

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

## РЕФОРМА ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ США: АНАЛІЗ ЗМІН

*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, стягування 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.

### ВСТУП

Індустрія інтелектуальної власності у США забезпечує 40 млн робочих місць, її внесок у внутрішній валовий продукт становить п'ять трлн дол. (майже 35%). Значущість інтелектуальної власності для економіки стала спонукальним мотивом для прийняття Відомством з патентів і торгових марок США (далі — Відомство) ініціативи щодо підвищення якості патентів [1]. Цілеспрямовані зусилля службовців Відомства протягом останніх кількох років дозволили значно скоротити кількість нерозглянутих патентних заявок і сам термін розгляду заявки. Цьому сприяв нещодавно прийнятий новий Закон про реформу патентного законодавства, який отримав назву Закон Лейхі–Сміта (*Leahy-Smith America Invents Act*).

**Реформа** (лат. *reforma*) — зміна в якій-небудь сфері життя, що не зачіпає функціональних основ, або перетворення, введене законодавчим шляхом. Реформа може трактуватися як "re-" і "form", тобто зміна форми, зміна змісту або суті чого-небудь (якогось об'єкта реалізації реформи). Реформа передбачає суттєві зміни

в механізмі функціонування об'єкта. Можлива зміна основоположних принципів, що приведе до принципово нового результату і отримання принципово нового об'єкта. Водночас не слід плутати поняття "реформа" і "модернізація" або "удосконалення". Реформа у цьому випадку, по суті, є корінним переломом усталених процесів, традицій тощо.

Незважаючи на фінансову кризу і зростаючий державний борг, США залишаються найбільшим і найбільш розвинутим ринком світу, на який прагнуть потрапити компанії багатьох країн. Так, кількість нерезидентів, які подають заявки на отримання патенту, в 1,02 разу перевищує кількість резидентів, що сприяє зростанню інновацій у США і залучає додаткові фінансові кошти, зокрема і в довгостроковій перспективі (строк правової охорони винаходу становить 20 років, промислового зразка — 15 років).

У 2015 р. у світі налічувалося 10,6 млн діючих патентів. Приблизно чверть із них припадала на частку США (24,9% від загальносвітового показника). Незважаючи на те, що США займають друге місце в світі після Китаю за кількістю за-

явок на видачу патентів, їм належить першість у світі за кількістю заявок у сфері цифрових комунікацій і комп'ютерних технологій.

За даними дослідження компанії Chetan Sharma Consulting (США), яка протягом останніх 20 років займається вивченням патентів у США і Європі, сегмент мобільних технологій стає все більш конкурентним, і в 2013 р. на нього прийшла приблизно чверть усіх виданих патентів. За десять років кількість патентів, які щорічно реєструються у США й стосуються технологій мобільного зв'язку, зросла на 591%. При цьому Європейське патентне відомство (*European Patent Office*) за рік видає приблизно втричі менше патентів, ніж Відомство США [2].

### ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Економіко-правові проблеми ефективності функціонування патентної системи США на різних етапах досліджували іноземні вчені: Д. Авербах, М. ду Валл, М. Файнберг, П. Розенберг, К. Ідріс, В. Єременко, Д. Колесников, І. Полонська, А. Ренкель та українські науковці Г. Андрощук, В. Базилевич, Ю. Бошицький, В. Валле (Потехіна), І. Дахно, В. Дмитришин, І. Єгоров, В. Грига, Ю. Капіца, О. Красовська, Л. Работягова, В. Чеботарьов, В. Чехун, Л. Федулова, В. Хаустов, П. Цибульов, Т. Ярошевська та ін. Водночас багатогранність і комплексний характер проблематики вимагають подальших науково-технічних та економіко-правових досліджень.

Зважаючи на те, що в результаті прийняття 16 вересня 2011 р. Закону про зміну Патентного закону США 1952 р. (розділ 35 Зводу законів США) була здійснена реформа патентного законодавства, видається необхідним детально дослідити найбільш вагомі зміни та доповнення, які є основою проведеної реформи [3]. За твердженням американських офіційних осіб Закон Лейхі–Сміта є найбільш значущою подією в патентному праві США за останні 60 років (з моменту прийняття Патентного закону США 1952 р.), застосування якого створює нові робочі місця та посилює конкурентоспроможність американської продукції в рамках глобальної економіки [4].

**Метою статті** є генезис, аналіз стану, останніх змін і тенденцій розвитку патентної системи США. Під патентною системою автори розуміють сукупність політичних, економіко-правових, організаційних, судових заходів, які, базуючись на наданні патентоволодільцю тимчасової монополії на певній території, забезпечують розвиток національної технології та її вигідне комерційне використання. Засвідчує права інтелектуальної власності на винахід, ко-

рисну модель, промисловий зразок охоронний документ — патент, який надає його володільцю виключне право на використання цього об'єкта. Патент — ефективний засіб захисту інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), охорони прав винахідників, захисту патентоволодільця від недобросовісної конкуренції.

### ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

**З історії патентної системи США.** У XVI столітті, в період колонізації сучасної території США англійцями та війни за незалежність (1775–1783 рр.), право на інновації захищав британський Патентний закон Єлизавети I. Вперше власне патентне законодавство було прийнято Першим Конгресом США в 1790 р., а його нова версія з'явилася лише через 46 років — у 1836 р. Саме тоді було закладено ключові принципи правової охорони результатів технічної творчості та започаткована нумерація американських винаходів. Так, починаючи з 1790 р. до теперішнього часу було видано понад шість млн патентів [5].

Американське суспільство приділяє велику увагу розвитку творчої діяльності населення і захисту її результатів. Недарма перша стаття (розділ 8) Конституції США містить такий пункт: *“сприяти прогресу науки і корисних мистецтв, забезпечуючи на певний строк авторам і винахідникам виключне право на їхні твори і відкриття”*. Навіть першим главою Патентного відомства США був не хто інший, як сам Томас Джефферсон, майбутній третій президент США.

У 2015 р. у США відзначалось 225-річчя прийняття першого Патентного закону. З моменту його прийняття всі досягнення країни в сфері технологій проходили через Відомство, яке пишається такими заявниками, як Олександр Белл, Чарльз Гудйр, Роберт Фултон, Айзек Зінгер, брати Райт, Томас Едісон, Нікола Тесла, Стів Джобс.

З 1836 р. у Патентний закон вносились лише незначні поправки, які майже не зачіпали концептуальні правові положення, а суттєва реформа відбулася, коли було прийнято Патентний закон США 1952 р., який складає розділ 35 Зводу законів США. Пропозиції щодо реформування американської патентної системи висувалися відразу ж після прийняття 29 листопада 1999 р. Закону про охорону американських винахідників (далі — Закон 1999), яким було внесено помітні зміни в Патентний закон США 1952 р. (публікація патентних заявок після закінчення 18 місяців від найбільш ранньої дати їх подачі, повторна експертиза з участю сторін та ін.) [3].

Однак спроби змінити Патентний закон США 1952 р., в 2005, 2007 і 2009 роках не увінчалися успіхом. Нарешті, 23 червня 2011 р. Закон про зміну Патентного закону США 1952 р. був схвалений Палатою Представників, затверджений Сенатом, і 16 вересня 2011 р. підписаний президентом США Бараком Обамою. Документ отримав назву “Leahy-Smith America Invents Act” — Закон про патентну реформу (далі — Закон). У передмові до тексту закону, який увійде в історію під номером H.R. 1249, сказано, що новий закон “приведе патентну систему США у відповідність до вимог сучасності, буде сприяти розвитку інновацій, створенню нових робочих місць і приведе до економічного зростання держави”.

Ключовим аспектом прийнятого Закону 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, Закон створює нові механізми для захисту патентів і заявок в адміністративному порядку в патентному відомстві.

Закон про патентну реформу — досить об’ємний законодавчий акт (понад 340 стор.) і містить 37 параграфів, кожен із яких має власне найменування і присвячений окремому аспекту реформи американського патентного законодавства. Параграфи відповідно змінюють і доповнюють положення Патентного закону США 1952 р. (далі — Патентний закон) та інших американських законодавчих актів. Дати вступу їх в силу різні: від 16 вересня 2011 р. до 16 березня 2013 р. Розглянемо найбільш значущі зміни та доповнення, внесені Законом, які становлять основу патентної реформи США, більш докладно.

**Перехід від системи першого винахідника (First inventor to file) до системи першого заявника.** Це найбільш очевидний аспект гармонізації патентної системи США із патентними системами більшості країн світу. Закріплений в § 3 Закону принцип можна умовно назвати “перший винахідник-заявник”. Положення цього параграфа свідчать про історичну подію в патентному праві США — перехід від принципу “перший винахідник” до принципу “перший заявник” [4]. За загальним правилом згідно з принципом “перший винахідник” дата пріоритету винаходу визначається за датою створення винаходу, тоді як відповідно до принципу “перший заявник” вона визначається за датою подання в патентне відомство першої заявки на патент.

#### **Умови патентоспроможності. Новизна.**

Попередня редакція § 102 Патентного закону містила положення про те, що винаходу не може надаватися охорона, якщо, зокрема, винахід був відомим або використовувався іншими особами в США, або на нього був отриманий патент, або він описаний у друкованій публікації в США чи іншій країні до його створення особою, яка подала заявку на патент. Крім того, окремо оговорювалась така підстава для відмови в видачі патенту, як встановлення факту створення винаходу в США іншою особою (до створення його заявником), яка “не відмовилась від нього, не замовчала і не приховала його до дати подання заявки”.

Відповідно до нової редакції § 102 (а) “Умови патентоспроможності; новизна” особа має право на патент, за винятком таких випадків:

- заявлений винахід був запатентований, описаний в друкованому виданні чи перебував у публічному використанні, у продажу або іншим чином став доступним громадськості до дати подання заявки на винахід;
- заявлений винахід був описаний у виданому патенті або в заявці на винахід, яка опублікована або вважається опублікованою, якщо патент або заявка, залежно від обставин, вказує іншого винахідника і фактично подана до дати подання заявки на винахід.

Звідси випливає, що в попередній редакції § 102 дата пріоритету винаходу встановлювалась за датою його створення винахідником (принцип “першого винахідника”), в той час як у новій редакції параграфа ця дата прив’язана до дати подання заявки (принцип “першого винахідника-заявника”).

Радикальний перегляд § 102 щодо встановлення обставин і документів, які відносяться до попереднього рівня техніки, є одним із центральних аспектів патентної реформи США. Так, відповідно до нової редакції § 102 відкрите застосування винаходу і продаж його в будь-якій країні світу можуть бути протиставлені патенту США або заявці на патент. Будь-яка заявка з більш ранньою датою подання, зокрема й іноземні заявки, а не тільки американські попередні заявки і заявки за процедурою РСТ (Договору про патентну кооперацію (*Patent Cooperation Treaty*)), також відносяться до попереднього рівня техніки.

Так, у результаті реформи був здійснений перехід від відносної світової новизни (враховувались лише факти використання винаходу тільки на території США) до більш суворої абсолютної світової новизни при перевірці відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності. Ці зміни поставили іноземних

заявників і американських заявників, які займаються дослідженнями за кордоном, в рівні умови зі звичайними американськими заявниками.

**Пільга за новизною.** Щодо встановлення новизни винаходу в новій редакції § 102 в пункті "b" вказані винятки, зміст яких полягає в наступному. Розкриття винаходу, зроблене за один рік або менше до дійсної дати подання заявки на винахід, не входить до рівня техніки згідно з пунктом "a", якщо:

- розкриття предмета винаходу було зроблено винахідником або співвинахідником (*coinventor*) чи іншою особою, яка одержала його безпосередньо чи опосередковано від винахідника або співвинахідника;
- предмет винаходу до розкриття був оприлюднений винахідником або співвинахідником чи іншою особою, яка одержала розкритий предмет винаходу безпосередньо чи опосередковано від винахідника або співвинахідника.

Отже, в патентному праві США передбачена річна пільга за новизною, якщо розкриття предмета винаходу здійснено самим винахідником або зроблено іншою особою з прямої або непрямої згоди винахідника. Аналогічна норма застосовується і в українському законодавстві. Відповідно до ч. 6 ст. 7 "Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі" Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII у редакції від 05.12. 2012 р. на визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Слід зазначити, що пільга за новизною відповідно до статті 55 Європейської патентної конвенції (ЄПК) надається протягом шести місяців у випадках очевидного зловживання, вчиненого щодо заявника, або експонування заявником свого винаходу на офіційних або офіційно визнаних виставках. Аналогічні норми передбачені в патентних законодавствах держав-учасниць ЄПК [6].

**Неочевидність.** У § 103 Патентного закону, де визначено таку умову патентоздатності, як неочевидність предмета винаходу, слова "в той час, коли винахід було створено" замінено словами "до дійсної дати подання заявленого винаходу".

**Обмеження об'єктів патентування.** Дуже важлива норма закріплена в § 33 Закону, спрямованому на обмеження у видачі патентів певної категорії. Так, згідно з пунктом "a" § 33, не-

зважаючи на будь-яке інше положення закону, ніякий патент не може бути виданий за заявкою на людський організм. Відповідно до пункту "b" (1) цього параграфа згадана вище норма застосовується до будь-якої заявки на патент, яка на дату прийняття Закону (16 вересня 2011 р.) знаходиться на розгляді або подана на цю дату, або після цієї дати. Коментована норма не зачіпає дійсність раніше виданих патентів у цій сфері (п. "b" (2)).

Цілком очевидно, що лаконічність згаданої вище норми без відповідної правозастосовчої практики не дозволяє зробити коректні висновки щодо її співвідношення з відповідними нормами континентального патентного права, зокрема, з правилами 28 (виключення з патентоспроможності) і 29 (людський організм і його елементи) Інструкції до Європейської патентної конвенції.

**Похідні винаходи.** Розглянуті вище фундаментальні перетворення Патентного закону спричинили зміни інших його положень, які стосуються важливих особливостей патентного права США. Насамперед, це положення § 135 "Пріоритетні зіткнення" і § 291 "Зіткнення патентів".

Нова редакція § 135 Патентного закону вилучила дорогу і тривалу процедуру, пов'язану з пріоритетними зіткненнями. Замість цього вводиться процедура встановлення авторства заявленого винаходу шляхом перевірки, чи не скопіював більш ранній заявник незаконно винахід, який було заявлено пізніше, тобто провадження щодо заявок на похідні винаходи (*Derivation proceedings*).

Заявник більш пізнього винаходу може подати до Патентного відомства клопотання про початок такого провадження. Клопотання повинно містити, зокрема, підстави, які свідчать, що вказаний у більш ранній заявці винахідник присвоїв заявлений винахід як похідний від винаходу винахідника, який подав клопотання, і більш рання заявка на такий винахід була подана без його дозволу. Таке клопотання може бути подано тільки протягом року, починаючи з дати першої публікації заявки на винахід, що є ідентичним або суттєво подібним винаходу, заявленому в більш ранній заявці. Клопотання повинно бути подано під присягою і з приведенням суттєвих доказів.

У новій редакції § 291 Патентного закону йдеться про похідні патенти (*Derived patents*). Так, володільць патенту може звернутися з цивільним позовом до володільця іншого патенту, який заявив права на той самий винахід, але з більш ранньою датою подання, якщо винахід, що заявлявся в цьому патенті, є "похідним від



винахідника винаходу” (*derived from the inventor of the invention*), заявленого в патенті, чий володілець звернувся з позовом відповідно до цього параграфа. Позов може бути поданий тільки протягом періоду до закінчення першого року, починаючи з дати видачі першого патенту, і повинен містити претензії до патентоволодільца передбачуваного похідного винаходу.

Отже, незважаючи на відмову від провадження за пріоритетними зіткненнями, яким встановлювався дійсний “перший винахідник”, застосування принципу “перший винахідник-заявник” в Патентному законі США має свої особливості. За висновком американських авторів, мета гармонізації американського патентного законодавства з патентними законодавствами інших країн щодо такого фундаментального питання в повному обсязі не досягнута. Нова патентна система США не відповідає як загальноприйнятій класичній системі першого заявника, так і системі першого винахідника [5–7].

#### **Присяга або декларація винахідника.**

Відповідно до попередньої чинної редакції § 115 Патентного закону заявник повинен був скласти присягу стосовно того, що він вважає себе дійсним і першим винахідником способу, машини, виробу або композиції речовини або їх удосконалення, об'єкта, на який він подає заявку.

Відповідно до нової редакції цього параграфа будь-яка фізична особа, яка є винахідником або співвинахідником, повинна скласти присягу або зробити декларацію щодо заявки, яка подається. Присяга або декларація повинна містити заяву про те, що: заявка була подана особою, яка складає присягу або робить декларацію, або це було зроблено з її дозволу; така фізична особа вважає себе дійсним винахідником заявленого в заявці винаходу.

Замість присяги або декларації заявник може подати заміник заяви (*Substitute statement*), якщо фізична особа: не здатна скласти присягу або зробити декларацію внаслідок смерті, недієздатності або неможливості її знайти або зв'язатися з нею після ретельних зусиль; зобов'язана поступитися винаходом, але відмовилася скласти присягу або зробити декларацію.

Фізична особа, яка зобов'язана поступитися заявкою на патент, може включити такий заміник заяви в акт передання заявки.

**Подання заявки особою, яка не є винахідником.** Положення § 118 Патентного закону стосуються подання заявки особою, яка не є винахідником. Так, робиться невелика поступка щодо дозволу власникам підприємств (а не

тільки винахідникам) подавати заявки на патент, як це прийнято у патентних законах більшості країн світу. Однак вимога стосовно підписування декларації самим винахідником продовжує діяти. Більш того, вимагається, щоб винахідник зазначав, що подання заявки було здійснено ним самим або з його дозволу.

Нова редакція цього параграфа сформульована в такій спосіб. Особа, якій винахідник поступився або зобов'язаний поступитися винаходом, може подати заявку на патент. Якщо голова Патентного відомства дозволяє видати патент за заявкою, яка подана особою іншою, ніж винахідник, відповідно до цього параграфа патент повинен бути виданий дійсно зацікавленій стороні й за таким повідомленням винахідника, яке голова буде вважати достатнім [7].

#### **Кращий спосіб здійснення винаходу.**

Згідно з § 112 Патентного закону однією з вимог до змісту заявки є викладення в описі заявки кращого, на думку винахідника, способу здійснення його винаходу. Невідповідність опису винаходу вказаній вимозі часто використовувалась відповідачем у судовому спорі про порушення патенту як обставина, що свідчила про недійсність порушеного їм патенту. Це відповідало положенню § 282 (3) Патентного закону в попередній редакції.

Закон не виключив абсолютно цю вимогу, але унеможливив застосовувати її невиконання як підставу для визнання патенту недійсним у процесі судового провадження. Відповідно до § 15 Закону нова редакція підпункту 3 § 282 Патентного закону сформульована так: відсутність кращого способу здійснення винаходу не є підставою, за якою будь-яке домагання патенту може бути скасовано або визнано недійсним.

Оскільки найкращий варіант здійснення винаходу залежить від суб'єктивної точки зору винахідника, він рідко піддається сумніву експертів патентного відомства. Однак відсутність судового покарання винахідника за невиконання цієї вимоги значною мірою вихолощує її сутність. Проте заявникам слід продовжувати докладати зусилля для описування в матеріалах заявки кращого, на думку винахідника, способу здійснення його винаходу в зв'язку з тим, що Патентне відомство США може, як і раніше, відхилити патентні заявки через відсутність його в описі [6].

**Публікація заявок.** Представлення третіми особами інформації до видачі патенту (*pre-issuance submissions by third parties*). Цей параграф вніс зміни до §122 Патентного закону “Конфіденційний характер заявок; публікація патентних заявок”. У 1999 р. цей параграф був доповнений однією з найбільш важливих і давно

очікуваною громадськістю нормою про публікацію заявок на винаходи після закінчення 18 місяців від більш ранньої дати подання заявки.

Водночас норма про обов'язкову публікацію заявки має кілька винятків: зокрема, не публікуються заявки, які не подаються для зарубіжного патентування, і за якими подається клопотання про те, щоб вони не були опубліковані. Практично це означає, що американські заявники, які не мають економічних інтересів за кордоном і користуються тільки національною системою подання заявок, можуть і надалі зберігати конфіденційність своїх розробок аж до видачі патенту. Водночас всі інші заявки, зокрема заявників-нерезидентів, будуть опубліковані англійською мовою після закінчення 18 місяців від дати пріоритету. Цілком очевидно, що ця категорія американських заявників буде мати переваги в зв'язку з оперативним інформуванням щодо нових розробок своїх конкурентів, особливо з іноземних держав.

**Попередній рівень техніки, який враховується при проведенні експертизи.** У 2011 р. § 122 Патентного закону було доповнено пунктом "е", в результаті чого зацікавлені особи отримали можливість представляти в Патентне відомство інформацію щодо попереднього рівня техніки, яка буде врахована при проведенні кваліфікаційної експертизи опублікованих заявок. Так, будь-яка третя сторона може надіслати до Патентного відомства патент, оприлюднену патентну заявку або іншу друковану публікацію, яка входить до попереднього рівня техніки з метою проведення експертизи опублікованої заявки.

Подання такої інформації має здійснюватися у письмовій формі в строк до настання найбільш ранньої події:

- дати повідомлення заявника особисто або поштою про прийняття заявки відповідно до § 151;
- шести місяців після дати, на яку заявка на патент вперше опублікована Патентним відомством відповідно до § 122;
- дати першого відхилення будь-якого домагання експертом в процесі експертизи заявки на патент відповідно до § 132.

Будь-яке подання інформації повинно містити точний опис відповідного документа, супроводжуватися документом про сплату мита, встановленого головою Патентного відомства, і включати заяву особи, яка здійснює таке подання інформації.

**Прискорена експертиза.** Згідно з § 25 Закону вводиться прискорена експертиза (*Priority examination*) для важливих технологій. Так, § 2 (6) (2) Патентного закону доповнено підпунктом "g",

згідно з яким Патентне відомство може з урахуванням будь-яких вимог, запропонованих головою, на прохання заявника, провести прискорену експертизу заявок на продукти, процеси або технології, які є важливими для національної економіки чи національної конкурентоспроможності без відшкодування додаткових витрат, передбачених для такої прискореної експертизи. Більш докладно про організаційно-економічний механізм прискореної експертизи заявок на винаходи розглянуто в матеріалах спеціального дослідження.

Згідно з підрахунками американських авторів, Патентному відомству потрібно 28 місяців для здійснення першої юридично значущої дії відносно поданої заявки. Нова прискорена експертиза призначена для скорочення періоду здійснення першої юридично значущої дії до шести місяців, що дозволить довести загальний строк процедури видачі патенту до 12 місяців [8; 9].

**Винаходи, створені за сприяння федерального уряду.** У США 12 грудня 1980 р. був прийнятий Закон Бейла–Доула, внаслідок чого в Патентний закон було включено главу 18 (§§ 200–212), якою врегульовано права на винаходи, створені за сприяння федерального уряду. Основна особливість такого регулювання полягає в закріпленні виключного права інтелектуальної власності на винахід, створений із використанням урядових фінансових коштів, за малими підприємствами та некомерційними організаціями (зазвичай, це університети та інші навчальні заклади), які виступають як підрядчики-виконавці. При цьому урядова установа отримує невиключну, оплатну ліцензію на використання цього винаходу в США та інших державах.

Параграфом 13 "Угоди про фінансування" Закону про патентну реформу внесено зміни до § 202 (c) (e) (i) Патентного Закону, завдяки яким збільшена частка роялті, що відраховується на науково-дослідну та конструкторську діяльність некомерційних організацій, з 25% до 85% і зменшена частка, яку отримує казначейство США, з 75% до 15% [7].

**Попереднє комерційне використання (Право на захист від позову про порушення патенту).** Такий захист спочатку передбачався як право попереднього користування винаходами тільки в сфері методів ведення бізнесу. Однак реформа патентного законодавства США ввела повноцінний інститут попереднього користування щодо всіх об'єктів винаходу. Зміни § 273 Патентного закону вводять нові правила захисту від позову про порушення патенту, виданого на дату прийняття закону і після цієї

дати, посиланням на попереднє користування. Зазначені зміни дозволяють відповідачу спростувати звинувачення в порушенні патенту за пунктами формули. При цьому відповідач повинен довести попереднє комерційне використання (внутрішнє або зовнішнє) або продаж продукту або способу, які в іншому випадку порушили би патент.

Отже, згідно з новою редакцією § 273 (а) Патентного закону будь-якій особі надається захист на підставі § 282 (b) “Презумпція дійсності; засоби захисту” щодо предмета винаходу (способу, машини, виробу, композиції речовини), який використовується у виробництві або в іншому комерційному способі, або іншим чином порушує заявлений винахід. Попереднє користування враховується в тому разі, якщо використання або продаж здійснювались у США за рік до дати подання патенту або за рік до публічного розкриття заявленого винаходу (наприклад, за рік до публікації, зробленої винахідником).

Особа, яка подає клопотання про захист відповідно до цього пункту, повинна надати переконливі докази на користь встановлення такого захисту. Право на захист від позову про порушення патенту має особистий характер. За винятком передачі самому патентоволодільцю, цим правом неможливо поступитися або передати, на нього не може бути видана виключна ліцензія, крім випадків, якщо це право є частиною добросовісного передання всього підприємства або частини бізнесу, яке (яка) підпадає під право на захист.

Право на захист від позову про порушення патенту має винятки. Право не надається, якщо предмет, який потребує захисту, є похідним (derived) від патентоволодільця. Крім того, право на захист не застосовується, якщо винахід на момент його створення був у власності або був предметом зобов'язання щодо передачі установам вищої освіти, або організаціям з передачі технологій, чия мета полягає в комерціалізації розроблених технологій. Встановлення права на захист, яке передбачене цим пунктом, не може стати причиною визнання недійсним відповідного патенту згідно з § 102 і 103 Патентного закону.

**Патентне маркування.** У правозастосовчій практиці США велике значення має патентне маркування запатентованого виробу. Якщо таке маркування не буде здійснено, патентоволоділець не зможе стягнути ніякі збитки за будь-яким позовом про порушення патенту, за винятком випадків, якщо буде доведено, що порушник був сповіщений патентоволодільцем про порушення.

До традиційних способів патентного маркування запатентованого виробу шляхом розміщення на ньому слова “патент” або скорочення “пат” (пункт “а” § 287 Патентного закону) параграфом 16 Закону додано новий “віртуальний” спосіб маркування. Натепер можна застосовувати патентне маркування в такий спосіб: на запатентованому виробі зазначаються слово “патент” або абревіатура “пат”, разом з адресою Інтернету, яка пов'язує запатентований виріб з номером патенту. Адреса Інтернету доступна для громадськості без сплати за користування.

Нова редакція § 292 “b” Патентного закону дуже відрізняється від його попередньої редакції, якою передбачався штраф до \$ 500 за кожне фальшиве маркування. Згідно з новою редакцією цього параграфа особа, якій завдано шкоду конкурентом у результаті порушення цього пункту, може пред'явити цивільний позов в окружний суд США про відшкодування збитків. При цьому гарантується тільки реальне відшкодування збитків приватної особи через фальшиве патентне маркування і не застосовується відшкодування збитків у вигляді штрафу.

У § 16 Закону про патентну реформу передбачений звіт Конгресу США, який має бути представлений головою Патентного відомства не пізніше трьох років від дати прийняття Закону про патентну реформу. Звіт повинен стосуватись аналізу ефективності “віртуального” маркування порівняно з традиційними способами патентного маркування.

Крім того, § 292 Патентного закону доповнено новим пунктом “с”, що допускає маркування продукту з використанням патенту, строк дії якого закінчився, якщо продукт входив в обсяг охорони патенту, коли патент був дійсним [10].

Підсумовуючи викладене, можна дійти такого висновку. Незважаючи на те, що патентне законодавство США було серйозно змінено останньою патентною реформою і було втілено низку заходів щодо гармонізації американської патентної системи з системами більшості країн світу, повного переходу до системи “перший заявник” не відбулося. Оскільки певні особливості патентного права США залишилися, реформовану систему скоріше можна назвати “перший винахідник-заявник”.

*(Продовження статті читайте в наступних номерах)*

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Patent quality initiative [electronic resource]. — Access: <http://www.uspto.gov/patent/initiatives/patent-quality-initiative>.

2. World Intellectual Property Indicators — 2016 [electronic resource]. — Access: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf).
3. 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).
4. 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>.
5. B. Zorina Khan. An Economic History of Patent Institutions [electronic resource]. — Access: <https://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-patent-institutions>.
6. Винковський В.И. Обзор патентных систем отдельных стран мира в части регулирования вопросов преодоления конфликта прав заявителей // Гуманитарные научные исследования. — 2014. — № 3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://human.snauka.ru/2014/03/6105>.
7. Еременко В.И. Реформа патентного законодательства США / В.И. Еременко // Изобретательство. — 2012. — Т. 12, № 7. — С. 1–9.
8. Андрощук Г.О. Прискорена експертиза патентних заявок на зелені технології в різних юрисдикціях // Інтелектуальна власність в Україні. — 2014. — № 2. — С. 44–49.
9. Андрощук Г.О. Прискорена експертиза заявок на винаходи: зарубіжний досвід // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого — 4 березня 2016 р.) / (редкол. Ю.Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантер та ін.). — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — С. 35–44.
10. Полонская И. Патентная реформа США: первые итоги / И. Полонская // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2012. — № 9. — С. 56–63.
2. World Intellectual Property Indicators — 2016. Available at: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf)
3. 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).
4. 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>.
5. B. Zorina Khan. An Economic History of Patent Institutions. Available at: <https://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-patent-institutions>.
6. Vinkovskiy V.I. (2014) Obzor patentnykh sistem ot delnykh stran mira v chasti regulirovaniya voprosov preodoleniya konflikta prav zayaviteley [Survey of patent systems of individual countries in the regulation of issues of overcoming the conflict of applicants' rights]. Gumanitarnye nauchnye issledovaniya [Humanitarian scientific research], no. 3. Available at: <http://human.snauka.ru/2014/03/6105>.
7. Eremenko V.I. (2012) Reforma patentnogo zakonodatelstva SShA [US patent reform legislation]. Yzobretatelstvo [Invention], Vol. 12, no. 7, pp. 1–9.
8. Androshchuk H.O. (2014) Pryskorena ekspertyza patentnykh zaiavok na zeleni tekhnologii v ruznykh yurysdyktsiiakh [Accelerated examination of patent applications for green technologies in various jurisdictions]. Intelektualna vlasnist v Ukraini [Intellectual property in Ukraine], no. 2, pp. 44–49.
9. Androshchuk H.O. Pryskorena ekspertyza zaiavok na vynakhody: zarubizhnyi dosvid. Polityka intelektualnoi vlasnosti v universytetakh ta naukovykh ustanovakh: Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoho seminaru [Accelerated examination of patent applications: foreign policy experience. IP at universities and research institutions. Proceedings of the International Workshop] (February 29 — March 4, 2016) ; Ed. Yu.L. Boshytskyi, Frensis Hari, Mikhail Shvanter. Lviv (in Ukr.): Galician Publishing Association Publ., 2016, pp. 35–44.
10. Polonskaya I. (2012) Patentnaya reforma SShA: pervye itogi [US Patent Reform: First Results]. Intellektualnaya sobstvennost. Promyshlennaya sobstvennost [Intellectual Property. Industrial property], no. 9, pp. 56–63.

## REFERENCES

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**, заведующий 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 принятого Закона 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. экон. 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** — завідувач 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. экон. 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.** — заведующая 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

