дані заявки розглядають [34]. До того ж, експертам часто бракує часу і кваліфікації для якісної оцінки заявок, особливо в технологічних напрямках, які останнім часом активно розвиваються [35].

Брак експертів в USPTO призвів також до проблеми, яка згадується в більшості оглядових матеріалів щодо американської патентної системи, а саме – затримки у видачі патентів. На сьогодні більше мільйона заявок на винаходи (це в 2.3 раза більше загальної кількості заявок, що надходять до USPTO впродовж року) чекають на свій розгляд та видачу патентів. Середня тривалість розгляду заявки в USPTO збільшилась з 24-х місяців у 2002 р. до 34-х у 2011 р.\* [36]. Представники бізнесу стверджують, що в умовах високої інтенсивності ринкової боротьби і швидкого оновлення технологій очікування патенту впродовж двох з половиною років є невиправдано довгим.

Для вирішення проблеми низької якості патентів Фонд інформаційних технологій та інновацій (The Information Technology & Innovation Foundation) пропонує здійснити наступні кроки [37]:

1. Розгорнути суспільне обговорення «сумнівних» патентів.

\* Тривалість розгляду заявки в ЕПО є іще більшою. Вона залежить від технічного напрямку і 2009 р. склала від 35 місяців для винаходів у галузі механіки до 57 місяців для винаходів у сфері біотехнологій. (дані наведено за звітом ЕПО за 2009 р.).

2. Забезпечити можливість проведення повторної експертизи вже виданих патентів за заявами третіх осіб.

3. Забезпечити роботу потужних альтернативних експертиз (такими експертизами могли б стати патентні експертизи при патентному суді чи при академії наук).

Проблеми низької якості патентів та витратності судової системи США не є новими. Ось, що писав у своїй роботі близько ста років тому Г.А. Вебер [38]: *„Кількість отриманих патентів зростала щороку, проте їх якість залишала бажати кращого, значна кількість виданих патентів не була ні новою ні корисною. До того ж, викликало занепокоєння значне збільшення судових позовів через порушення прав патентовласників”* (цитовано за [37]).

**5. Патентні війни.** Специфіка судового захисту ПІВ у США спричинила явище, без згадки про яке характеристика системи патентного захисту винаходів у США була б не повною. Десятки тисяч патентів, сконцентрованих у патентних портфелях фірм-технологічних лідерів, мільйони доларів витрат на судові спори, можливість блокування продажів продукції конкурентів на ринку США, мільйонні штрафи, які доводиться сплачувати фірмам, що програли справи за патентами в судах – все це перетворило конфлікти між фірмами, що виникають довкола порушення прав на інтелектуальну власність, на справжні юридичні баталії, які отримали в літературі широко вживану назву «патентні війни». Юридичну силу патентів у конкурентній боротьбі на ринку США і економічні наслідки таких «війн» для окремих їх учасників проілюструємо наступними прикладами.

Виграна в липні 2011 р. судовою справою фірми Apple проти тайванської HTC \* призвела до того, що про-

\* Претензії Apple стосувались не пристроїв фірми HTC, а операційної системи Android, на базі якої дані пристрої працюють. Apple веде «патентну

даж смартфонів HTC на базі операційної системи (далі – ОС) Android було заборонено в США. \*\* Це стало важким ударом для компанії, зважаючи на той факт, що в 2011 р. близько 40% всіх своїх смартфонів HTC реалізовувала на ринках Північної Америки і більшість із них працювала на базі ОС Android. Судове рішення призвело до того, що за 6 місяців ринкова вартість компанії знизилась на 2/3 [39].

Після того, як компанія Samsung у серпні 2012 р. програла черговий суд проти Apple \*\*\*, акції корейської фірми на фондовій біржі в Сеулі впали за один день на 7,5%, що призвело до зменшення загальної капіталізації фірми на 12 млрд дол. Прийняте американським судом рішення призвело також до падіння акцій інших фірм-виробників мобільних пристроїв, які працюють на базі ОС Android. Так, вартість акції ZTE, HTC та Huawei знизилась відповідно на 8%, 2% та 1,5% упродовж дня [40].

Інший фронт «патентної війни» через ОС Android було розгорнуто між її розробником – фірмою Google – та розробниками альтернативних ОС – фірмами Apple та Microsoft. Google є відносно молодішою фірмою, патентний портфель якої є значно меншим за патентний портфель Apple чи Microsoft. Необхідність юридичного захисту своєї ОС змусила Google посилити свій патентний портфель, шляхом викупу 1000 патентів фірми IBM, і стала не останньою причиною, що спонукала Google до повного викупу акцій компанії Motorola Mobile з її 17 тис. патентів (ще 6800 заявок на момент оформлення купівлі чекали на розгляд в USPTO) за 12,5 млрд дол. у травні 2012 р. [41].

війну» як з розробником даної ОС, так і з виробниками техніки, які працюють на її базі.

\*\* Заборона вступила в силу з квітня 2012 р.

\*\*\* Суд прийняв рішення про виплату компанії Samsung відшкодування в розмірі 1,05 млрд дол. США на користь компанії Apple, за порушення патентів останньої.



Спроба вгамувати «патентні війни» змусила компанію Twitter опублікувати так звану Патентну угоду інноватора (Innovator's Patent Agreement), у якій висловлено намір не використовувати свій портфель патентів для атак на конкурентів, окрім як з метою захисту. Але щодо наміру Twitter зробити патентне протистояння більш гуманним і вивести патентні конфлікти з формату «війни на знищення», експерти зазначають, що ця заява навряд чи матиме істотний вплив на традиції ведення «патентних війн».

Ставлення до патентних «баталій» у колі спеціалістів є неоднозначним. З одного боку, ведення «патентних війн», як зазначають експерти, вимагає концентрації значних фінансових і людських ресурсів, які відволікаються від реальних інновацій і могли б бути використані більш раціонально з точки зору суспільного розвитку [42]. То того ж патентна монополія фірм-винахідників обмежує рівень конкуренції на ринку й суттєво ускладнює вихід на ринок малих інноваційних фірм, які не мають потужних юридичних відділів і патентний портфель яких невеликий [43]. З іншого боку, без надійного судового захисту інтелектуальної власності фірми-інноватори будуть менше мотивовані до здійснення ДР, що може призвести до зменшення кількості інновацій в довгостроковій перспективі. Таким чином, дати однозначну оцінку прийнятому у США підходу до судового захисту патентів з точки зору його впливу на економічний розвиток досить складно.

**6. Зміни в патентному законодавстві США від 16.09.2011 р.** Необхідність подолання недоліків системи патентного захисту США вже тривалий час обговорюється спеціалістами. Реформа патентної системи, з метою виправлення деяких із зазначених недоліків, була одним з пунктів передвиборчої кампанії президента США Б. Обама.

Це вже четверта за останні роки спроба внесення змін у американське патентне законодавство; перші три версії так званого «Leahy-Smith America Invents Act» (акт, який передбачає внесення змін до Закону про патенти) виносились на розгляд у 2005, 2007 та 2009 рр., але прийняті вони не були. Нарешті, 16-го вересня 2011 р. даний акт було підписано [44].

У результаті вперше за понад 200-річну історію існування патентна система США відійшла від принципу «перший винахідник» з запровадженням принципу «перший заявник». Реформа також передбачає відмову від вимоги надавати винахідником найкращий варіант реалізації винаходу. Автори поправок очікують, що ці зміни зменшать кількість судових справ з невизначеним результатом, а також ускладнять життя „патентним тролям” [45]. Як зазначають автори акту: „Зміни в закон про патенти дозволять викоренити правову невизначеність, а також ситуацію, коли судові суперечки в патентній діяльності стають більш популярними, ніж творчість винахідників” [46]. Великі американські корпорації, у т.ч. Microsoft, Google і Apple, висловились на підтримку нового закону [47].

Актом передбачена також можливість для патентного відомства самому визначати розміри зборів (раніше це питання вирішував Сенат), що надасть USPTO більше можливостей для залучення необхідної кількості кваліфікованих експертів з метою зменшення кількості заявок, які чекають на розгляд, і покращення якості патентної експертизи. Разом з тим, дане рішення, імовірно, призведе до збільшення вартості патентування, яке й так не було дешевим процесом, що в першу чергу негативно позначиться на патентній активності індивідуальних винахідників і малих інноваційних фірм.

Низка експертів сприйняла зміни в патентному законодавстві досить стримано. Так експерти Американської асоціації винахідників (America Inventors Association) зазначають, що прийняті зміни принципово не вплинуть на патентні війни, подібні до тих, які ведуть Apple, Samsung, Microsoft, Google тощо [48]. Роджер Кей з Endpoint Technologies Associates зазначив, що прийняті зміни є в цілому позитивними, але принципово не вирішують головної проблеми американської патентної системи – великої кількості патентів сумнівної якості [46]. Представники малих інноваційних компаній стверджують, що зазначені зміни ставлять їх у невідгідне положення і скоріше ускладнять їм життя (насамперед через збільшення вартості патентного захисту), аніж стимулюватимуть інноваційний розвиток [49].

Незважаючи на критичні зауваження щодо змін у патентній системі США, лондонський *The Economist* зазначає, що зміни, прийняті в американському патентному законодавстві, є гарною новиною для бізнесу по обох берегах Атлантики й у цілому наблизили патентну систему США до європейських стандартів [50].

**Висновки.** Система патентного захисту винаходів у США має низку рис, які вирізняють її поміж патентних систем інших розвинутих країн. Серед таких найбільш визначних рис ми виділяємо дві.

Перша риса – це більш легка процедура отримання патенту винахідником і відносно невисокі критерії патентоздатності, що забезпечує, зокрема, можливості для патентного захисту більш широкого кола об'єктів, порівняно, наприклад, з європейською практикою видачі і оскарження патентів.

Друга характерна риса системи патентного захисту винаходів в США полягає у відносно більш надійному судовому захисті отриманих патентів; американський суд скоріше стане на бік патентовласника, ніж його опонента, що робить патент особливо сильним інструментом ринкової боротьби саме в межах американської правової системи.

Оцінити наслідки для економіки такого підходу до патентно-судового захисту винаходів у США досить складно. З одного боку, надійний судовий захист запатентованих винаходів сприяє фінансуванню досліджень та розробок з боку приватних фірм, що забезпечує приплив інновацій і нових технологічних ідей у довгостроковій перспективі, з іншого – подібний захист може негативно позначитись на конкурентному середовищі ринку й обмежити вихід на нього фірм-новачків, які не мають потужних юридичних відділів та великих портфелів патентів.

Серед проблем американської системи патентного захисту винаходів фахівці вказують на затримки у видачі патентів, високу вартість судового захисту патентів, велику кількість судових спорів через патенти, значну кількість патентів сумнівної якості, які видаються USPTO, що має наслідком, зокрема, зловживання системою патентного захисту США, яка стає досить витратною для суспільства.

З метою подолання зазначених проблем у 16 вересні 2011 р. Президент США Б. Обама підписав зміни до Закону про патенти. Внесені зміни в цілому позитивно сприйняті експертами, проте одна з найбільш серйозних проблем американської патентної системи – значна кількість патентів сумнівної якості – залишилась невирішеною.

1. *A brief history of the patent law of the United States* [Електронний ресурс] / Ladas & Parry LLP. — URL доступу: <http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html>.
2. *Patent applications by patent office and by resident & nonresident (1883-2009)* [Електронний ресурс] / World intellectual property organization. — URL: <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents>.
3. *Gregory D. Graff Echoes of Bayh-Dole? A Survey of IP and Technology Transfer Policies in Emerging and Developing Economies* [Електронний ресурс] (Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices / eds. A. Krattiger, R.T. Mahoney, L. Nelsen, et al.; MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A.) / Gregory D. Graff. — Chapter 3.3. — 2007. — P. 169-195. — URL: <http://www.iphandbook.org/handbook/ch03/p03/>.
4. *Андрошук, Г.* [http://library.mises.org/1699111B-C1FE-4871-A7DF-1E8B620E486A/FinalDownload/DownloadId-3BB52441406E658B8B1C585A0608D870/1699111B-C1FE-4871-A7DF-1E8B620E486A/books/Fritz%20Machlup/An%20Economic%20Review%20of%20the%20Patent%20System\\_Vol\\_3.pdf](http://www.e-catalog.name/x/x/x.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KROK_PRINT&P21DBN=KROK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Патентна система США: еволюція та вплив на економіку (Ч.1) / Г. Андрошук // Інтелектуальна власність. — 2005. — №6. — С. 23-29 ; (Ч.2) / Г. Андрошук // Інтелектуальна власність. — 2005. — №7. — С. 59-66.</a></li><li>5. <i>Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. док., матеріалів, / Ред.: О.Д. Святоцький; Упоряд.: В.С. Дроб'язко; Р.В. Дроб'язко. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. — 366 с.</i></li><li>6. <i>Machlup, F. Studies of the US Patent System : An Economic Review of the Patent System, Study No. 15</i> [електронний ресурс] / US Senate Sub-committee on Patents, Trademarks, and Copyrights. — Washington : United States government printing Office, 1958. — p. 80. — Режим доступу : <a href=).
7. *Letter to Isaac McPherson (1813): Thomas Jefferson's Vision of Protecting the Rights Of the Inventor* [електронний ресурс] / Thomas O. Jewett ; Archiving Early America. — Режим доступу : <http://www.earlyamerica.com/review/winter2000/jefferson.html>.
8. *Гуриев С.* Опыт патентной реформы США / С. Гуриев // ИС. Промышленная собственность. — 2008. — №2. — С. 63-67.
9. *Файнберг М.* Эволюция Стандарта Патентоспособности США / М. Файнберг . — Офіційний сайт Російської національної бібліотеки. — Режим доступу : <http://www.nlr.ru/news/20100624/9.pdf>.
10. *Clift Ch. Patenting and Licensing Research Tools* [Електронний ресурс] (Specific Strategies and Mechanisms for Facilitating Access to Innovation: A Handbook of Best Practices / eds. A. Krattiger, R.T. Mahoney, L. Nelsen, et al.; MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A.) / C. Clift. — Chapter 2.4. — 2007. — URL: <http://www.iphandbook.org/handbook/ch02/p04/>.
11. *Patent grants by patent office and by resident & nonresident (1883-2009)* [Електронний ресурс] / World intellectual property organization. — URL: <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents>.
12. *Lerner J. 150 years of patent protection* [Електронний ресурс] / J. Lerner // American Economic review papers & Proceedings. — 05.2002. — P. 221-225. — Режим доступу : <http://www.econ.upf.edu/~marimon/lernerAERO2patent150years.pdf>.
13. *Chu Angus C., Pan Shiyuan* The Escape-Infringement Effect of Blocking Patents on Innovation and Economic Growth [Електронний ресурс] / Shanghai University of Finance and Economics, Zhejiang University ; Munich Personal RePEc Archive. — 06.12.2010. — Paper No. 27233. — URL: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/27233/>.
14. *Chu, Angus C. and Furukawa Yuichi* Growth and Welfare Effects of Patentability and Knowledge Spillovers of Basic R&D [Електронний ресурс] / Shanghai University of Finance and Economics, Chukyo University ; Munich Personal RePEc Archive. — 01.01.2011. — Paper No. 27813. — URL: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/27813/>.
15. *Lemley M. Rational Ignorance at the Patent Office* [Електронний ресурс] / Lemley M. ; University of California at Berkeley School of Law // UC Berkeley Public Law and Legal Theory Working Paper Series. — Working Paper No. 46. — February 2001. — URL: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=261400](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=261400).
16. *Gallini T. Nancy* The economics of Patents: Lessons from recent U.S. patent reform / Nancy T. Gallini // Journal of Economic Perspectives. — Spring 2002. — Vol. 16. — № 2. — P.131—154.

17. *Luigi Mareng Corrado, Pasquali Marco Valente, Giovanni Dosi* Appropriability, Patents, and Rates of Innovation in Complex Products Industries [Електронний ресурс] / Laboratory of Economics and Management. — 05.2009. — URL: <http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2009-05.pdf>.
18. *Keeping science open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science* [Електронний ресурс] / [R. Needham, M. Barlow, P. Lawrenson та ін.]; The Royal Society. — 05.2003. — Режим доступу : <http://royalsociety.org/policy/publications/2003/keeping-science-open/>.
19. *Bhattacharya S., Guriev S.* Knowledge disclosure, patents, and optimal organization of research and development [Електронний ресурс] / S. Bhattacharya, S. Guriev // Journal of European economic association. — 06.2006. — URL: <http://sticerd.lse.ac.uk/dps/te/TE478.pdf>.
20. *William J., Robinson B.* IP Litigation Strategies: Patents: Markman Hearings – Part 2 [Електронний ресурс] / J. William, B. Robinson; Foley & Lardner LLP. — Los Angeles. — Published: 26.03.2008. — URL: <http://corporate.findlaw.com/intellectual-property/ip-patent-litigation-strategies-markman-hearings-ii.html>.
21. *Hsieh Sylvia* More patent cases are being taken on contingency fee basis [Електронний ресурс] / Sylvia Hsieh // New England In-House. — Posted: 1:00 am Wed, July 26, 2006. — URL: <http://newenglandinhouse.com/2006/07/26/more-patent-cases-taken-on-contingent-fee-basis/>.
22. *Patent Litigation Cost : How much does it cost to protect a patent?* [Електронний ресурс] / Invention Statistics | Invention Data. — URL: [http://www.inventionstatistics.com/Patent\\_Litigation\\_Costs.html](http://www.inventionstatistics.com/Patent_Litigation_Costs.html).
23. *Have Patent Litigation Damages Awards Been Worth It? / IP Metrics* [Електронний ресурс]. — URL: <http://ipmetrics.net/blog/2011/04/29/have-patent-litigation-damages-awards-been-worth-it/>.
24. *David* Patent litigation study shows larger damage awards [Електронний ресурс] / David; Business Valuation law News. — Posted on January 28, 2011. — URL: <http://www.bvlawnews.com/valuation-experts/patent-litigation-study-shows-larger-damage-awards/>.
25. *Лившиц Д.* Анализ возможных последствий ввода в действие нового патентного законодательства США / Д. Лившиц; офіційний сайт патентного повіреного України Вашука Я.П.. — 2011.10.01. — URL: <http://patent.km.ua/rus/articles/i1395>.
26. *Walsh J.P., Arora A., Cohen W.M.* Working through the patent problem [Електронний ресурс] / J.P. Walsh, A. Arora, W.M. Cohen // Science. — 14 February 2003. — Vol. 299. — №. 5609. — p. 1021. — URL: <http://www.sciencemag.org/content/299/5609/1021>.
27. *Lemley M. A.* Patent Reform Legislation – Public Comments on Substitute HR 2795 and the Role of the Antitrust Modernization Commission [Електронний ресурс] / M. A. Lemley. — 24.10.2005. — URL: [http://govinfo.library.unt.edu/amc/commission\\_hearings/pdf/Statement\\_Lemley.pdf](http://govinfo.library.unt.edu/amc/commission_hearings/pdf/Statement_Lemley.pdf).
28. *U.S. patent litigation statistics* [Електронний ресурс] / Eds. J. Jeffrey, D. Ali, L. Kenneth, T. Shince, P. Coord., M. Janicke; University of Houston Law Center. — Режим доступу : [http://www.patstats.org/editors\\_page.rev5.html](http://www.patstats.org/editors_page.rev5.html).
29. *Sakakibara M. Branstetter L.* Do stronger patents induce more innovation? Evidence from the 1998 Japanese patent law reforms [Електронний ресурс] / M. Sakakibara L. Branstetter; National bureau of economic research. — Working paper № 7066. — April 1999. — URL: <http://www.nber.org/papers/w7066>.
30. *Burk D.L., Lemley M.A.* Courts and the Patent System [Електронний ресурс] / D.L. Burk, M.A. Lemley // Regulation. — Summer 2009. — P.18-23. — URL: <http://www.law.upenn.edu/blogs/polk/patents/downloads/class.02.supp.pdf>.
31. *Patent nonsense* [Електронний ресурс] / The Economist. — 2010.02.05. — URL: <http://www.economist.com/node/15479680>.
32. *VanCleave T.* Totally Absurd Inventions: America's Goofiest Patents [Електронний ресурс] / T. VanCleave. — 15 May 2001. — URL: <http://totallyabsurd.com/>
33. *Сьюер Т.* Мировая патентная система: сверхожидания и разочарования [Електронний ресурс] / Т. Сьюер // Патентный поверенный. — 2007. — № 1. — С. 33-38. — URL: <http://rbis.su/article.php?article=61>.
34. *USPTO Strategic plan 2007-2012* [Електронний ресурс] / United States Patent and Trademark Office. — University of Michigan Library, 2007.01.01. — URL: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2007/stratplan2007-2012.pdf>.
35. *Зуев Ф.* Софтверные патенты и свободный софт [Електронний ресурс] / Ф. Зуев // Компьютерра. — 2003.08.22. — № 26-27. — URL: <http://offline.computerra.ru/2003/501/28199/>.

36. *Annual reports United States patent and trademark office 2000-2009* [Електронний ресурс] / United States patent and trademark office. — URL: <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/>.
37. *Hedlund J.A. Patents Pending: Patent Reform for the Innovation Economy* [Електронний ресурс] / J.A. Hedlund ; The Information Technology & Innovation Foundation. — May 2007. — URL: <http://www.itif.org/files/PatentsPending.pdf>.
38. *Weber G.A. The patent Office: its history, activities and organization* / G.A. Weber / Baltimore : The Johns Hopkins press, 1924. — P. 91.
39. *World patent war* [Електронний ресурс] / The Economist. — 2011.12.19. — URL: <http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/12/intellectual-property-and-mobile-devices>.
40. *Miyoung K. Samsung shares drop \$12 billion after Apple's court victory* [Електронний ресурс] / K. Miyoung ; Reuters. — 2012.07.27, 10:54am. — URL: <http://www.reuters.com/article/2012/08/27/us-samsung-shares-idUSBRE87Q00120120827>.
41. *No sign of a ceasefire in the mobile industry's intellectual-property war: FRAND or foe?* [Електронний ресурс] / The Economist. — URL: <http://www.economist.com/node/21547811>.
42. *Popelka L. Only Lawyers Win in Patent Wars* [Електронний ресурс] / L. Popelka ; Bloomberg Businessweek. — 2012.04.24. — URL: <http://www.businessweek.com/articles/2012-04-24/patent-wars-lawyers-are-the-only-winners>.
43. *Temple J. Google lawyer: Why the patent system is broken* [Електронний ресурс] / J. Temple ; San Francisco Chronicles. — 2011.11.06, 4:00 am. — URL: <http://www.sfgate.com/business/article/Google-lawyer-Why-the-patent-system-is-broken-2324278.php>.
44. *Lincoln R.A. Obama Signs Dramatic U.S. Patent Reform Into Law* [Електронний ресурс] / Lincoln R.A. ; Tom's Hardware. — 2011.09.16. — URL: <http://www.tomshardware.com/news/patent-first-to-file-first-to-invent-reform-obama,13455.html>.
45. *New patent reform bill would streamline appeal process* <http://arstechnica.com/tech-policy/news/2007/04/new-patent-reform-bill-would-streamline-appeal-process.ars>.
46. *Фелицына С.Б. Как изменится патентная система США?* [Електронний ресурс] / С.Б. Фелицына // Патентный поверенный. — 2005. — № 5. — С. 39 – 44. — URL: <http://rbis.su/article.php?article=56>.
47. *Орлов Г. Сенат США реформирует патентную систему* [Електронний ресурс] / Орлов ; ООО «Инфокс-Интерактив». — 2011.09.09. — URL: [http://www.infox.ru/hi-tech/tech/2011/09/09/Syemat\\_SSHA\\_ryeformi\\_print.phtml](http://www.infox.ru/hi-tech/tech/2011/09/09/Syemat_SSHA_ryeformi_print.phtml).
48. *Eaton K. What The New Patent Reform Act Means For Innovation* [Електронний ресурс] / Eaton K. ; Fast Company. — 2011.09.08. — URL: <http://www.fastcompany.com/1779071/first-to-file-a-patently-obvious-reform>.
49. *Gupta N. What the Recent U.S. Patent Reform Law Means for Startups* [Електронний ресурс] / N. Gupta ; Mashable. — 2011.09.21. — URL: <http://mashable.com/2011/09/21/patent-reform-startups/>.
50. *The spluttering invention machine* [Електронний ресурс] / The Economist. — 2011.03.17. — URL: <http://www.economist.com/node/18389167>.

*Одержано 10.08.2013*

*В.О. Чехун, О.В. Красовская, В.Ю. Грига*

### **Система патентной защиты изобретений в экономике США**

*В статье дан краткий обзор эволюции патентной системы США с точки зрения её влияния на экономику страны. Отмечены особенности, которые отличают патентную систему США от патентных систем большинства других развитых стран. Показаны те проблемы, с которыми столкнулись Соединённые Штаты в процессе функционирования их патентной системы, поставившие вопрос о необходимости её реформирования.*