

ЗБИТКИ ВІД ДІЙ ПАТЕНТНИХ ТРОЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІКИ США)



Андрощук Г.О., канд. екон. наук

Постановка проблеми. Серед найбільш важливих тенденцій розвитку права інтелектуальної власності можна виділити одну в царині патентного права, що здійснює значний економічний, світоглядний і правовий вплив на багато сфер бізнесу і споживання. Ідеться про діяльність патентних тролів (Patent Troll) – компаній або підприємців, чий бізнес полягає виключно в отриманні ліцензійних платежів за використання належних йому патентів. Термін запропонував американський юрист Пітер Деткін (Peter Detkin, який працював у компанії Intel. Він використав цей термін, щоб характеризувати дії компанії TechSearch і її адвоката Раймонда Ніро щодо переслідування Intel. Раніше Деткін використовував термін *патентний вимагач (patent extortionist)*.

Слід зазначити, що кількість фірм («патентних тролів»), діяльність яких спрямована на отримання доходу за рахунок «патентної війни» у США збільшилося за рік до 602 (дані 2010 р.) проти 496 роком раніше.

Виклад основного матеріалу. Американські юристи відзначають, що за останні п'ять-шість років майже всі високотехнологічні компанії ставали жертвами патентних тролів – невеликих компаній, що займаються скупкою патентів і переслідують потім у судовому порядку тих чи інших розробників. Кілька років тому компанії Microsoft, Intel і IBM звернулися до Конгресу США з проханням обмежити ліміт відшкодувань, які могли вимагати власники патентів. Крім того,

багато незалежних експертів неодноразово критикували сучасну патентну систему за ряд юридичних упущень, на яких і паразитують такі компанії. Передбачається, що патентний троль володіє портфелем патентів, але не виробляє ніяких товарів, не надає жодних послуг і не веде досліджень, пов'язаних зі своїми патентами. Але при цьому активно захищає свій патент, судячись з фірмами, які використовують належні йому винаходи. Прикладами патентних тролів можна назвати американські компанії NTP Inc. і Intellectual Ventures. Компанія MercExchange відома тим, що була названа патентним тролем офіційно з кафедри Верховного Суду США. Важливою особливістю патентних тролів є те, що вони імунні до зустрічних позовів. Оскільки самі вони нічого не виробляють, крім позовних заяв, то і звинуватити їх у порушенні патенту неможливо. Теоретично діяльність патентного троля може цим і обмежуватися, а його патенти – бути самими справжніми і сумлінними винаходами. На практиці ж у більшості випадків з метою підвищення свого доходу тролі використовують різного роду недобросовісні дії. Типовим прийомом патентного троля є подача ряду заявок на різні перспективні варіанти розвитку технології, сформульовані в загальній і неконкретній формі. Після цього залишається чекати, поки хто-небудь насправді винайде їх, тобто створить працездатну конструкцію і почне реалізацію. Потім пред'явити йому позов.

У кінці червня 2012 р. американські дослідники з Бостонського університету J. Bessen і M.J. Meurer опублікували дослідження «The direct costs from NPE disputes» [1]. У роботі дається оцінка основних фінансових витрат, викликаних діями патентних тролів в економіці США. Автори роблять висновок, **що найбільші прямі і непрямі витрати несуть**

малі й середні інноваційні компанії, тобто ті, що найчастіше дають можливість проявити себе молодим винахідникам, розробляють нові технології, створюють робочі місця і підтримують здорову конкуренцію. Значна кількість претензій стосується винаходів у сфері програмного забезпечення, у тому числі у сфері Інтернету.

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

Унікальність проведеного дослідження обумовлена збіраною інформацією, яка раніше була малодоступною, зокрема: судові претензії патентних тролів до організацій малого й середнього бізнесу; витрати, витрачені на вирішення судових спорів; розмір ліцензійних платежів за використання патентів, які вимагали непрактикуючі організації.

Непрактикуючі особи (non-practicing entities, NPE), або патентні тролі – це фізичні або юридичні особи, які володіють патентами, але самі не використовують запатентовану технологію для виробництва товарів і послуг, а замість цього пред'являють судові претензії до організацій, які виробляють такі товари і послуги. Виникли з метою надання допомоги винахідникам, які не мали достатніх коштів або досвіду для просування патенту на ринку і його захисту, вже в XIX ст. «патентні акули» піддаються різкій критиці за зловживання своїми правами. Зазвичай до

числа NPE відносять не тільки одіозних патентних тролів, але й ряд інших організацій, зокрема: університети, індивідуальні винахідники, неконкуруючі організації (які захищають свої патенти не в тій сфері економіки, в якій вони ведуть основну комерційну діяльність). Але авторів дослідження насамперед цікавив різновид NPE, що спеціалізується виключно на захисті патентів, які не використовуються нею самостійно, тобто патентні тролі.

В американській справі *Highland Plastics, Inc. v. Sorensen Research and Development Trust* (2011р.) суд визнав цілком допустимим використання терміна «патентний троль» в офіційних матеріалах, вказавши, що *«цей термін широко використовується і однозначно трактується в патентних судових розглядах, і не є настільки зневажливим, щоб визнати його вживання недоречним»* [1].

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

Патентні тролі переслідують малі й середні підприємства значно частіше, ніж великі (див. таблицю).

Невеликі компанії, що несуть збитки через діяльність патентних тролів, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації, закривати бізнес. Унаслідок цього порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток, страждають інтереси споживачів.

Автори дослідження наводять також показники щодо витрат компаній, пов'язаних з вимогами NPE. Так, середня сума судових витрат по одній судовій справі становить 1,38 млн. дол. (420 тис. дол. для малих / середніх фірм; 1 млн. 520 тис. дол. – для великих). Ураховуючи значно менший дохід невеликих компаній, у відносному вираженні вони несуть

**Загальна статистика по судових справах,
ініційованих NPE в 2005 – 2011 рр.**

Статистика по досліджуваних компаніях					Загальна статистика			
	Компанія	Процеси, в яких є відповідачем	Судових процесів на компанію	Середня виручка (млн. дол.)	Компанія	Процеси, в яких є відповідачем	Судових процесів на компанію	Середня виручка (млн. дол.)
Кількість	82	1184	14,4	12 474,7	9 385	20 565	2,2	3 243,3
Завершених процесів		784				15486		
Процент завершених		66%				75%		
Розмір компанії	Частка	Частка			Частка	Частка		
Малий/середній	44%	13%	2,7	297,1	90%	59%	1,4	82,6
Крупний (виручка від 1 млрд. дол.)	56%	88%	14,9	22 005	10%	41%	9,0	16 666,4
Сфера діяльності компанії								
Software, E-commerce, Finance	37%	26%	6,7	7 103,1	22%	31%	3,1	3654,8
Hardware	63%	74%	11,2	15573,7	78%	69%	1,9	3 087,2
Публичні компанії	72%				14%			

істотно більші судові витрати в порівнянні з великими фірмами. Через значну асиметрію реальних цифр (наприклад, у 5% справ великих компаній розмір судових витрат перевищував 22 млн. дол.) медіана по цих витратах буде істотно меншою: 0,2 млн. дол. по одній справі; 0,07 млн. дол. для малих / середніх і 0,23 млн. дол. для великих компаній.

На врегулювання судових справ (виплату роялті, штрафів та інших витрат) компанії в середньому витрачають 6,53 млн. дол. (1,33 млн. дол. – малі / середні фірми; 7,27 млн. дол. – великі). Медіана відповідно: 0,22 млн. дол. по одній справі; 0,18 млн. дол. для малих / середніх і 0,23 млн. дол. для великих компаній. Ці витрати на врегулювання претензій у перерахунку на компанію становлять значно більшу суму, оскільки більшість опитаних компаній були змушені неодноразово брати участь у розглядах у 2005–2011 рр. У середньому компанії витрачали на ці цілі 58,38 млн. дол.; малі / середні фірми – 7,06, великі – 88,47 млн. дол.

У дослідженні наводяться відомості,

отримані від самих NPE, про розміри сум, одержуваних ними під час врегулювання спорів у позасудовому порядку, проте ці дані не можна вважати абсолютно точними, оскільки більша частина NPE ухилилася від надання інформації. Крім того, неможливо отримати відомості про більшу частину фірм, які витратили кошти на порятунок від претензій патентних тролів без судових процесів. А втім, наявні дані досить показові. Вони відображають дві тенденції: *перша* – позасудове врегулювання зазвичай обходиться дешевше (у середньому компанії витрачали 29,75 млн. дол. великі фірми – 42,43 млн. дол.); *друга* – невеликим компаніям доводиться платити більше: в порівнянні з судовими витратами – 7,06 млн. дол., у позасудовому порядку – 8,14 млн. дол. Автори дослідження вважають, що відсутність внутрішніх юридичних ресурсів змушує такі фірми частіше платити за дорогі зовнішні ресурси, витрати на які порівнянні з судовими витратами.

Дослідники впевнені, що саме кошти, які виплачуються патентним троям у позасудо-

вих процедурах, становлять основні прямі витрати бізнесу від подібних патентних суперечок [1]. Дійсно, наявні дані дозволяють припустити, що значний інтерес NPE до невеликих компаній, які не мають достатніх фінансових і юридичних ресурсів на свій захист, на практиці призводить до величезної кількості подібних претензій і обсягів стягнутих коштів. Невеликі компанії вкрай рідко повідомляють про те, що вони стали жертвами чергової акції патентних тролів.

Стосовно загальних витрат практикуючих фірм, пов'язаних з виплатами на користь патентних тролів, то за розрахунками авторів, розміри платежів (щодо судових і позасудових процедур) приблизно такі, млрд. дол.: 2005 р. – 6,574; 2006 р. – 6,874; 2007 р. – 11,334; 2008 р. – 12,603; 2009 р. – 13,726; 2010 р. – 22,303; 2011 р. – 29,213.

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

Далі дослідники торкаються такої поширеної спроби виправдання діяльності патентних

тролів, як захист інтересів винахідників-початківців від великих агресивних патентних гравців на ринку. Аналіз показує, що середня виручка фірм-винахідників, які користуються послугами патентних тролів, практично аналогічна середній виручці переслідуваних патентними тролями фірм (6,3 проти 10,8 млн. дол.).

Отже, позитивний вплив патентних тролів на інноваційний розвиток видається більш ніж сумнівним. По-перше, їхня удавана допомога виражається не в захисті початківців-винахідників, а в конкурентному тиску на подібних винахідників, особливо в їх найбільш активну пору (як показало дослідження, ризику стати жертвою NPE істотно зростають після проведення НДДКР (R&D) і випуску нового інноваційного продукту). По-друге, лише 21% зібраних патентними тролями коштів дістається малим винахідникам-клієнтам NPE, тоді як переслідувані відповідачі витрачають куди більш серйозні суми (у вигляді прямих і непрямих витрат), що негативно позначається на інноваційній практиці. NPE приносять малим і середнім інноваційним компаніям більше збитків, ніж ці NPE надалі вкладають у розвиток винахідництва. *По-третє*, широко рекламована NPE допомога початківцям-винахідникам щодо ліцензування їхніх технологій наштовхується на явне небажання купувати ці технології тими, хто усвідомлює, які кошти вони втратять у ході будь-якого роду розгляду з NPE.

Підсумовуючи, слід зазначити, що діяльність патентних тролів заохочує їхніх клієнтів до створення загальнопоширених, типових технологій з мінімальним винахідницьким рівнем, оскільки саме вони є найбільш перспективними з точки зору пред'явлення претензій більш широкому колу осіб.

Беручи до уваги, що витрати на R & D у 2009 р. становили близько 247 млн. дол., витрати на врегулювання претензій NPE складають вагомий «податок» на інвестиції в інновації. Але наскільки він взагалі потрібен?

Це негативне явище набуло поширення і в Україні. Про нього, зокрема, йшлося на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України питань науки і освіти «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання» (5 жовтня 2009 року). *«Патентне право сьогодні в Україні перетворилося в інструмент, за допомогою якого можна усунути з ринку небажаного конкурента, скоротити обсяги виробництва, заблокувати або зупинити діяльність будь-якого підприємства, довести його до банкрутства. Департаментом інтелектуальної власності видаються патенти (на корисні моделі) на технічні рішення, які відомі вже століттями. Наприклад, патент України № 43497 «Спосіб поховання та зберігання тіла померлого» (фактично склеп), патент України № 34764 «Опора для винограднику», (фактично палиця). Причому останнє технічне рішення визнано піонерним, тобто таким, що не має аналогів у світі! Не кращий стан справ і з патентами на промислові зразки. Наприклад, патент України № 10188 видано на комплект профілів, які відомі вже понад тридцять років і виробляються багатьма виробниками як в Україні, так і за її межами» [2, с.252].*

Як вважають експерти, все більше насторожують перекося в патентній системі, виправити які зможе лише переоцінка основних принципів патентного права. Фармацевтика, генна інженерія й ІТ-індустрія є сферами, де дискусія про оптимальний режим патентної охорони точиться найбільш гостро.

А поки судам й іншим регулюючим органам слід частіше покладатися на існуючі, хоч і нечисленні, способи досягнення балансу інтересів усіх учасників, наприклад, з використанням концепції FRAND – ліцензування.

Нещодавно фірма Article One Partners (Нью-Йорк), що спеціалізується на дослідженнях і аналітиці в секторі практичного патентування, запропонувала клієнтам новий сервіс. З його допомогою стає можливим значно обмежити активність патентних тролів, які паразитують

на великих брендах шляхом судового оскарження їх патентів і нових продуктів. Нова послуга Litigation Avoidance (уникнути розгляду), пропонується компанією великим замовникам, спрямована на виключення можливості отримання доходу патентними троями, що живуть за рахунок скупки патентів і пред'явлення претензій, судових позовів, тобто на виключення появи «неякісних патентів». Першим учасником сервісу Litigation Avoidance стала компанія Microsoft [3].

Висновки

Для боротьби з патентними троями пропонуються такі заходи: підвищення якості патентної експертизи патентних відомств країн; введення обмеження на максимальний розмір відшкодування за порушення прав на патенти; відпрацювання ефективного механізму примусового ліцензування в разі невикористання фірмою свого винаходу [4, с.7].

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

ЛІТЕРАТУРА

1. The Direct Costs from NPE Disputes Boston University – School of Law; Research on Innovation Boston University – School of Law June 28, 2012 Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210
2. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання [Автор-упорядник: Г.О. Андричук]. – К: Парламентське вид-во, 2010. – 384 с.
3. У боротьбу з патентними троями вступає Microsoft [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://weeknews.in.ua/news/microsoft/1234-u-borotbu-z-patentnimi-troliami-vstupae-microsoft.html>
4. Єгоров І., Чехун В. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №137/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_137_2012.pdf