

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двенадцатая сессия
Женева, 18 – 21 ноября 2013 г.

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАТЕНТАМ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОСТОЯНИЮ (II)¹

подготовлено профессором Джеймсом Конли, профессором-консультантом в области технологий, Келлоггский центр научных исследований в области технологий и инноваций, Келлоггская школа управления, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, 2-ном Питером Биканом, соискателем докторской степени, кафедра управления технологиями и инновациями, WHU – Школа менеджмента имени Отто Байсхайма, Фаллендар, Германия, и доктором Нилом Вилкофом, «Dr. Eyal Bressler and Company», Рамат-Ган, Израиль

1. В приложении к настоящему документу содержится резюме исследования по патентам и общественному достоянию (II), подготовленного в рамках проекта по патентам и общественному достоянию (CDIP/7/5/Rev). В указанном исследовании проведен анализ взаимосвязи патентной системы и сферы общественного достояния на микроуровне, основанный на результатах исследования по патентам и общественному достоянию (I) (CDIP/4/3 Rev./STUDY/INF/2), выполненного в рамках проекта по интеллектуальной собственности и общественному достоянию (CDIP/4/3/Rev). Исследование состоит из трех частей. В первой части исследования описана концептуальная целостная модель, которая должна объяснить взаимосвязь патентов и сферы общественного достояния на этапах рассмотрения заявки на регистрацию патентного права и по истечении его срока действия; во второй части рассмотрены так называемые непрaktикующие субъекты (НПС) и то, как их соответствующие бизнес-модели обогащают сферу общественного достояния; в третьей части приведена более общая информация о патентной практике

¹ Мнения, выраженные в данном исследовании, являются мнениями авторов и не обязательно отражают позицию Секретариата ВОИС или государств-членов.

субъектов и рассматривается потенциальное влияние политики управления патентами на сферу общественного достояния.

2. Исследование подготовлено группой видных экспертов, в частности профессором Джеймсом Конли, профессором-консультантом в области технологий, Келлоггский центр научных исследований в области технологий и инноваций, Келлоггская школа управления, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, г-ном Питером Биканом, соискателем докторской степени, кафедра управления технологиями и инновациями, WHU – Школа менеджмента имени Отто Байсхайма, Фаллендар, Германия, и доктором Нилом Вилкофом, «Dr. Eyal Bressler and Company», Рамат-Ган, Израиль.

3. *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

Резюме исследования по патентам и общественному достоянию (II)

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей седьмой сессии, проходившей в Женеве 2 – 6 мая 2011 г., принял решение заказать проведение исследования по патентам и общественному достоянию на микроуровне (далее — исследование) в рамках проекта по патентам и общественному достоянию, как указано в документе CDIP/7/5 Rev. Общая цель упомянутого проекта обозначена в рекомендациях 16 и 20 Повестки дня ВОИС в области развития. Настоящее исследование основано на выводах исследования по патентам и общественному достоянию (I), подготовленного в рамках проекта КРИС «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» (DA_16_20_1). Его цель — помочь лучше понять, как патентная деятельность некоторых предприятий влияет на сферу общественного достояния и важную роль богатого и находящегося в свободном доступе общественного достояния. Внимание авторов сосредоточено не на нормативно-правовых аспектах патентной охраны и общественного достояния, а на том, как взаимодействие патентной сферы со сферой общественного достояния влияет на патентную практику и коммерциализацию.

Исследование состоит из трех частей. В первой части описана концептуальная целостная модель, которая должна объяснить взаимосвязь патентов и сферы общественного достояния на этапах рассмотрения заявки на регистрацию патентного права и по истечении его срока действия. Во второй части исследования рассмотрены так называемые непрaktикующие субъекты (НПС) и то, как их соответствующие бизнес-модели обогащают сферу общественного достояния. В третьей части содержится более общая информация о патентной практике субъектов и рассматривается потенциальное влияние политики управления патентами на сферу общественного достояния.

Часть I: Сфера общественного достояния и патенты

Продолжая анализировать проблему патентов и общественного достояния с целью дополнить результаты исследования I, авторы вначале описывают исходную модель для понимания общественного достояния.² В основе этой модели лежит изучение большого количества научной и научно-популярной литературы, предлагающей различные трактовки концепции общественного достояния и того, как на него могут влиять разнообразные режимы прав интеллектуальной собственности.

1) Массив общедоступной информации

Необходимым условием предложенной модели для понимания общественного достояния является наличие массива общедоступной информации, объем которой фактически можно измерить с помощью тех или иных сводных показателей. В данном исследовании этот массив информации представлен в виде упрощенного двухмерного изображения, призванного попытаться увязать все известные правовые категории частных прав владельцев информации с более обширным массивом общедоступной информации. С точки зрения этой модели, общедоступность не означает свободное использование прав частной интеллектуальной собственности, которое ошибочно принимают за раскрытие и/или использование. Данная модель предполагает, что доступ к этому массиву свободной и доступной информации имеют те, кто обладает возможностью использовать сети и/или платформы общественной информации, например, сетевые публичные библиотеки. В условиях быстрого внедрения и развития технологий повсеместного сбора и распространения данных объем информации, создаваемой в рамках этого массива, увеличивается в геометрической прогрессии. Специализированные исследовательские организации, например университеты или структуры типа Европейской организации

² Рис. 1: ИС и общественное достояние, стр. 10.

ядерных исследований (ЕОЯИ) существуют главным образом для того, чтобы эффективно развивать свободный доступ к информации и человеческим знаниям и снимать стоящие на этом пути барьеры.

В исследовании отмечается, что за пределами массива общедоступной информации существует вспомогательный массив нераскрытой, частной информации, которая в силу самого своего характера не является доступной. Ярким примером может служить коммерческая тайна, содержащая в себе информацию, которая имеет коммерческую или иную ценность, не известна широкой публике и хранится в секрете ее владельцем. Границы массива общедоступной информации не были раз и навсегда установлены. В связи с этим на изображенной модели на периферии массива общедоступной информации видны «островки» информации, часть которой стала общедоступной, а другая остается секретной (и, следовательно, находится за границами массива).

Если говорить о патентах, то объект, который патентоспособен сегодня, может утратить эту способность в будущем. Кроме того, со временем срок действия ограниченных исключительных прав, таких как патентные и авторские права, истекает в результате прекращения срока действия, признания права недействительным, отказа от него и т.д. Следовательно, информация, являющаяся объектом монопольного права патентообладателя, со временем перейдет в категорию общедоступной. И еще один факт, - все права интеллектуальной собственности, включая патентные права, являются юрисдикционными. Это означает, что один и тот же объект может подлежать охране в одной юрисдикции, а в другой находиться в сфере свободного использования и применения. Таким образом, то, что находится в пределах или за пределами того или иного «островка» интеллектуальной собственности зависит, по меньшей мере, от момента времени и географической юрисдикции.

Исходя из рассмотренного выше изображения и пояснений, касающихся общедоступной информации и существующих режимов частных прав интеллектуальной собственности, авторы исследования выводят формулу, описывающую объем сферы общественного достояния в контексте частных прав владельцев интеллектуальной собственности:

$$\text{Общественное достояние (g,v)} = M - П - А - ПТЗ - ПО - Др + T^3$$

Хотя это и упрощенная формула описания сферы общественного достояния, она может дать представление о том, как в первом приближении количественно оценить объем информации, составляющей общественное достояние, в любой отдельно взятой правовой юрисдикции, стране или регионе интеллектуальной собственности в любой конкретный момент времени.

2) Недискретные границы сферы общественного достояния

Дать количественную оценку влияния патентного права на сферу общественного достояния, согласно данным исследования 1, можно, подсчитав число случаев раскрытия патентной информации с течением времени, которая сегодня стала объектом общественного достояния. По данным ВОИС с 1883 г. в мире было подано порядка 147 млн. патентных заявок. В настоящее время около восьми миллионов либо находятся на рассмотрении, либо перешли в разряд фактических патентных прав и, следовательно, являются частным правом, находясь за пределами сферы общественного достояния. Информация, лежавшая в основе всех остальных изобретений, заявки по которым

³ Где: g = география; v = время; M = массив известной и общедоступной информации; П = патентные права; А = авторское право; ПТЗ = права на товарный знак; ПО = права на промышленный образец; Др = другие права (например, на географические указания, права растениеводов, на топологию микросхем, полезные модели, базы данных, явно выраженные традиционные знания); T = информация, ранее составлявшая тайну.

подавались с 1883 г., стала общественным достоянием в силу истечения срока действия патентов, отказа от них или признания недействительными. В абсолютном выражении сфера общественного достояния пополнилась за счет примерно 95% патентных заявок, поданных с 1883 г.

Особенности процесса перехода патента из сферы частной собственности в сферу общественного достояния требуют дальнейшего изучения. Исходя из этого, авторы исследования более подробно разъясняют причины подвижного характера границ режима патентного права и кратко описывают жизненный цикл раскрытия патентной информации, а также более подробно разъясняют характер подвижной границы режима патентного права, о котором идет речь.⁴

а) Изобретение – «Миф об одном изобретателе» и сфера общественного достояния

Анализ многочисленных важных технологий говорит о том, что «почти все они были открыты одновременно или практически одновременно двумя или более группами, работавшими независимо друг от друга». Свободный доступ к знаниям играет важнейшую роль для создания новых знаний: «изобретения, по-видимому, в своем большинстве являются не индивидуальным, а скорее социальным феноменом. Авторы опираются на результаты деятельности своих предшественников, и новые идеи нередко либо « витают в воздухе », либо обусловлены изменившимся рыночным спросом или наличием новых или более дешевых исходных материалов». Ни будь этих наработок, которые иногда публикуются или становятся доступными благодаря раскрытию патентной информации, такой процесс передачи знаний был бы невозможен или, по меньшей мере, затянулся бы. Похоже, что даже известный изобретатель редко когда может предложить новое решение без опоры то, что создано другими исследователями.

б) Патентоспособный объект и очевидность

Для того чтобы изобретение было признано патентоспособным, оно обычно должно отвечать нескольким юрисдикционным требованиям, а именно: (1) патентоспособность объекта; (2) новизна; (3) наличие изобретательского уровня (или «неочевидность» в Соединенных Штатах Америки (США)); и (4) промышленная применимость («полезность» в США). Обычно говорят, что новизна определяется объективной проверкой; в принципе, изобретение является или не является новым, если оценивать с точки зрения того или иного известного уровня техники. В то же время аналогичная проверка на предмет очевидности порождает более субъективные оценки. Кого считать гипотетическим лицом, имеющим обычные навыки в области творчества? Что разрешается комбинировать из различных известных произведений и насколько очевидное очевидно? В этой связи проверка на неочевидность, как бы ее ни называли, может отличаться в разных странах и даже в пределах одной юрисдикции в зависимости от изменений в административной и судебной позиции.

Авторы исследования приводят в качестве примера решение Верховного суда США по делу «*KSR International Co. Inc. против Teleflex, Inc.*» [550 U.S. 398 (2007)], в котором говорится, что Апелляционный суд США по федеральному округу слишком строго применил стандарт при определении очевидности. В результате этого судебного решения проверка на предмет неочевидности, похоже, стала более комплексной, что, по всей видимости, осложнило получение патента в США. Для сферы общественного

⁴ Рис. 4: Компонент патентного права в сфере общественного достояния, стр. 16. В частности, на рисунке отражено, что объекты патентного права могут перемещаться в пределах «потенциально спорной территории» в силу правовых споров о том, является ли объект патентоспособным и/или подлежит правовой защите.

достояния следствием стало потенциальное сокращение массива изобретений, способных получить патентную охрану, что с самого начала сопровождается пополнением сферы общественного достояния за счет объекта изобретения. Принимая во внимание все сказанное выше, авторы делают вывод о том, что граница между частным патентным правом и сферой общественного достояния подвижна и недискретна.

с) Отказ от патентов и их значение для сферы общественного достояния

Срок действия патента определяет время, в течение которого патентное право принадлежит частному владельцу и пока оно не переходит в сферу общественного достояния. Стандартные представления о сроках действия патента учитывают только нормативный срок, который составляет 20 лет для большинства юрисдикций. В то же время патентообладатель иногда решает отказаться от своих исключительных патентных прав до завершения нормативного срока действия патента, здесь речь идет о концепции *фактического срока действия патента* (по сути, именно патентообладатель определяет продолжительность патентной охраны). Если пошлина за поддержание патента в силе не была своевременно уплачена, то формально это означает отказ от патентного права, т.е. его переход из сферы частной собственности в сферу общественного достояния.

По мнению авторов исследования, подавляющая часть выданных патентов утрачивают свою силу или «не доживают» до окончания нормативного срока, т.е. переходят в сферу общественного достояния раньше времени. В отличие от вопроса очевидности или связанных с ней изменений в отношении патентоспособности объекта, в данном случае отказ от права частной собственности и законное разрешение использовать информацию, содержащуюся в патентных заявках, в качестве общественного достояния является свободным и окончательным выбором патентообладателя.

d) Коммерческая тайна – действие «полуальтернативы» патентам

В этой части исследования рассматривается коммерческая тайна и ее роль в сфере общественного достояния. Теоретически коммерческая тайна может сохранять свой статус в течение неопределенного времени и, следовательно, никогда не обогатит общественное достояние, но на практике существует ряд обстоятельств, при которых отдельные сведения, охраняемые владельцем в качестве коммерческой тайны, могут перейти в разряд общественного достояния и, соответственно, стать общедоступными. Кроме того, в исследовании сделан вывод, что характерная для создания, охраны и использования коммерческой тайны динамика серьезно отличается от той, которая присуща патентной деятельности.

e) Местное право – глобальная патентная арбитражная схема

По мнению авторов исследования, особые преимущества от использования общественного достояния могут получить развивающиеся страны. В частности, согласно выведенной в исследовании формуле общественного достояния, именно время и география являются независимыми переменными величинами. Так возникает *глобальная патентная арбитражная схема*.

(i) Независимо от времени, большая часть патентных заявок с последующей выдачей патентов, пополняющих и изменяющих сферу частных прав, похоже, сосредоточена в развитых странах. Это означает, что данные изобретения являются общественным достоянием в других странах, где аналогичные права на изобретение не обеспечиваются или не существуют.

(ii) Со временем некогда находящиеся в сфере частного владения изобретения переходят в сферу общественного достояния в той стране, где действовало монопольное право на патент (например, по истечении срока действия патента). Тогда субъекты из «непатентных» стран могут с выгодой использовать за рубежом накопленный национальный опыт и знания и попытаться экспортировать их (использовав эти изобретения в собственной стране без отчислений автору) на рынки развитых стран, где регистрация соответствующих патентных прав прекратила свое действие, и тем самым конкурировать исключительно на основе цены.

(iii) Накопив достаточный опыт в области инноваций и развития, субъекты из этих стран могут успешно развиваться, двигаясь по кривой знаний, когда речь идет об инновационном потенциале. Смысл состоит в том, чтобы внедрять собственные новшества и создавать свои запатентованные рыночные решения для выхода на рынки развитых стран, при условии их надлежащей патентной охраны, достаточной для дифференциации продукции, и получения прибыли от своих инвестиций в инновации.

f) Фактическое достояние общественности

Концепция фактического достояния общественности, используемая в данном исследовании, предусматривает другую форму доступа к массиву известной информации. В ее основе лежит идея о том, что патентное право является действительным и существующим. Доступ к патентной информации возможен как таковой, однако не предполагает свободного использования. С точки зрения используемой в данном исследовании модели общедоступной информации, действующие и подлежащие правовой защите патенты не предусматривают свободного доступа на этапе рассмотрения патентных заявок и, соответственно, не являются частью массива известной и общедоступной информации. Однако, ввиду того что эти патентные права являются общеизвестными в результате раскрытия патентной информации, можно утверждать, что если патентообладатели не побеспокоятся о том, чтобы защитить свои права, то последние перейдут в сферу фактического достояния общественности. Хотя с правовой точки зрения эти права не применимы в отсутствие механизма их обеспечения, «де-факто» они существуют. Следовательно, даже если патент юридически не принадлежит к достоянию общественности, фактически он может свободно использоваться, т.е. является частью общественного достояния «де-факто». По мнению авторов, только приняв во внимание оба компонента — юридический и фактический, можно говорить о понимании общественного достояния.

Исходя из этого, авторы распространяют указанную выше зависимость, определяющую сферу общественного достояния, с учетом категории фактического достояния общественности:

$$\text{Общественное достояние (г,в)} = M - П - А - ПТЗ - ПО - Др + T + \Phi^5$$

g) Последствия истечения срока действия для сферы общественного достояния

Как отмечается в других разделах, иные формы монопольных прав, основанных не на ИС, могут расширить защищенные правом собственности рыночные преимущества в отношении инновации, даже при условии истечения срока действия патентного права.

⁵ Где Φ – фактическое достояние общественности или запатентованные изобретения, которые свободны для использования, поскольку не имеют правовой защиты.

Часть II: Патентообладатели и непрактикующие субъекты (НПС)

1) Введение

Вторая часть исследования начинается с характеристики сообщества патентообладателей, подготовленной с использованием данных и результатов анализа научной и профессиональной литературы. На этой основе авторы исследования рассматривают термин НПС, или непрактикующие субъекты, их методы работы и потенциальное влияние на сферу общественного достояния. Если отсутствует возможность монопольного владения, то соответствующие участники рынка не могут пользоваться патентными правами. Далее авторы исследования устанавливают связь между владением правами и характеристикой НПС. Во второй части исследования содержится разнообразная информация, определения, называются первичные и вторичные источники, позволяющие проиллюстрировать разные формы НПС и их деятельность. Здесь также приводится краткое описание субъектов, заинтересованных в реализации прав владения на основе заявок по Договору о патентной кооперации (РСТ) по каждой отдельной стране, и рейтинг ведущих заявителей по РСТ в мире и с указанием типа субъекта. По мнению авторов, сегодня обогащение сферы общественного достояния происходит в основном благодаря малым и крупным компаниям, раскрывающим патентную информацию. Желание зарегистрировать патент является неявным управленческим решением, которое в конечном счете позволит пополнить сферу общественного достояния содержащейся в заявке информацией.

2) «Практикующие» патенты – участники процесса

Термин «непрактикующий субъект» является размытым и нечетким обозначением подкатегории патентообладателей. Буквально он распространяется на все субъекты, владеющие правами на изобретение, но по какой-либо причине предпочитающие не применять данное изобретение на практике. Помимо того, что НПС могут характеризоваться как специализирующиеся на патентных тяжбах, они также могут быть определены как лица, не имеющие собственных мощностей, т.е. «субъект, мощности которого не позволяют разрабатывать, изготавливать или распространять продукцию, имеющую охраняемые патентом признаки».

В литературе встречается следующая классификация НПС.

- (a) Субъекты, специализирующиеся на отстаивании патентных прав (РАЕ): они приобретают патенты с целью продажи прав на них в других странах (а иногда и участия в патентных тяжбах) и часто обеспечивают эффективное использование невостребованных патентов за счет создания нового рынка, причем иногда ими используются патенты (якобы) сомнительного качества. В зависимости от применяемой бизнес-модели, эти субъекты прибегают к судебной тяжбе только в крайнем случае.
- (b) Патентные агрегаторы: компании, приобретающие патенты как для наступательных, так и оборонительных целей, которые иногда выступают в качестве РАЕ более крупного масштаба.
- (c) Патентные брокеры: промежуточные субъекты, действующие на границе между вышеуказанными субъектами. Обычно они не участвуют в патентных тяжбах.
- (d) Университеты и научно-исследовательские учреждения.
- (e) Индивидуальные изобретатели.
- (f) Неконкурирующие субъекты (НКС): «компании, занимающиеся отстаиванием патентных прав, лежащих за пределами производимых ими товаров или услуг».

Специалисты в области права создали собственную, более мелкую классификацию компаний-посредников, которая характеризует их с точки зрения используемых бизнес-

моделей в области ИС (например, компании лицензионного и правоприменительного направления (PLECs), компании-каперы, корпоративные агрегаторы ИС/накопители фондов, компании-разработчики объектов ИС и технологий и т.д.). В исследовании рассматриваются НПС, их бизнес-модели и влияние на сферу общественного достояния, в частности на примере США, где НПС действуют весьма активно.

3) Неконкурирующие субъекты (НКС)

Нередко упускают из вида тот факт, что даже субъекты, активно участвующие в НИОКР, могут вести себя как РАЕ или по меньшей мере использовать аналогичные методы. Если эти субъекты предъявляют притязания в связи с использованием прав их патентных портфелей (нередко это касается невостребованных патентов или патентов, лежащих вне сферы их основной деятельности), то их называют НКС или *корпоративными троллями*. В этом разделе отмечается, что разные компании придают различное значение доходу, получаемому от лицензионной деятельности, и приводятся примеры практики лицензирования таких транснациональных корпораций как IBM и Qualcomm.

4) Университеты и государственные научно-исследовательские организации

Университеты (по меньшей мере, научно-исследовательские университеты с государственным финансированием) и государственные научно-исследовательские учреждения, такие как Fraunhofer-Gesellschaft и/или ЕОЯИ, в общем смысле призваны обогащать сферу общедоступных знаний для улучшения условий жизни людей. Они выступают в качестве заявителей на получение патентной охраны. В данном исследовании приводится информация о доходе, полученном американскими университетами от лицензионной деятельности в 2011 календарном году. Далее на примере отдельных стран в нем рассматриваются доходы от ИС в процентах от расходов на исследования и влияние Закона Бея-Доула на сферу общественного достояния⁶. В частности, в связи с этим законом авторы делают вывод о том, что, даже если изобретение становится доступным только по истечении срока действия патента, обсуждаемый закон тем не менее положительно влияет на обогащение общественного достояния.

5) Национальные фонды ИС

Принято считать, что право собственности на патент обеспечивает владельцу, будь то физическое или юридическое лицо, конкурентные преимущества помимо других механизмов приобретения экономических выгод. С помощью государственного фонда, дающего преимущество владельцам или субъектам какого-либо национального государства, можно облегчить владение патентом. Сегодня государственные органы и/или учреждения оказывают все большее влияние на рынки патентных активов. Государственные инвестиционные фонды, располагающие финансовыми активами (например, акциями, облигациями, собственностью или другими инструментами), нередко называют фондами национального благосостояния (ФНБ). В исследовании рассматриваются различия между ФНБ и другими государственными инвестиционными механизмами, а также стратегия целевого приобретения ФНБ активов ИС. Авторы исследования кратко описывают историю приобретения «France Brevets», «Taiwanese Patent Bank - Taiwan» (провинция Китая) и «Intellectual Discovery – Republic of Korea» и пытаются проанализировать последствия деятельности таких ФНБ для сферы общественного достояния.

⁶ Благодаря Закону Бея-Доула (действует в США с 12 декабря 1980 г.) была создана единообразная патентная политика различных федеральных ведомств, финансирующих научно-исследовательскую деятельность.

6) Патентные споры как модель ведения бизнеса?

Сделать общие выводы о влиянии НПС типа ФНБ на сферу общественного достояния непросто, но еще сложнее оценить воздействие других видов НПС, которые используют вероятность предъявления патентных претензий для урегулирования споров. Общей чертой этого типа НПС является то, что патентный спор составляет основную статью расходов их бизнес-модели. Далее в этом разделе исследования рассматриваются PAE и патентные агрегаторы, использующие тактику наступления.

а) Субъекты, специализирующиеся на отстаивании патентных прав (PAE)

Субъектом, специализирующимся на отстаивании патентных прав, или PAE, может выступать любое лицо, которое использует запатентованные изобретения не для извлечения прибыли путем коммерциализации продукта или процесса, а исключительно для реализации своих патентных прав. В данном контексте «реализация» не обязательно предполагает судебную процедуру. В качестве одной из форм «реализации» патентного права можно рассматривать потенциальный риск юридических последствий в результате отказа заключить предлагаемое лицензионное соглашение. В исследовании отмечается, что бизнес-модель PAE и схема патентного приобретения применяются в США уже более 130 лет, и, по мнению авторов, PAE могут являться активными игроками на рынке обмена технологиями, выступая в качестве либо продавцов, либо покупателей на рынке. Исследователи называют три признака, повышающие вероятность приобретения патента именно PAE, а не практикующим субъектом: (i) пределы действия патента, т.е. вероятность нарушения; (ii) насыщенность патента с точки зрения охраняемых им технологий, т.е. физические и материальные затраты на создание альтернативных инноваций и механизмов охраны за счет, например, патентования смежных областей; (iii) качество патента, т.е. вероятность его поддержки в суде.

В исследовании отмечается, что в результате деятельности PAE, как представляется, уменьшается объем фактического общественного достояния, поскольку участники рынка утрачивают уверенность в том, что им не будут предъявлены какие-либо претензии, даже невзирая на тот факт, что PAE не используют данное изобретение на практике каким-либо иным способом (и не занимаются собственной деятельностью в области НИОКР) и, следовательно, между сторонами не возникает конкуренция.

б) Патентные агрегаторы

Патентные агрегаторы приобретают патенты из различных источников, в том числе у самих изобретателей, с целью извлечения из них в конечном итоге денежной выгоды. В исследовании рассматриваются компании-владельцы объектов ИС (IV) в качестве оптимального примера патентного агрегатора и отмечается возросшая активность этих компаний в области отстаивания патентных прав; по мнению авторов, сбор патентов для последующего предъявления патентных претензий, прежде всего, отражается на размере фактического общественного достояния. Одним из способов устранения этого воздействия было бы изъятие патентов с рынка до момента их приобретения. В результате такого изъятия соответствующие компании лишатся источников своей предпринимательской деятельности.

7) Патентные брокеры

а) RPX и AST как источники устранения патентных рисков

Авторы исследования сравнивают корпорации «RPX Corporation» (RPX) и «Allied Security Trust» (AST) как виды НПС (также именуемые патентными агрегаторами, использующими

тактику защиты), которые приобретают интересующие их патенты для снижения риска патентных претензий для своих членов или пользователей (клиентов RPX). Общий вывод состоит в том, что эти компании эффективно переводят патенты в сферу фактического общественного достояния.

b) Патенты как объекты торговли на активном рынке

Что касается частных обменов (например, посредством Tynax.com, Yet2.com или Intellectual Property Exchange International), то, по мнению авторов исследования, эти платформы в том виде, в каком они действуют сегодня, не оказывают прямого влияния на сферу фактического общественного достояния и не участвуют в сохранении или реализации патентных прав, которые в противном случае могли бы иметь любую форму общественного достояния. В то же время понятно, что эти субъекты, в отличие от агрегаторов типа IV, не всегда являются авторами новых патентоспособных знаний, обогащающих сферу общественного достояния.

c) Патентные пулы

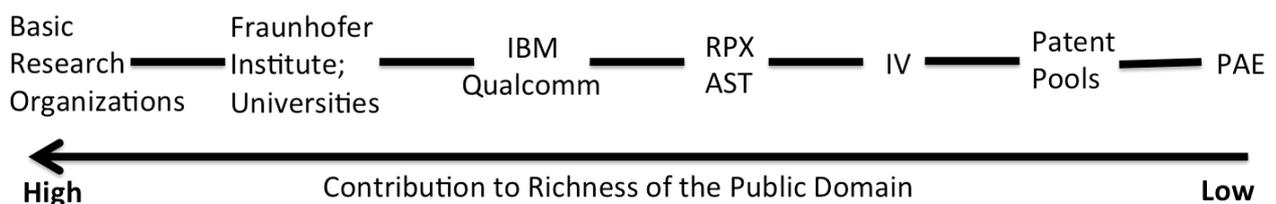
В исследовании кратко рассматриваются патентные пулы и популярность, которую они приобрели в XX веке в разных регионах и отраслях. Отмечается, что авторы не могут предложить каких-либо общих заключений о влиянии патентных пулов на общественное достояние. В отличие от патентных агрегаторов, применяющих тактику защиты, которые потенциально разрешают бесплатное использование патентных активов, но которые в других случаях не ограничивают деятельность, патентные пулы потенциально могут давать возможности для подрыва свободной конкуренции.

d) Другие патентные брокеры

В исследовании отмечается, что посредническая модель «краудсорсинга», предоставляя компаниям еще одну возможность для оспаривания патентов сомнительного качества, могла бы также благоприятно отразиться на сфере общественного достояния. Речь идет не только о повышении качества патентов, но и о совершенствовании процессов подачи заявки и патентного судопроизводства.

8) Взаимодействие НПС и их влияние на сферу общественного достояния

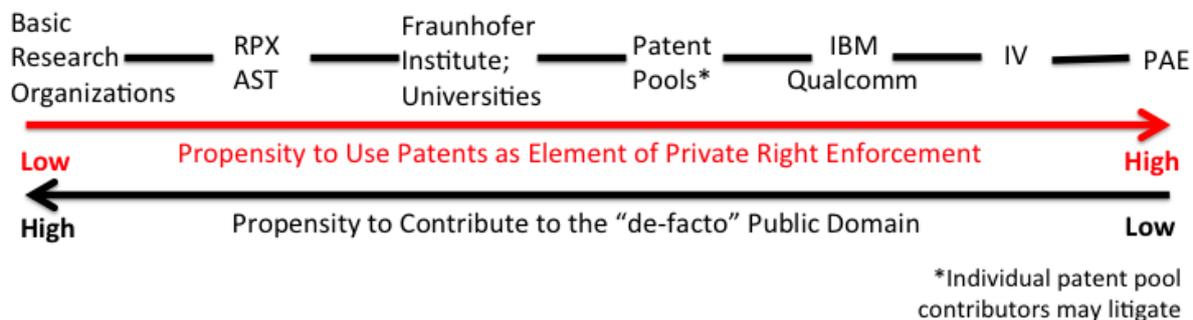
В исследовании дается краткая классификация НПС, указанных во второй части. С помощью двух графических отрезков, призванных отразить линейную зависимость, авторы пытаются показать и сравнить вклад субъекта каждого типа в сферу общественного достояния, а также предрасположенность каждого субъекта в роли патентообладателя к отстаиванию своих прав.



Вклад НПС в обогащение общественного достояния.

Может возникнуть вопрос, почему патентные агрегаторы типа IV, которые осуществляют собственную деятельность в области НИОКР, а также участвуют в патентовании своих изобретений, вносят меньший вклад в общественное достояние, чем такие патентные брокеры как RPX. Это объясняется тем, что RPX не обеспечивает осуществление своих патентных прав, тем самым позволяя компаниям, не являющимся пользователями RPX,

свободно использовать свой патентный портфель, как если бы эти патенты превратились в достояние общественности.



Предрасположенность НПС к использованию патентов в качестве компонента реализации права владельца

Как можно увидеть на предложенной иллюстрации, порядок расположения субъектов вдоль луча отличается в зависимости от рассматриваемого аспекта общественного достояния. В общем плане видна тенденция к обратной зависимости: субъекты, чей вклад в обогащение общественного достояния больше, демонстрируют меньшую предрасположенность использовать патенты в качестве компонента реализации прав владельцев и, следовательно, более склонны обогащать сферу фактического общественного достояния.

Часть III: Управление патентами – взаимодействие и влияние на сферу общественного достояния

1) Патентование и инновационный процесс

а) Понимание патентной деятельности

Стимулирует ли патентование инновационный процесс? В исследовании на примере фармацевтической промышленности рассматривается вопрос, можно ли добиться положительного результата за счет снижения цены или экономической ценности патентов, например, ограничив возможность получения компенсации за нарушение прав.

б) Постепенные улучшения и структура последующего распространения знаний

Успешно запатентованные изобретения являются стимулом для инноваций. Если появление нового продукта формирует новую товарную категорию, то, как часто можно отметить, новый продукт является для других компаний стимулом разрабатывать продукцию с аналогичными или даже превосходящими характеристиками для коммерческой реализации в условиях сложившегося рынка. Авторы исследования приводят пример лекарственного препарата «Losec» (в США — «Prilosec», лекарственное средство — омепразол, одобрено Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в 1989 г.) компании «AstraZeneca», который в 2000 г. стал самым продаваемым медикаментом в мире. Будучи более эффективным средством борьбы с изжогой, он создал рынок для так называемой категории ингибиторов протонного насоса (ИПН). Вскоре появились другие препараты этой же категории, например «Prevacid» (лекарственное средство — лансопразол, одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в 1995 г.) или «Protonix» (лекарственное средство — пантопразол натрия, одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в 2001 г.). Эти новые, дополнительные открытия имеют не только описанный выше эффект, ощущаемый на микроуровне, т.е. появление или повторное открытие (новых) продуктов, но и оказывают

воздействие на макроуровень, поскольку появляются новые знания, которые в дальнейшем пополняют базу знаний, тем самым обогащая и развивая сферу общественного достояния. С течением времени срок действия патентов на лекарственные средства «Prilosec», «Protonix» и «Prevacid» истек, и содержащаяся в них информация перешла в разряд общественного достояния.

На примере препарата «Prilosec» категории ИПН авторы исследования рассматривают *структуру последующего распространения знаний*. В работе также сообщается, что недавно опубликованное исследование индекса качества для проверки того, влияет ли качество патентного процесса на поведение заявителей, установило, что поведение заявителей адаптировано к основному стандарту в области патентного качества применительно к каждой патентной системе. Однако этот вывод не подкреплен достаточной информацией, чтобы утверждать, что патентная система, имеющая более высокий рейтинг в патентной классификации, будет больше поощрять к раскрытию патентной информации и тем самым обогащать сферу общественного достояния. Однако в исследовании отмечается, что негибкая система выдачи патентов может быть менее благоприятной для инновационной деятельности.

с) Свобода действий

Свобода действий согласуется с двумя применяемыми компаниями стратегиями, известными как *защитное и агрессивное патентование*. Защитное патентование означает процесс регистрации или приобретения патентов главным образом для предупреждения риска патентного спора. В конечном итоге эта стратегия может привести к удорожанию коммерческой деятельности. Агрессивное патентование, наоборот, нацелено на эксплуатацию интеллектуальной собственности для получения дохода, например, посредством лицензионной деятельности. По мнению авторов, стратегии защитного патентования могут также быть сопряжены с практикой стратегического раскрытия информации, также известной как защитная публикация или упреждающая публикация. Влияние политики стратегического раскрытия на свободу действий сравнимо с действием стратегического защитного патентования: конкуренты лишаются возможности создавать барьеры, в пределах которых можно действовать или проникнуть в данную сферу путем патентования самого изобретения. Таким образом, полагают авторы исследования, среди всевозможных вариантов патентного управления, используемых компаниями, стратегическое раскрытие, похоже, оказывает наиболее сильное влияние на общественное достояние и может быть сопоставимо с практикой безвозмездной передачи патента или открытыми инновациями (см. ниже) с точки зрения воздействия на общественное достояние.

d) Скрытые заявки

Один из способов скрыть изобретение состоит в том, чтобы спрятать его (в случае получения отказа специалиста, проводившего экспертизу, или его отзыва заявителем) до того, как эта информация будет автоматически опубликована; хотя эта тактика не получила широкого практического применения, поскольку ограничивает возможность распространения действия первоначальной патентной заявки на другие страны.⁷ Такая политика могла бы иметь отрицательные последствия для сферы общественного достояния, поскольку информация об изобретении не будет раскрыта для широкой публики и, следовательно, будет недоступна. Подобные действия создают атмосферу

⁷ Ссылка на слова Маттиса де Сэн-Жоржа и Бруно ван Поттельсберга де ла Потери касает практики ВПТЗ США: «...заявитель может запросить не публиковать его заявку, но только в том случае если заявка на это изобретение не была или не будет подана в другом государстве, что требует публикации данной заявки через 18 месяцев после подачи (или ранее заявленной даты приоритета) или в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации...».

неопределенности на рынке как для других патентных ведомств, так и для изобретателей, поскольку затрудняют определение известного уровня техники и дальнейшую изобретательскую работу на основе знаний, которые в противном случае были бы опубликованы и доступны.

е) Подводные патенты

«Подводные» стратегии усиливают такое отрицательное воздействие на сферу общественного достояния и инновационную деятельность. Их задача — сохранить неопределенный статус патента (неопубликованный и, следовательно, скрытый) с тем, чтобы о его существовании не узнали конкуренты, по аналогии с необнаруженной подводной лодкой. После выдачи патента, т.е. появления подводной лодки на поверхности, она сразу же нападает на своих противников, в данном случае предъявляя патентные претензии к конкурентам или любой другой компании на основании якобы нарушения прав на заявленное изобретение с более ранней датой приоритета. Помимо уменьшения объема поступающих в сферу общественного достояния знаний, такая мера также лишает других участников рынка стимула инвестировать в инновации, поскольку требует от них принятия во внимание возможной опасности привлечения к ответственности в связи с нарушением прав, которые могут быть реализованы в отношении известного уровня техники, *о котором до этого ничего не было известно*. Недавнее изменение патентного законодательства было ориентировано на то, чтобы уменьшить использование «подводных» стратегий.

ф) Детализация пределов действия патента

Для увеличения объема предоставленной патентной охраны некоторые заявители принимают меры к тому, чтобы детализировать пределы действия своего патента. К ним относятся, в том числе: (1) продолжающие заявки, (2) частично продолжающие заявки (ЧПЗ) (3) заявки на дополнительные патенты и (4) выделенные заявки. Авторы исследования описывают каждую из этих мер и констатируют, что они могут использоваться для сокрытия намерений заявителя и повышать степень неопределенности в рамках патентной системы, тем самым повышая расходы конкурентов на предпринимательскую деятельность. Они также могут вводить в заблуждение третьи стороны, пытающиеся определить известный уровень техники, затрудняя поиск соответствующего известного уровня техники в базах данных патентных ведомств. Ввиду всего этого компании могут воздерживаться от дальнейшей инновационной деятельности или также предпочесть скрывать собственные изобретения, не позволяя им стать достоянием общественности, что, в свою очередь, еще больше уменьшит объем знаний, доступных общественности в конкретный момент времени.

2) Безвозмездная передача патентов и открытые инновации

В следующих разделах исследования сообщается, что открытые инновации могут являться альтернативой существующим бизнес-стратегиям и что ИС сохраняет свою важность в том числе и в контексте открытых инноваций.

а) Привлекаемые знания

Как представляется, открытые инновации — это перспективный способ вдохнуть новые силы в виде молодых компаний в круг традиционных компаний. Однако в большинстве случаев их влияние на сферу общественного достояния может оказаться не столь многообещающим, как можно было бы ожидать. Новые запатентованные разработки могут стать востребованными на рынке инновациями, которые в долгосрочной перспективе расширяют общественное достояние. Однако в краткосрочной перспективе инновационные инициативы из категории *открытых инноваций* не обязательно

обеспечивают открытый и беспрепятственный доступ к соответствующим инновациям: *открытые инновации* не означают *общедоступная ИС*. Наоборот, частные права владельцев, особенно патенты, имеют важнейшее значение для компаний с точки зрения распределения доходов от инноваций, созданных с использованием разработок *на основе открытых инноваций*.

b) Безвозмездная передача патентов и не востребуемые/маловостребованные патенты

Защита, основанная на эффекте «частокола», является стратегией, предусматривающей добровольную передачу патентов в сферу общественного достояния. В результате изобретение переходит в разряд известного уровня техники, что может удерживать конкурентов от патентования собственных дополнительных разработок в данной области. Частично это может объясняться опасениями нарушить другие, смежные патентные права, которые находятся под охраной, или же просто из нежелания вступать в конкуренцию с продуктом, созданным с привлечением общедоступных знаний, т.е. уже известного уровня техники. Снижение барьеров на пути свободного использования запатентованных изобретений является одной из предлагаемых мер, с помощью которой университеты вносят свой вклад в обогащение сферы общественного достояния. «Союз университетов в поддержку лекарственных средств первой необходимости» (UAEM) представляет собой инициативу в интересах более широкого распространения сведений, содержащихся в университетских патентах. Во исполнение своих целей UAEM рекомендует «университетам одновременно предоставлять лицензию на производство лекарств компаниям, выпускающим непатентованные лекарственные препараты, которые могут производить медикаменты для людей в странах с низким и средним уровнем дохода по более низкой и доступной цене...»; в то же время Союз утверждает, что это не приведет к снижению прибылей фармацевтических компаний в странах с высоким уровнем дохода.

с) Объединение усилий

Открытые инновации используются не только в высокотехнологичных сферах. Другие отрасли частично начинают открывать свои разработки, чтобы укреплять свой инновационный потенциал. Традиционно, расходы на НИОКР, т.е. на инновационную деятельность, высоки в фармацевтике и биотехнологии. На примере фармацевтической промышленности ученые наблюдали реакцию на открытые инновации в виде «шока открытости», что в конечном счете может обогатить сферу общественного достояния новыми доступными знаниями (при условии их окончательного обнародования).

3) Оспаривание патентов и их обновление

В этой части исследования рассматривается практика управления патентами, получившая название «обновления патентов», и проводится анализ Закона Хэтча-Ваксмана, вступившего в силу в 1984 г. в качестве инструмента политики США, призванного сбалансировать интересы фармацевтических компаний, производящих непатентованные и фирменные лекарственные препараты, и поощрять ценовую конкуренцию среди лекарственных препаратов, которая приведет к более широкому распространению непатентованных лекарств и снижению расходов на медицинскую помощь.

Заключение

В заключение авторы исследования отмечают, что взаимосвязь между патентами, инновациями, а также обширным и свободно доступным общественным достоянием, является комплексной и имеет свои нюансы. Несмотря на то, что не были обнаружены

общие закономерности этой взаимосвязи, концептуально можно создать эвристическую модель, которая способна помочь понять этот важный вопрос на практике. Эта модель учитывает различия в рассматриваемых временных периодах, заинтересованных юрисдикциях, коммерческих и других задачах различных субъектов и их потенциале с точки зрения реализации своих планов. Там, где это необходимо, авторы указывают направления дальнейшей исследовательской работы, которая могла бы помочь найти способы, с помощью которых патентная деятельность могла бы активно способствовать развитию сферы общественного достояния и продолжению ее обогащения.

[Конец приложения и документа]