

2. ОБЗОРЫ

2.1. ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

Яцкина Д.В., аспирант

Центральный экономико-математический институт РАН

Обзор посвящен особенностям управления интеллектуальными правами в исследовательских институтах, университетах и других организациях, не производящих материальные блага, но обладающих значительными портфелями интеллектуальных прав. Речь идет в основном об управлении патентными правами, поскольку именно на примере патентов наиболее четко видны общие черты и особенности управления портфелем прав в организациях разного типа. Они не скрыты за особенностями объектов прав и режимов правовой охраны.

Введение

Исследовательские институты относятся к категории предприятий без производства, однако имеющих портфели интеллектуальных прав, в том числе и патентных. Создание патентов и эффективное управление ими может принести таким организациям заметный доход, который впоследствии можно будет направить на дальнейшие исследования. Отвечая на вопрос, почему речь пойдет именно о патентах, стоит сказать, что патенты более всего удобны для коммерциализации, а именно – лицензирования и продажи. Объект охраны всегда четко очерчивается формулой изобретения, нарушение относительно просто зафиксировать.

В данном разделе будет предоставлен обзор международного опыта управления патентными правами исследовательскими институтами. Он будет включать данные об активности институтов в этом ключе, а также о политиках управления патентными правами в ведущих институтах мира. Далее будет дан обзор ситуации с созданием патентных прав исследовательскими институтами в России. В завершение будет осуществлена попытка сделать вывод о том, в какую сторону могли бы двигаться институты в России для достижения более эффективного управления портфелем интеллектуальных прав, в частности, патентов. Стоит отметить, что понимание того, как использовать и управлять патентными правами, будет стимулировать и создание самих объектов этих прав.

Международный опыт

История управления патентами исследовательскими институтами уходит корнями в начало XX века. В 1912 году усилиями Фредерика Коттрелла была впервые основана некоммерческая организация, предназначенная для управления изобретениями самого основоположника, а также всех желающих из академического сообщества США. Изобретатели получали платежи в виде роялти, также на роялти могли рассчитывать институты, в которых работали изобретатели, и их лаборатории. Часть средств организации жертвовалась Смитсоновскому институту и ряду других организаций страны напрямую для проведения исследований. В 1924 году Университет Лихай установил у себя первую формальную политику по управлению патентными правами. К 1952 году уже 73 университета имели свои политики, а в 1962 году – уже 147 из 359 технических университетов страны. Другие 596 академических организаций в том же году отчитались, что они практически не ведут никаких исследовательских или технических разработок и не имеют патентной политики. В тех институтах, которые внедрились у себя политику в отношении патентов, больше всего пользовались ею в области биомедицинских исследований. Гарвардский университет предлагал юридическую помощь тем, кто сталкивался с патентованием. Права на патенты делились между исследователями. Монетизацией патентов по-прежнему занималась организация Фредерика Коттрелла.

В 1925 году, однако была образована вторая организация по управлению патентными правами, созданными в академической среде. Организация появилась в Висконсинском Университете и была предназначена для управления патентами, полученными исследователями этого университета. Первый патент, которым управляла организация, был связан с методом УФ облучения продуктов питания. До 1981 года практически в каждом техническом университете США появилась своя патентная политика, в которой отражались принципы разделения прав на патенты, а также принципы назначения вознаграждений. В некоторых университетах была своя организация по коммерциализации и трансферу технологий, которая и занималась управлением патентным портфелем, другие же, коих было подавляющее большинство, пользовались услугами организации, основанной Фредериком Коттреллом. К 1980 году в 25 университетах были учреждены собственные отделы по трансферу технологий. Количество выданных академическим институтам патентов превысило 300.

Однако принцип разделения прав до 1981 года оставался недостаточно четко сформулированным. Большая часть изобретений, полученных за деньги бюджета США, должна была принадлежать государству, на другие же патенты права оставались у университетов, некоторые становились общественным

достоянием. Тем не менее, владея патентными правами, государство их практически не использовало, что вскоре перестало устраивать законодателей.

В 1981 году в качестве меры по преодолению экономического спада 70-х был принят акт Бэя-Доула, который законодательно закрепил все права на изобретения, полученные в университетах за государственный счет, за университетами. В рамках акта стартапам и некоммерческим организациям также дозволялось оформлять патентные права на себя. Для того, чтобы соблюсти все формальности, было всего лишь необходимо уведомить государство о появившейся заявке на патент. Стоит отметить, что государство все же получало права безвозмездного пользования такими патентами. Кроме этого, акт обязывал университеты прикладывать все возможные усилия для использования и монетизации их патентных прав. Акт также накладывал некоторые дополнительные условия на некоммерческие организации, заключающиеся в том, что они имели права передать патентные права только организациям, занимающимся исключительно управлением патентными портфелями. Все роялти и другие доходы от патентов должны были использоваться организациями для финансирования исследовательской или образовательной деятельности. Идея, лежавшая в основе акта, была призвана стимулировать непрерывное создание инноваций и их внедрение. Закон оказался невероятно успешным: он, по словам экспертов из юридической фирмы Goodwin, смог привести к созданию более 10,000 стартапов, 200 новых медицинских препаратов и, в конечном итоге, принести более 500 млрд. долларов в экономику США. Однако не все было так безоблачно.

С 1981 года исследовательские институты начали активно искать свое место на патентном рынке, вызывая множество споров и разногласий. Основным вопросом для спора был и остается вопрос о том, насколько справедливо отдавать права на патенты институтам, тогда как исследования были профинансированы за государственный счет, и как это далее повлияет на инновационную активность. Помимо этого, возник вопрос о том, как университету дальше правильно использовать патенты. Где лежит та самая грань между институтами и патентными троллями? Существовали также небезосновательные опасения, что исследовательские институты будут продавать свои патенты, полученные в ходе финансируемых государством исследований, патентным троллям, тем самым оказывая негативное влияние на экономику инноваций (Mowery, 2015). Отметим, что по итогам исследования (итоги которого будут представлены далее в данной работе) самых активных патентных троллей 2017 года и происхождения их патентов, университеты напрямую не были замечены в списке источников. Не остался в стороне и вопрос о качестве патентов, генерируемых исследовательскими организациями, так как многие организации стали бороться за государственное финансирование путем генерации большого количества низкокачественных патентов, что опять-таки расходуется с целью законодателей, так как это неэффективно увеличивает расходы на инновации (Mark, Lemley, 2008). Статистика показывает, что в 2013 году medianное значение дохода университетов, сообщивших свои данные о деятельности отделов по трансферу технологий, равнялось почти 1,57 млн. долларов, тогда как на 1% от всех патентов, принадлежащих университетам и ассоциированным с ними кампаниям по трансферу приходится больше 1 млн. долларов дохода.¹ Таким образом, власти США решали и продолжают решать в отношении академических институтов совершенно нетривиальные вопросы о том, как правильно замотивировать институты использовать права, по сути предназначенные для создания технологической производственной монополии, в противоположных целях – ускорить и улучшить качество инноваций, которые повлекут за собой создание новых высокотехнологичных предприятий, создающих конкуренцию текущим монополистам. Кажется, что задача имеет множество степеней свободы и найти некое равновесное решение совсем непросто.

Вернемся к текущей ситуации в США. Последние громкие дела, связанные с патентами университетов, принесли последним существенные доходы. Так, в 2017 компания Apple заплатила Висконсинскому Университету 506 млн. долларов, а в 2016, как уже упоминалось, Университет Карнеги-Меллон получил от Marvell Technology Group почти 750 млн. долларов. На первый взгляд кажется, что патенты – это рог изобилия для исследовательских институтов.

Отнюдь, большая часть патентов топовых университетов США не приносит им никакого дохода. Например, в 2014 году Ассоциация Владельцев Интеллектуальной Собственности (IPO) присвоила Калифорнийскому Университету первое место по количеству патентов в рейтинге топ 100 университетов мира. Калифорнийский Университет в 2014 году обладал 453 патентами, что почти в два раза больше Массачусетского Технологического Института, который оказался на втором месте с его 275 патентами, и в пять раз больше Северо-Западного Университета (Northwestern University), занявшего 22 позицию в рейтинге с 84 патентами. На самом же деле, согласно данным отчета Блумберг, 84 патента Северо-Западного Университета принесли 391 млн. долларов, тогда как Калифорнийский Университет заработал более чем в три раза меньше – 109 млн. долларов.²

¹ <https://www.autm.net/>

² Dave Merrill, Blacki Migliozi, Susan Decker, Billions at Stake in University Patent Fights, 24.05.2016 <https://www.bloomberg.com/>

В 2012 году Институт Брукинга подсчитал, что 16 университетов владеют 70% всех лицензионных платежей по академическим патентам (West, 2012). В среднем же 87% университетов за последние 20 лет сообщали статистику о том, что их расходы на содержание отделов по трансферу технологий превысили размер получаемых лицензионных платежей³. Исследователи Института Брукинга считают, что университетам стоит двигаться в сторону создания стартапов и малых предприятий, избавляясь при этом от затратных отделов трансфера технологий. Другие же эксперты не согласны и полагают, что создание стартапов должно стать дополнением к отделам трансфера технологий, а не заместить их, поскольку только малая доля патентов в общем становится прибыльным, а еще меньшая доля может стать успешной в качестве основы для нового бизнеса. Таким образом, избавление от отделов трансфера технологий лишит университетов прибыли, которая поступает от лицензирования патентов крупным предприятиям.⁴

Таблица 1 Ключевые судебные процессы

Университет	Ответчик	Технология	Выигрыш, доллары США
Wisconsin Alumni Research Foundation (University of Wisconsin – Madison)	Apple	Микрочипы	506 млн.
Wisconsin Alumni Research Foundation (University of Wisconsin – Madison)	Intel	Микрочипы	конфиденциально
Boston University	Epistar	Blue LED	13 млн.
Carnegie Mellon University	Marvel Technology Group	Привод для жесткого диска	750 млн.
University of Minnesota	Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint	Беспроводные коммуникации	конфиденциально

а не заместить их, поскольку только малая доля патентов в общем становится прибыльным, а еще меньшая доля может стать успешной в качестве основы для нового бизнеса. Таким образом, избавление от отделов трансфера технологий лишит университетов прибыли, которая поступает от лицензирования патентов крупным предприятиям.⁴

Вытянуть лотерейный билет в виде суперуспешного патента – это редкий шанс для института, но он все же есть. Так, с 1970 года Стэнфордский Университет сгенерировал около 10,000 изобретений, и только 3 из них принесли мультимиллионные лицензионные платежи. Статистика показывает, что в период с 1973 по конец 2010 года было инициировано 210 судебных разбирательств с участием университетов.⁵ С 2010 года произошел скачок количества таких дел. Эксперты связывают это с введением America Invents Act, который в рамках борьбы с патентным троллингом запретил включать множество ответчиков в один иск. Ключевые дела последних лет приведены в таблице 1 ниже.

Регламент ВОИС по управлению ИС в университетах и исследовательских организациях

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в свою очередь одобряет патентную активность институтов, а также учреждение патентных политик и дальнейшую коммерциализацию изобретений. На летней школе ВОИС в 2014 году экспертом ВОИС Сергеем Зотиным был озвучен доклад «Интеллектуальная собственность в университетах и НИИ: создание, охрана и использование», в котором были отражены рекомендации о том, как академическим институтам стоит управлять их патентной активностью. Более того, в ВОИС разработали Инструментарий по управлению академической интеллектуальной собственностью и инновациями на ранней стадии жизненного цикла в странах с переходной экономикой. В ходе межрегиональных консультаций по управлению академической ИС в Будапеште 27 октября 2010 года принято решение о разработке Типового Регламента о политике в области ИС для университетов и научно-исследовательских учреждений.⁶ В ВОИС ожидают, что применение Регламента на практике будет стимулировать университеты к разработке своей политики в данной области.

Регламент преследует цели:

- поощрения, стимулирования и поддержки научных исследований и разработок;
- обеспечения правовой определенности в сфере научно-исследовательской деятельности и правоотношений с третьими лицами в связи с использованием технологий;
- обеспечения своевременной и эффективной охраны ИС и управления ею;
- создания благоприятных условий для регистрации, мониторинга и ведения портфеля объектов ИС университета;
- обеспечения справедливого и честного распределения экономических выгод от коммерциализации ИС с учётом вкладов изобретателей и университета, а также вкладов третьих лиц;
- укрепления репутации университета как научно-исследовательского учреждения и члена общества, а также укрепление репутации исследователей через внедрение результатов исследований на благо общества.

Необходимость политики в области ИС в университетах обусловлена необходимостью защищать интересы университетов при управлении совместными научно-исследовательскими проектами и передаче инноваций. Внедрение политики может привести к получению значительных выгод от научно-исследовательской деятельности. В силу того, что академические исследования вовлекают в работу

³ Walter D. Valdivia, University Start-Ups: Critical for Improving Technology Transfer, 20.11.2013 //https://www.brookings.edu/

⁴ http://www.ipwatchdog.com/2014/01/27/does-university-patent-licensing-pay-off/id=47655/

⁵ https://patentlaw.jmbm.com/2015/12/a-snapshot-of-university-paten.html

⁶ http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4119

обширный круг лиц разных типов, политика учитывает интересы университетов, исследователей/изобретателей, студентов, внешних спонсоров, промышленных партнёров, посреднических организаций, организаций, использующих ИС университета (лицензии) и инвесторов.

В регламенте также уделяется внимание роли отделов по трансферу технологий (Центров по передаче технологий). Согласно регламенту, центры должны охватывать следующий круг вопросов:

- Проведение переговоров по заключению соглашений о сотрудничестве в проведении исследований (с участием исследователей);
- Обработка первичных материалов, раскрывающих результаты исследований, подготовка заключений о патентоспособности;
- Оценка коммерческого потенциала изобретений и других объектов ИС;
- Получение правовой охраны;
- Поиск коммерческих партнёров для реализации ИС;
- Повышение грамотности исследователей университета в области ИС.

Регламент ВОИС включает в себя следующие аспекты:

- Сфера действия Регламента;

Регламент должен распространяться на всех исследователей, которые вступили в правоотношения с университетом, включая студентов, аспирантов и приглашённых исследователей, которые осуществляют исследования по заданию университета, а также на всю интеллектуальную собственность, созданную в университете, и на все вытекающие права ИС (патенты на изобретения, технологии, усовершенствования, новые материалы, химические вещества, способы производства, а также связанное с ними ноу-хау, товарные знаки, промышленные образцы). Помимо этого, регламент должен содержать пункты о коммерческой тайне.

- Правовые аспекты статуса исследователей;
- Поддержка со стороны внешних спонсоров, сотрудничество с третьими лицами в рамках научно-исследовательской деятельности;

До начала любой научно-исследовательской деятельности с третьим лицом необходимо зафиксировать условия сотрудничества в письменном договоре. В зависимости от интеллектуального и финансового вклада университета и третьей стороны в создаваемую ИС возможны разные решения в отношении права собственности на ИС и/или на распределение доходов от её реализации. Весьма важным является сведение к минимуму срока, в течение которого стороны договорились сохранять конфиденциальность в отношении результатов исследований.

- Имущественные права на создаваемую ИС;

Общее правило – все права ИС, созданные исследователем в процессе работы на университет, автоматически принадлежат университету. Однако в случае создания ИС на средства спонсоров или на основе другого типа соглашения, право собственности будет определяться таким соглашением. Если университет отказывается от своих прав на ИС, исследователи/изобретатели получают право получить их на себя. В некоторых странах университеты не могут получать на себя права ИС. В случае служебного изобретения университет становится правообладателем по закону.

- Распределение доходов;

Таблица 2 Распределение доходов от использования ИС в университетах

Доход (доллары США)	Изобретатели	Департамент/ Факультет	Университет
Вариант 1			
0-15 К	70%	15%	15%
15-75 К	50%	25%	25%
>75 К	1/3	1/3	1/3
Вариант 2			
0-5 К	100%	--	0%
5-50 К	75 %	--	25%
50-100 К	50%	--	50%
>100 К	25%	--	75%
Вариант 3			
0-500 К	50%	16,7%	33,3%
500-2 М	33,3%	16,7%	50%
2-10 М	25%	25%	50%
>10 М	20%	20%	60%

Регламент освещает четыре базовых принципа распределения доходов от монетизации интеллектуальной собственности в университетах. В первую очередь – это поощрение творчества и изобретательства. Для каждого университета должны быть разработаны индивидуализированные политики, учитывающие всех участников и общие экономические факторы (состояние экономики, уровень господдержки и финансирования из федеральных и региональных источников). Подчеркивается общее

правило – возрастание доли университета с ростом нетто-доходов от реализации ИС. И последнее, если изобретателей несколько – доля ав-

тора изобретения делится на всех изобретателей в зависимости от вклада каждого.

- Конфликт интересов и конфиденциальность.

В целом, регламент ВОИС берет за основу практику, сложившуюся в США и европейских странах с развитой экономикой. Для примера даже приводятся три возможные схемы распределения доходов, которые сформированы в таблице 2.

Для примера приведем основные положения политик по интеллектуальной собственности четырех различных университетов.

Университет в Глазго

- Вопросами ИС занимается департамент по исследованиям и связям с предприятиями;
- Все вопросы деятельности департамента изложены в документах;
- Главная роль – решения по коммерциализации, оценка ИС, лицензирование;
- Полный набор дефиниций всех понятий, особенно в области авторского права;
- Чёткое разделение категорий участников (студенты, служащие, внешние работники);
- Вся ИС принадлежит университету, кроме оговоренных исключений;
- Детальные положения о конфиденциальности;
- Распределение доходов от лицензирования: до 50 К – 50:50 (изобретатель/факультет), свыше 50 К – 33:67;
- Распределение доходов от предприятий с третьими лицами: 50% основному профессору, 25% факультету, 25 % университету.

Бристольский Университет

- Вопросами ИС занимается офис секретаря университета, имеется также департамент по развитию исследований и связям с предприятиями;
- Специальный регламент по ИС создан для студентов;
- В случае независимого создания студентом ИС, все права принадлежат студенту;
- Университет занимается коммерциализацией после получения/уступки прав на ИС и согласования вознаграждения изобретателю;
- Распределение доходов: до первых 4 К – всё студенту, из последующих поступлений вычитаются расходы на патентование и юридические услуги, затем до 15 К: 60% студенту, 15% Департаменту, 25% университету;
- От 15 до 75 К: 50% студенту, 25% департаменту, 25% университету;
- Более 75 К: всем по 1/3;

Гарвардский Университет

- Вопросами ИС занимается офис развития технологии;
- Политику и важные вопросы решает комитет по ИС университета;
- Регламент по ИС включает общие положения и цели, а также разные формуляры;
- Перечень определений, относящихся к праву собственности и распределению доходов;
- Отдельно имеются положения, относящиеся к авторскому праву, компьютерным программам и непатентуемым материалам, например, биологическим;
- Подробное руководство для изобретателей;
- Распределение доходов (роялти): личная доля автора 35%, дополнительная доля автора 15%, доля Департамента 15%, доля университетской школы 20%, доля Президента университета 15%;
- Распределение доходов по финансируемым исследованиям: личная доля автора 35%, дополнительная доля автора 15%, доля департамента 10 %, доля университетской школы 10%, доля президента университета 10%, доля фонда финансирования 20%.

Вашингтонский Университет, Сент-Луис

- Вопросами ИС занимается комитет по наблюдению за передачей технологий, созданный при вице-канцлере по исследовательской политике;
- Рабочим органом является офис по менеджменту технологий;
- Регламент по ИС включает общие положения и цели, положения о праве собственности и раскрытии информации, а также правила работы с третьими лицами и разрешения конфликтов, детальный перечень определений;
- Распределение доходов: 25 % офису по менеджменту технологий, 35% автору, 40% университетской школе автора.

Опыт российских институтов и исследовательских организаций

В данный момент в России протекает глобальная реформа Академии наук и науки в целом. Каждый год происходят какие-то глобальные изменения, которые ощущают все сотрудники отрасли и люди, напрямую соприкасающиеся с ней. Так как наука является одним из самых значимых источников результатов умственной деятельности, то это естественно влечет за собой необходимость приспособления инструментов обслуживания результатов такой деятельности. Одним из таких инструментов, безусловно, является институт интеллектуальной собственности, в который входит и направление промышленной собственности, и в более частном случае - патентной. Конечно, патенты всегда напрямую сопряжены с неким производством. Однако как было показано на примере других стран выше, исследовательские организации без производства здесь также вносят существенный вклад.

Чтобы оценить этот вклад, в 2014 году была создана Автоматизированная система учета результатов интеллектуальной деятельности Российской академии наук (АСУ РИД РАН). В ЦЭМИ РАН изучили

возможности этой системы, а также результаты, которые она выдает (Козырев, 2015). К сожалению, на момент 2018 года система перестала быть обязательной для ввода данных. Однако данные из нее все равно представляют немалый интерес. В данной части будет кратко изложена суть упомянутой аналитической записки. А затем будут приведены данные из других систем, отражающие состояние академических институтов как источников патентов.

Итак, АСУ РИД РАН изначально была создана с целью обеспечения государственного учёта результатов научно-технической деятельности, созданных в научных учреждениях Российской академии наук при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения за счёт средств федерального бюджета. С 2009 года активное участие в разработке, развитии, а также в техническом обеспечении бесперебойной работы АСУ РИД РАН принимал ЦЭМИ РАН. Большую помощь в развитии АСУ РИД РАН оказала компания Microsoft, а также ее официальный партнер компания Spellabs.

Российская Академия Наук как главный распорядитель средств федерального бюджета обязана была учитывать только те результаты научно-технической деятельности (РНТД), которые созданы в институтах РАН за счёт финансирования, полученного из Президиума РАН. У руководства Академии Наук было желание иметь полное представление о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, проводимых в подведомственных научных организациях. В связи с этим АСУ РИД РАН разрабатывалась также как инструмент для сбора и обработки сведений о результатах научно-технической деятельности, полученных при выполнении государственных контрактов, различных грантов и т.п., когда в качестве заказчиков – главных распорядителей средств федерального бюджета – выступали федеральные органы исполнительной власти и другие организации.

Исключительные права являются имущественными правами и, как правило, поставлены на бухгалтерский учет организации в качестве нематериальных активов (НМА). Для учета этого факта в качестве подсистемы в АСУ РИД РАН был создан реестр НМА, который в том числе содержит информацию о РНТД и их балансовой стоимости.

Ведение государственного учёта РНТД и реестра НМА было возложено на Отдел по инновациям и интеллектуальной собственности РАН. АСУ РИД РАН позволила в режиме удаленного доступа взаимодействовать сотрудникам Отдела с представителями институтов по заполнению форм государственного учета, своевременному внесению РНТД и НМА в соответствующие реестры. В результате были созданы Базы данных РНТД и НМА. Таким образом, АСУ РИД РАН был своеобразным реестром иного движимого имущества, который позволял эффективно управлять правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности. Ниже проиллюстрированы аналитические возможности системы.

Разработанная и введённая в строй система предоставляла уникальные возможности для анализа деятельности академических институтов не только с точки зрения формальных показателей их результативности, но и при планировании научной деятельности. В планах была интеграция АСУ РИД РАН со сторонними информационными системами, в частности, с патентными поисковыми системами, что позволило бы собирать данные об аналогичных разработках и технологических трендах.

По состоянию на конец марта 2014 г. АСУ РИД РАН содержала сведения о 1292 РНТД, в том числе 48 баз данных, 673 изобретения, 133 полезных модели, 249 программ для ЭВМ и 50 секретов производства (ноу-хау). Так как в рамках данной работы особый интерес представляет патентная активность как особый род активности, генерирующий специфические объекты интеллектуальной собственности и поэтому рассматриваемый отдельно от других объектов ИС большинством профессиональных исследователей, в таблице 3 ниже приведены данные именно о патентной активности.

Таблица 3. Организации с наибольшим количеством патентов, зарегистрированных в АСУ РИД РАН

Названия организаций	Зарегистрировано патентов, ед.
Институт Проблем химической физики	140
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН	91
Институт программных систем имени А.К.Айламазяна РАН	
Южный научный центр Российской академии наук	6
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН	22
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН	44
Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН	16
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН	30
Институт проблем информатики	6
Институт системного программирования РАН	3
Центр «Биоинженерия» РАН	29

Помимо регистрации РНТД, система собирала сведения о нематериальных активах (НМА) организаций. Не каждый результат может быть признан в качестве нематериального актива – для этого необходимо удовлетворение положению по бухгалтерскому учёту и соблюдение некоторых формальных процедур. На 2014 год институты подали сведения о 992 нематериальных активах.

Данные из коммерческих патентных баз данных

В данной части будут приведены данные из аналитической патентной базы данных PatSeer. Для начала следует кратко описать, что представляет собой эта база данных. Как известно, все патентные базы патентных ведомств разных стран являются публичными. Принцип публичности заложен в самой

сути патентной системы любой страны. Принцип заключается в том, что заявки на изобретения, а также выданные на них патенты содержат в себе описания изобретений в унифицированном виде, что представляет собой огромный источник знаний со всего мира, который должен быть доступен всем людям для ознакомления и использования в качестве основы для последующих инноваций. Таким образом, в каждой стране есть своя патентная база со всеми сведениями, включающими библиографические сведения о заявках, заявителях, описания самих изобретений с чертежами и многое другое. Ознакомиться с тем, как такие базы выглядят, можно на сайте Роспатента или, к примеру, на сайте патентного ведомства США (USPTO). У патентных баз данных существует один недостаток – это принадлежность опубликованных заявок к определенной стране. Однако существуют агрегирующие базы данных, такие как Google Patents, Questel, Lexis Nexis, PatSeer, Thomson Innovations и многие другие, которые аккумулируют данные из всех баз данных всех стран в одном месте. Кроме этого, перечисленные базы данных обладают мощными аналитическими инструментами, позволяющими строить статистики по различным параметрам. Базы данных с самыми мощными инструментами аналитики являются платными и представляют огромный интерес для исследователей и руководителей подразделений интеллектуальной собственности предприятий. Одна из таких баз данных, а именно PatSeer, и была использована для получения статистики по институтам РАН.

Приведем лишь самые интересные результаты исследования. Стоит отметить, что есть некоторая сложность, связанная с транслитерацией названий учреждений с русского языка на английский, поэтому для генерации результатов был использован интеллектуальный поиск названий, которые содержат словосочетание «Russian Academy». Интеллектуальность поиска заключается в том, что система самостоятельно ищет заявителей, содержащих данное словосочетание, по всей базе данных и соответственно выдает результаты для всех существующих правообладателей, содержащих в названии данное словосочетание. Предполагается, что такая выборка является достаточно точной. В любом случае, стоит дать рекомендацию исследовательским институтам предоставлять укороченные и упрощенные названия своих организаций при подаче заявок для удобного перевода на другие языки.

Итак, по запросу система выдала 439 результатов по всем странам мира, 244 из которых являются действующими патентами на изобретения и полезные модели (чуть более упрощенная форма, существующая только в малом количестве стран). Динамика активности по подаче заявок отражена ниже (Рис. 1). Видно, что 2012 год стал самым плодотворным по количеству поданных заявок на патенты. Объем подачи сохранялся на высоком уровне с 2009 по 2014 год и значительно снизился в 2015. Тренд на понижение сохранился и далее вплоть до 2018 года. Статистика по 2018 году является не окончательной и финализируется только в 2019 году. С чем связано такое падение активности – сказать не просто. Одной из гипотез может быть начало реформы РАН в 2013 году и принятие решительных мер по реструктуризации годами позднее. Кажется, что данные инициативы значительно снизили желание институтов проявлять патентную активность. Хотя попытки заставить РАН работать по грантовой системе, в которой как раз предусмотрен учет количества патентов при рассмотрении кандидатов на выполнение грантов, должны были, наоборот, стимулировать патентную активность институтов. Возможно, годы спустя, когда система РАН оправится от шока, патентная активность станет стремительно расти. Однако пока что этого нельзя сказать.

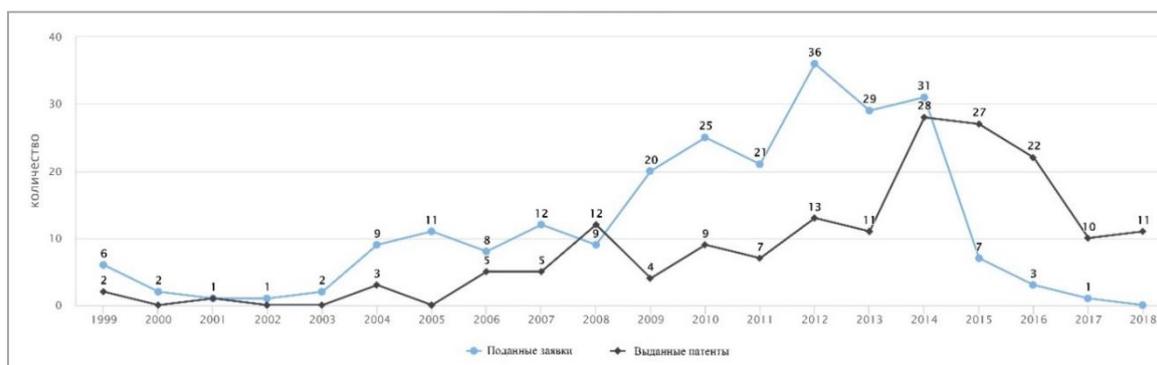


Рисунок 1. Тренды патентования в РАН

Отдельно проводился ручной анализ (в силу трудностей с транслитерацией названий учреждений) правообладателей, который показал, что Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН лидирует по количеству объектов патентного права (включая все заявки, активные и неактивные патенты) с цифрой 31, при этом Сибирское отделение РАН встречается в списке правообладателей наиболее часто.

Следующая диаграмма демонстрирует топ 10 юрисдикций, в которых действуют патенты РАН в рамках изучаемой выборки (рис. 2). Закономерно, что более всего патентов зарегистрировано в России. Существует закон, который регламентирует подачу приоритетной заявки в стране, где изобретение было осуществлено. Второй по популярности является юрисдикция США. Действительно, патентный рынок США является самым развитым в мире, и это весьма последовательно со стороны РАН преследовать

патентные права в этой стране. Третьей юрисдикцией по популярности является Европейский Союз. Действительно, Европа является областью с одним из самых развитых патентных рынков после США. Приведенная цифры также косвенно свидетельствуют о наличии партнерств с данными странами. Напомним, что подача и поддержание в силе патентов в таких юрисдикциях, как США и странах ЕС, является очень дорогими, и без реальной потребности обычно патенты в этих странах не поддерживаются в силе. Следующая по численности патентов юрисдикция имеет код ЕА и означает юрисдикцию действия Евразийской патентной конвенции. В данную область входит Россия и ряд стран СНГ. Пользуясь этой конвенцией, заявители экономят на подаче заявок в каждую страну конвенции в отдельности и при этом имеют возможность получить патенты в этих странах.

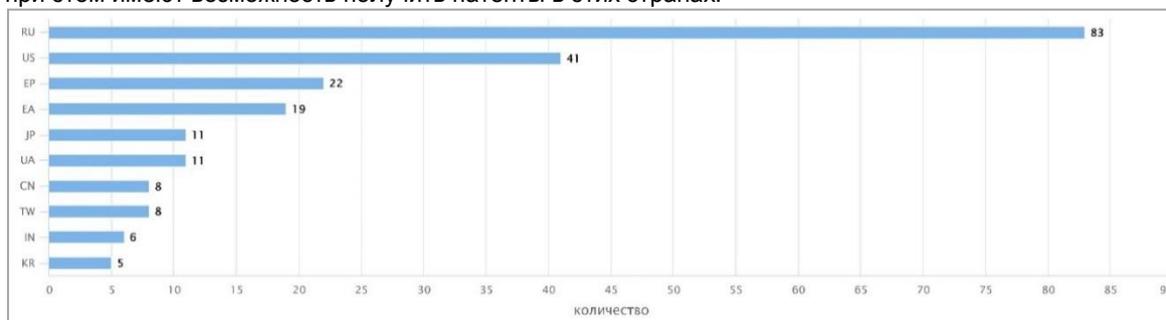


Рисунок 2. Страны публикаций действующих патентов РАН

Наличие интернациональных партнерств также хорошо прослеживается на диаграмме с распределением авторов по их гражданствам (Рис. 3). При построении графика учитывали все патенты, в том числе и не действующие на момент сбора статистики (сроки действия которых истекли, заявки, не прошедшие экспертизу, аннулированные патенты из-за неуплаты поддерживающей в силе пошлины).

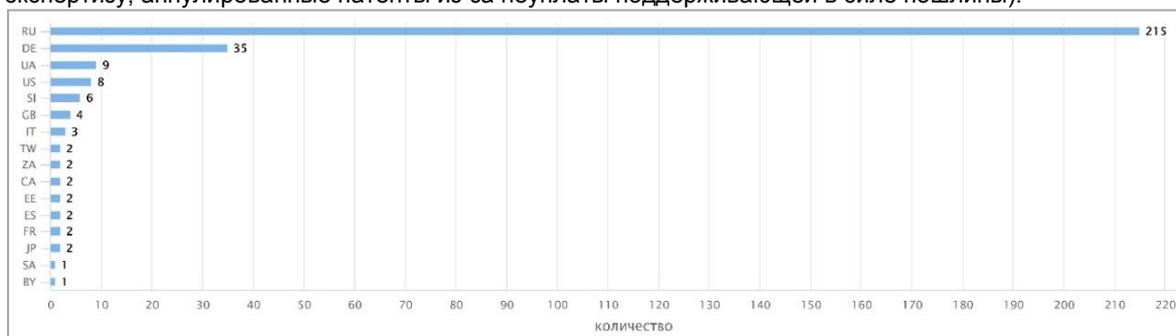


Рисунок 3. Гражданство изобретателей РАН

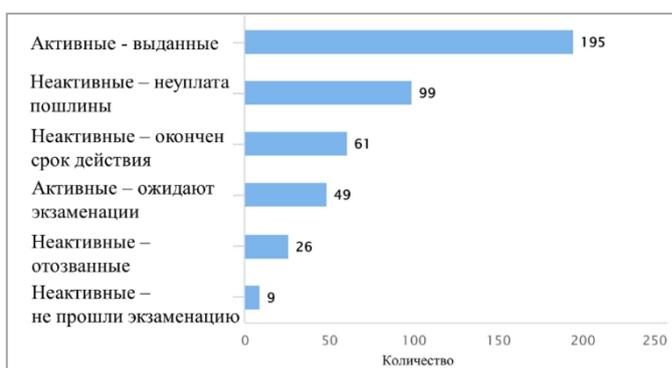


Рисунок 4. Юридический статус патентов на изобретения РАН

что в силе поддерживаются патенты возрастом от трех и более лет. Таким образом, есть немалая вероятность, что большая часть активных патентов нашла свое применение в индустрии и кем-то используется.

Распределение по юридическому статусу показано на следующей иллюстрации (рис. 4). Из этих данных можно сделать очень важные выводы о мотивации исследовательских институтов подавать патентные заявки. Обычно заявки, поданные только ради отчетности, либо не проходят экспертизу и никогда не превращаются в патенты, либо же полученные патенты поддерживаются в силе только первый год или два, а затем прекращают свое действие из-за неуплаты пошлины. На рисунке видно, что большинство патентов являются активными, а принимая во внимание не большие темпы патентования в последние годы, можно сделать вывод о том,

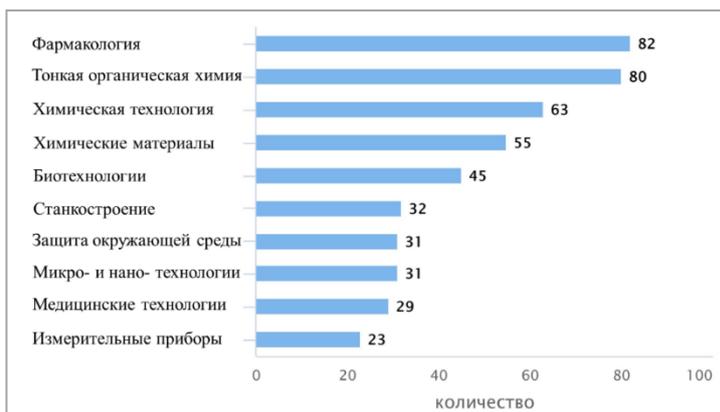


Рисунок 5. Область техники патентов РАН

участием институтов РАН обнаружить не удалось. Стоит отметить, что с публикацией статистики такого рода дел в России обстоят дела очень плохо, что обусловлено отсутствием необходимости, так как патентных споров действительно очень мало. Тем не менее, некоторая патентная активность среди институтов РАН прослеживается, особенно в химической и фармацевтической индустриях. Однако в последние три года патентная активность значительно упала, что может быть связано с принятием решительных мер в рамках реформы РАН, которые поддерживаются не всеми представителями академии и могут оказывать демотивирующее влияние. Небольшое количество заявок в институтах РАН также приводит и к отсутствию активной работы в рамках создания патентных политик и их использования, что является естественным, так как без наличия потребности в обслуживании патентных портфелей теряется смысл существования политики. Также остается под вопросом эффективность текущей системы распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, появившихся в ходе государственного финансирования, которая в данный момент все-таки закрепляет права за государством.

В качестве итогового замечания, пожалуй, стоит вынести следующее: институтам РАН необходимо пережить реформу, адаптироваться к грантовой системе, изучить положительный и негативный опыт работы с патентами в других странах, где существует похожая система финансирования науки на ту, что пытаются построить в России – например, США, и далее двигаться по пути наращивания патентной активности и активности, связанной с коммерциализацией патентных портфелей.

Технологические брокеры

Самый известный технологический брокер – Британская технологическая группа – перешел к более выгодному бизнесу в области медицины.⁷

Изначально БТГ создавалась для коммерциализации прав на результаты исследований, финансируемых из государственного бюджета. В целом опыт показал, что на этом трудно добиться окупаемости, получая права бесплатно, не говоря уже об их приобретении на возмездной основе. О том же говорит опыт центров коммерциализации ИС при университетах США. Не окупаются сами центры, не говоря об университетах в целом.

В России долго существовала и сейчас продолжает существовать в каком-то виде организация ФГБУ «ФАПРИДД», которая позиционировалась как своего рода технологический брокер со специализацией в управлении правами на РИД в области технологий военного, специального и двойного назначения. В частности, одной из задач считалась защита прав на российские разработки за рубежом. Более того, существовала даже такая формулировка, как «восстановление прав Российской Федерации за рубежом». Однако на практике эта задача оказалась невыполнимой, а лицензии ФАПРИД предоставляет не от имени разработчика третьим лицам, а от имени Российской Федерации самим разработчикам – российским фирмам. Как правило, это происходит при поставках продукции за рубеж. В международной практике такое встречается, но называется возвратом инвестиций. Смысл в том, что бюджетные деньги выделяются на разработку продукции для государственных нужд. Далее продукция оказывается востребованной и для экспорта, а потому инвестор (государство) получает часть инвестиций назад. Иными словами, здесь произошло некоторое смешение терминов, поскольку изначально ставились невыполнимые задачи. А потом они были заменены выполнимыми, а название осталось.

Другой пример – итальянская компания SISVEL. Эта компания тоже позиционирует себя как технологический брокер. Основатель компании выступает на наиболее посещаемых конференциях патентных специалистов, делая доклады о том, как компания решает вопросы распределения роялти между владельцами патентов на определенный пул технологий. SISVEL использует эффект синергии от составления патентных пулов, которые закрывают определенную нишу. Однако они не всегда выкупают права у владельцев, скорее, наоборот, предлагают патентообладателям присоединиться к пулу для увеличения эффективности атаки. Затем прибыль делится между всеми участниками пула – часто производящими

⁷ <https://www.btgplc.com/about-us/our-history/>

Статистика (рис. 5) демонстрирует технические области патентования. Интересно, что с точки зрения патентной активности более всего развита область, так или иначе связанная с химией. Области, связанные с механикой и электроникой – одни из самых активных областей для судебных споров между институтами и производящими компаниями в США – развиты куда меньше.

Подводя итог, стоит отметить, что патентная активность в России несоизмерима меньше той, что демонстрируют университеты США. Кроме этого, в результате продолжительных поисков данные о патентных спорах с

компаниями, а некий процент остается у SISVEL как организатора данной деятельности. Так, компании удалось собрать патентный пул, полностью покрывающий технологию 4G мобильной связи, который она в данный момент активно лицензирует. Тем не менее, хотя владельцы и менеджмент SISVEL называют себя технологическими брокерами, в исследовании активности патентных разбирательств в Европейском Союзе компания фигурирует как самый крупный европейский патентный тролль со штаб-квартирой в Италии.

Патентные тролли

Патентные тролли в США

Патентные тролли, или непроизводящие фирмы, или патентные агрегаторы – это фирмы, бизнес-модели которых заключаются в использовании патентов против нарушителей для того, чтобы получить компенсацию ущерба или отступные выплаты (Reitzig, Henkel, Heath, 2007). Термин «патентный тролль» появился в 1990-е гг. в США. После того как волна патентного троллинга буквально накрыла всю патентную систему США, он стал общеупотребимым. С тех пор проблема лишь актуализировалась в странах с развитой экономикой, что побуждает исследователей активно изучать этот феномен.

В первую очередь возникли дискуссии об определении понятия патентного тролля. Одна из них заключалась в следующем. Очевидно, что название «патентный тролль» несет за собой негативный подтекст и осуждение, хотя под определение патентного тролля также подходят и исследовательские институты. Основное отличие исследовательских институтов от патентных троллей, заключается, во-первых, в том, что они не скупают патентные права у третьих лиц, а во-вторых – в их интересы входит лицензирование технологий до наступления нарушений. Таким образом, большинство исследователей пришли к выводу о том, что стоит исключить институты и другие исследовательские организации из числа непроизводящих фирм, ведущих активную стратегию на рынке интеллектуальной собственности в качестве патентных троллей.

В настоящее время патентные тролли продолжают свою деятельность, что, безусловно, влияет на рынок инноваций и на рынок уже существующих технологических решений. В связи с этим исследование стратегии патентных троллей является актуальной и своевременной темой.

Проблемы, связанные с негативным влиянием патентного троллинга на инновационное развитие США, привели к реформам во всех трех ветвях государственной власти. Первая существенная попытка законодательной борьбы была предпринята в 2011 г. (America Invents Act), а в феврале и апреле 2015 г. были созданы еще два акта, которые до сих пор находятся на рассмотрении (Innovation Act и Protecting American Talent and Entrepreneurship (PATENT) Act). Попытаться проследить общее развитие проблемы

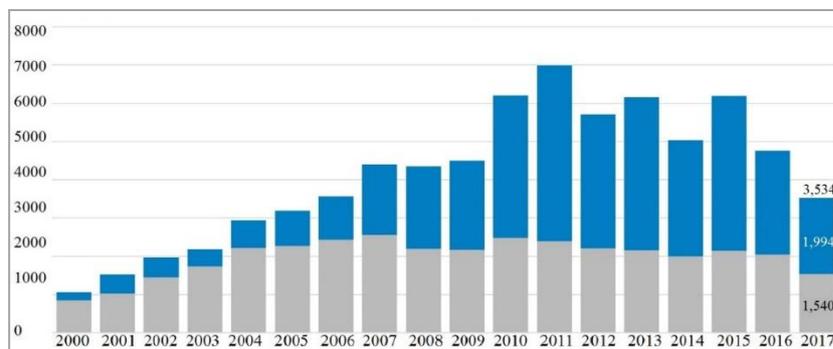


Рисунок 6. Количество инициированных дел непроизводящими фирмами в окружных судах США

патентных троллей можно на графике соотношений патентных дел с участием/без участия патентных троллей в окружных судах США (рис. 6).

Видно, что с 2010 г. количество дел с участием патентных троллей (NPE) начало превышать количество дел с участием только производящих фирм. В сентябре 2011-го президент Обама подписал America Invents Act.

AIA содержит несколько положений, которые были призваны бороться с проблемой троллей. Так, 299 секция документа призвана ограничить возможность непроизводящих фирм подавать общий иск со множеством ответчиков, даже если все ответчики обвиняются в нарушении одного патента. Это должно было существенно повысить судебные издержки троллей, что впоследствии теоретически должно было уменьшить количество исков с их участием (Agarwal, 2015). Кроме этого, реформа внесла изменения в процедуру рассмотрения патентных споров, введя Inter Partes Review. Данная процедура представляет собой усеченную версию суда на базе патентного ведомства, в ходе которого обвиняемая сторона может оспорить валидность патента истца. Такое нововведение также должно было упростить разрешение споров на начальном этапе. Однако в профессиональном сообществе реформа оценивается неоднозначно. В частности, экспертов смущает негативное влияние на некрупные инновационные предприятия, которые, во-первых, не всегда могут отстаивать свои права самостоятельно при повышении входных барьеров в разбирательства, а, во-вторых, практика проведения также затратной Inter Partes Review сложилась, скорее, в сторону защищающейся стороны: чаще всего исходом является аннулирование патентов. Кроме этого, отмечается и невысокая эффективность реформы против троллей.⁸ И

⁸ <http://www.ipwatchdog.com/2014/09/08/>

действительно, с 2012 г. количество судебных дел как с участием производящих фирм, так и патентных троллей в целом снижается. Доля дел троллей в общем количестве так и остается более 50%. Более того, в 2013 и 2015 гг. наблюдался всплеск активности, когда их доля значительно превысила 50%.

В 2014 году общее количество дел в США, включая дела с участием троллей, также сократилось, что большинство экспертов связывают с прецедентным решением Верховного Суда США *Alice Corp. v. CLS Bank International*, которое значительно усложнило процедуру патентования в области софтверных решений – основного направления для ведения дел непроизводящими фирмами. В главе 2 настоящей работы будут более подробно освещены стратегии ведения бизнеса патентными троллями, а также их методы управления портфелем патентных прав.

Патентные тролли в Европейском Союзе

Традиционно известные в США непроизводящие компании, или патентные тролли, все больше становятся проблемой не только для США, но и для остального мира. Как и в США, на глобальном рынке непроизводящие компании ищут судебные юрисдикции, где они могут монетизировать свои патентные права, создавая юридические риски для производящих компаний. Так как проблема в США давно известна, то правительство на протяжении продолжительного времени пытается ее решить различными мерами: специальными актами, изменением процедур и т.д. По мере продвижения правительства США к успеху в борьбе с троллями, последние начинают присматриваться к юрисдикциям других стран, чтобы продолжить свой бизнес.

В отчете компании Darts-IP, занимающейся аналитикой и сбором данных о патентных исках в разных странах, отмечается, что наличие детального анализа проблемы патентных троллей становится все более необходимо, так как количество дел с их участием в странах Европейского Союза растет от года к году.⁹ В связи с этим появляется все больше научных работ на данную тему, например, работа Совместного исследовательского центра (JRC) Европейской комиссии. Однако исследователями Darts-IP отмечается, что научные работы, о которых идет речь, не изобилуют наличием достаточного количества данных, что в свою очередь приводит к плохо обоснованным выводам и, в целом, не всегда объективному восприятию феномена непроизводящих фирм.

Таким образом, благодаря Darts-IP, удалось собрать данные о непроизводящих фирмах и их присутствию в ЕС за последние несколько лет. Динамика количества судебных дел с участием непроизводящих фирм в ЕС представлена на рисунке ниже. Данные для 2017 года являются прогнозными.

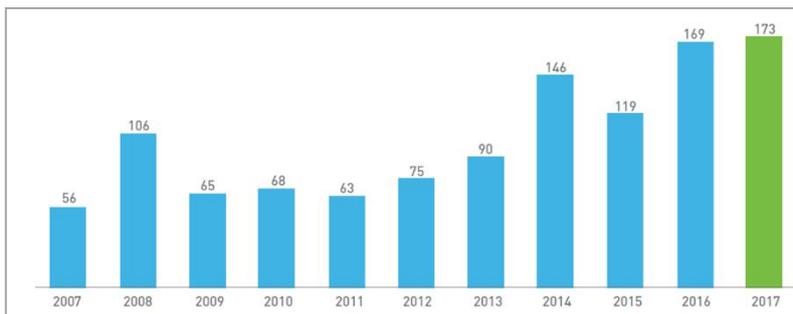


Рисунок 7. Распределение количества судебных дел с участием непроизводящих фирм в ЕС

В сравнении с активностью патентных троллей в США, где только на 2017 год пришлось 1994 случая, Европейский Союз по-прежнему остается более или менее безопасным для производящих фирм местом (рис. 7). Однако стабильная растущая динамика, в среднем за 10 лет – 19% в год, начинает беспокоить представителей бизнеса и власти ЕС.

Несмотря на скепсис американских экспертов по отношению к AIA и сложившейся практике *Inter Partes Review*, количество дел в ЕС с участием непроизводящих фирм стало расти именно в этот период, что говорит о том, что произошел некоторый отток активности в другие юрисдикции.

Значительное увеличение количества дел в 2014-м году, по всей вероятности, может быть связано с уменьшением подобного рода дел в Соединённых Штатах Америки. Действительно, начиная с 2011 года, когда был принят первый законодательный акт, *America Invents Act (AIA)*, призванный бороться с проблемой, в окружные суды США стало попадать меньше дел, инициированных непроизводящими фирмами (NPE).

Возвращаясь к рисунку 7: данные за 2017 год еще находятся на обработке и верификации, Однако пока что с уверенностью можно утверждать, что количество дел с участием непроизводящих фирм в 2017 году превосходит количество таких дел в 2016 и в 2 раза превосходит статистику пятилетней давности.

Стоит пояснить, в чем состоит сложность при сборе данных по данной проблеме. Дело в том, что большинство непроизводящих фирм действует от лица множества аффилированных компаний, в том числе зарегистрированных в офшорных зонах, которые при этом тщательно скрывают характер своей деятельности и истинные мотивы. Таким образом, иногда весьма сложно отделить производящую фирму или просто представителей изобретателя-одиночки от конгломерации аффилированных юридических лиц с одним корнем в виде непроизводящей фирмы. Также сложно собрать данные о

⁹ <https://www.darts-ip.com/>

происхождении и связях компаний друг с другом. Однако в последние 5-7 лет стало появляться все больше аналитических инструментов для сбора и фильтрации таких данных, таких как RPX.com, Darts-ip.com и др., которые собирают статистику, фильтруют результаты и группируют их по юридическим лицам основных бенефициаров.

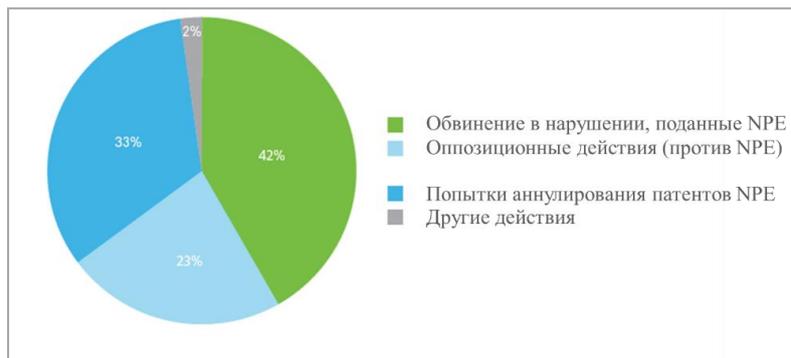


Рисунок 8. Распределение типов действий с участием непроизводящих фирм в ЕС

На (рис.8) представлено распределение действий с участием непроизводящих фирм по типам за период с 2007 по 2017 год в странах Европейского Союза.

Наиболее распространённой стратегией противодействия является попытка аннулировать патент, в нарушении которого обвиняется ответчик (производящая фирма). Рассмотрение дела с аннулированием патента может происходить в судах, отличных от того, в который подавалась изначальная жалоба о нарушении патента непроизводящей фирмой (страны, в которых присутствует такая практика, называют юрисдикциями с двухъярусной судебной системой). В других случаях вопрос об аннулировании патента может решаться в рамках дела о нарушении и в том же суде, куда подавалась изначальная жалоба (юрисдикции с единым режимом).

Ответчик также может оспорить валидность вменяемого патента через действия оппозиции перед органом, выдавшим патент. В ЕС такие процедуры проводятся в национальных патентных ведомствах либо же в Европейском патентном ведомстве (ЕПО). Однако время на принятие таких мер ограничено по закону.

Изложенное выше объясняет, почему доли действий, связанных с попытками аннуляции и оппозиционными действиями, практически равны. Таким образом, 56% ответчиков пытаются аннулировать патенты, в нарушении которых они обвиняются, но в зависимости от юрисдикции это может выглядеть как действия по инвалидации патента, так и как оппозиционные действия в рамках дела.

Остальные действия, на долю которых приходится всего 2%, в основном относятся к разрешению споров, связанных с лицензионными платежами или правами на объекты патентного права.

Наиболее активные непроизводящие компании по количеству инициированных дел в странах Европейского Союза за период с 2013 по 2017 год представлены на рисунке ниже (рис. 9). Как уже упоминалось ранее, многие непроизводящие фирмы имеют большое количество аффилированных юридических лиц в своем составе. В таблице ниже действия аффилированных лиц сгруппированы по основному юридическому лицу.

№	NPE	Штаб квартира	Активность
1	Intellectual Ventures	US	19.18%
2	Marathon Patent Group	US	14.29%
3	Acacia Research Group	US	10.20%
4	PanOptis Patent Management (Unwired Planet)	US	8.98%
5	FORM Holdings (Vringo)	US	8.16%
6	SISVEL	IT	6.53%
7	France Brevets	FR	4.90%
8	IPCom	DE	3.67%
9	Tivo Corp. (Rovi Corp.)	US	3.27%
10	Xperi (Tessera Technologies)	US	2.86%

Рисунок 9. Перечень наиболее активных непроизводящих фирм в ЕС

Десять самых активных патентных троллей ранжированы по количеству инициированных дел на территории Европейского союза в период с 2013 по 2017 год. На перечисленные десять компаний приходится 80% всей активности непроизводящих фирм в ЕС.

Пять самых активных фирм имеют основные штаб-квартиры в США. Однако в США на 2017 год они не являются лидерами по количеству дел (рис.20). Тем не менее, эти пять компаний закрепили за собой 60% от всей активности непроизводящих фирм в ЕС. На седьмом, восьмом и девятом месте расположились три резидента Европейского Союза: SISVEL, France Brevets и IPCom.

№	Ответчик	Доля от всех дел NPE	Доля дел с участием NPE во всех патентных ответчика
1	Vodafone	7.8%	>80%
2	ZTE	7.5%	>80%
3	Huawei	6.9%	>80%
4	Deutsche Telekom	6.5%	>80%
5	HTC	6.5%	>20%
6	Telefonica	5.3%	>80%
7	LG	5.3%	>80%
8	Samsung	5.0%	>40%
9	Alphabet (Google)	3.4%	>20%
10	Apple	2.8%	<20%

Рисунок 10. Ответчики по делам о нарушении патентов непроизводящих фирм в ЕС

Водяйдер Vodafone занимает лидирующую позицию среди ответчиков с показателем 7,8% от всего количества дел с участием троллей на территории ЕС, включая территорию Великобритании, так как относительно патентного законодательства Великобритании входит в члены Европейской патентной организации.

В лидерах также компании, штаб-квартиры которых находятся в США, Китае, Южной Корее, Германии и Испании, все они относятся к отрасли информационных и телекоммуникационных технологий.

Семь компаний из списка более всего страдают от нападений непроизводящих фирм, так как доля исков троллей относительно всех предъявляемых патентных исков к этим компаниям составляет более 80%. Таким образом, эти компании тратят большую часть своего бюджета по защите своих патентных прав на борьбу с непроизводящими фирмами. Samsung, Apple и Google выглядят на их фоне по-другому.

Большая доля всех дел с их участием приходится на споры между производящими компаниями.



Рисунок 11. Распределение ответчиков в делах с непроизводящими фирмами в ЕС по годовому обороту

На следующем рисунке показано распределение ответчиков по объему их оборота за 2013-2017 годы (Рис. 11). Малыми и средними предприятиями на данном графике названы компании с оборотом менее 50 млн. евро. Все компании, у которых обороты больше данной отметки, принято считать крупными.

Таким образом, из рисунка следует, что большая доля патентных исков, инициированных непроизводящими компаниями в ЕС, приходится на компании с большим годовым оборотом, что в принципе, соответствует статистике, показанной на предыдущем рисунке (рис. 10). Однако стоит отметить и наличие интереса патентных троллей к малым и средним производящим компаниям, что не относится, по мнению исследователей, к форме обычного поведения непроизводящих фирм (Cohen, Gurun, 2016). На долю малых и средних предприятий приходится около 23.5% от всех ответчиков в делах с патентными троллями. Однако количество патентных кампаний, приходящееся на малые и средние предприятия, относительно невелико, что объясняет обеспокоенность законодателей и представителей индустрии ведением патентными троллями компаний по нарушению одного патента сразу большим количеством производящих фирм за раз. Такая же практика присутствовала и в США, но с введением America Invents Act, запрещающим включать в иск несколько ответчиков, количество таких дел сократилось.

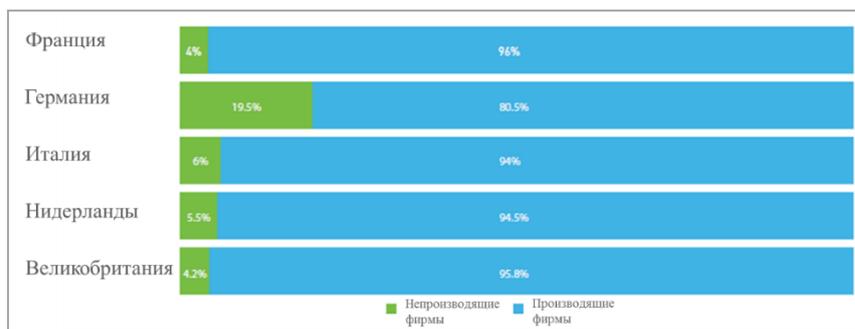


Рисунок 12. Распределение патентных исков по странам и истцам

ированных исков непроизводящими фирмами – это Германия, Италия (последняя в основном из-за активности компании SISVEL), Нидерланды и Великобритания. Франция же стоит на первом месте по доле патентных исков, подаваемых производящими фирмами. В Германии практически каждый пятый иск приходится на непроизводящую фирму. Согласно некоторым теоретическим выкладкам, а также некоторым исследованиям, причиной такой ситуации в Германии могут служить следующие факторы: 1) Германия – самый крупный рынок в Европе, концентрирующий самое большое количество крупных производящих фирм; 2) Германия имеет двухъярусную судебную систему, что значительно осложняет для ответчика аннулирование предъявляемых патентов до наложения судебных запретов на использование запатентованной технологии; 3) судебная практика Германии имеет значительный крен в пользу владельцев патентных прав (рис. 12) и относительно короткие сроки рассмотрения патентных споров (рис. 16).

Другие юрисдикции значительно отличаются от Германии, в частности, в Великобритании вести патентное разбирательство непомерно дорого, поэтому немногие рискуют его начинать. Хотя, с другой стороны, при наличии сложившейся практики в пользу истца и одновременно высоких издержках на ведение дела, статистика могла бы быть совершенно другой. Такими причинами, в частности, несколько лет назад объясняли бурную активность патентных троллей на территории США с исходами в виде досудебного урегулирования споров в пользу истца.

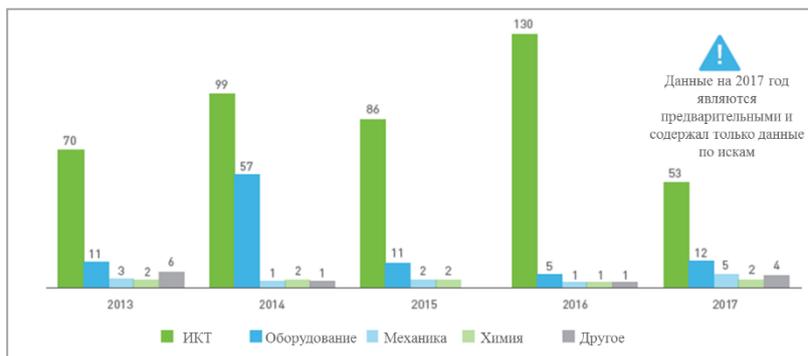


Рисунок 13. Распределение патентных исков непроизводящих фирм в ЕС по областям техники

хожие результаты показывает статистика в США. Количество спорных ситуаций в ИКТ постепенно растет, и скорее всего, окончательная статистика по 2017 году будет превосходить статистику по 2016 году.

Подсчет статистики для рисунка выше происходил на основе анализа принадлежности патентов, участвующих в спорах, к классам по международной патентной классификации (МПК). Данный график может неточно передавать тренды в индустриях, так как принадлежность патента к тому или иному классу еще не гарантирует его использование в той же области техники. Например, информационные технологии могут с успехом применяться и для отрасли оборудования, автомобильной промышленности, сельского хозяйства и т.д.

На следующем рисунке представлена статистика по исходам дел в различных странах за период с 2010 по 2017 год. Споры, закончившиеся в пользу истца, показаны зеленым, в пользу ответчика – голубым. К случаям положительного исхода для истца отнесены: решение суда о нарушении патента, наложение запрета или санкций на использование технологии. К положительным исходам для ответчика отнесено: решение суда о не нарушении патента ответчиком, отсутствие запрета или санкций на использование запатентованной технологии.

На следующем рисунке представлена диаграмма со статистикой по странам Европейского Союза, на которые приходится наибольшее количество разбирательств о нарушениях патентов непроизводящих фирм за 2013-2017 (рис. 12).

Наиболее активные страны Европейского Союза по количеству иниции-

рованных исков – это Германия, Италия (последняя в основном из-за активности компании SISVEL), Нидерланды и Великобритания. Франция же стоит на первом месте по доле патентных исков, подаваемых производящими фирмами. В Германии практически каждый пятый иск приходится на непроизводящую фирму. Согласно некоторым теоретическим выкладкам, а также некоторым исследованиям, причиной такой ситуации в Германии могут служить следующие факторы: 1) Германия – самый крупный рынок в Европе, концентрирующий самое большое количество крупных производящих фирм; 2) Германия имеет двухъярусную судебную систему, что значительно осложняет для ответчика аннулирование предъявляемых патентов до наложения судебных запретов на использование запатентованной технологии; 3) судебная практика Германии имеет значительный крен в пользу владельцев патентных прав (рис. 12) и относительно короткие сроки рассмотрения патентных споров (рис. 16).

Другие юрисдикции значительно отличаются от Германии, в частности, в Великобритании вести патентное разбирательство непомерно дорого, поэтому немногие рискуют его начинать. Хотя, с другой стороны, при наличии сложившейся практики в пользу истца и одновременно высоких издержках на ведение дела, статистика могла бы быть совершенно другой. Такими причинами, в частности, несколько лет назад объясняли бурную активность патентных троллей на территории США с исходами в виде досудебного урегулирования споров в пользу истца.

Следующая диаграмма (рис.13) показывает распределение судебных дел, инициированных непроизводящими фирмами, по областям техники, к которым принадлежат используемые ими патенты. Как известно, непроизводящие фирмы более всего активны в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Около 75% всех патентов в спорах принадлежат к данной категории техники. По-

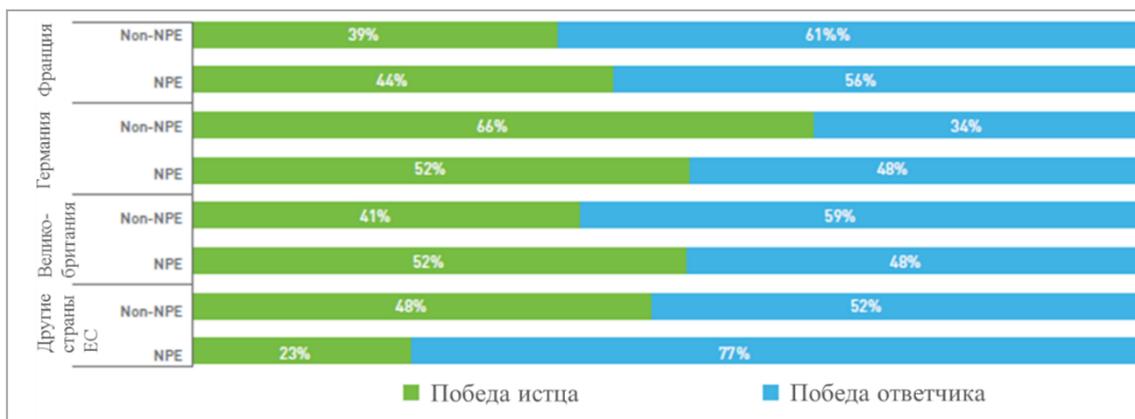


Рисунок 14. Распределение исходов патентных исков в ЕС

Как известно, бизнес патентных троллей сконцентрирован на монетизации патентных активов через лицензирование, досудебные сделки с нарушителем или получение компенсаций, назначенных судом.

Рисунок 14 относится к статистике по делам, прошедшим судебное разбирательство и достигшим судебного решения. Видно, что практика в разных странах складывается по-разному. Например, в Германии, как уже отмечалось ранее, положительные решения чаще принимаются в пользу истца и еще чаще, на 32 п.п., в пользу истца, если истец является производящей компанией. Там же истцы, являющиеся производящими фирмами, выигрывают дела чаще, чем истцы – тролли – на 15%. Такой разрыв может объясняться тем, что непроизводящие фирмы чаще сталкиваются с попытками аннулирования их патентов ответчиками. С другой же стороны, возможно, суды просто научились определять тип истцов и в зависимости от этого принимать решение. Однако при правильности последнего предположения была бы поставлена под сомнение справедливость и непредвзятость такой судебной системы.

На диаграмме далее представлена статистика исходов оспаривания валидности патентов, участвующих в спорах за период с 2008 по 2017 год (рис. 15). Статистика разбита по юрисдикциям. Зеленым показана статистика по исходам, в которых патент был оставлен в силе полностью, голубым – частично, серым – аннулирован полностью.

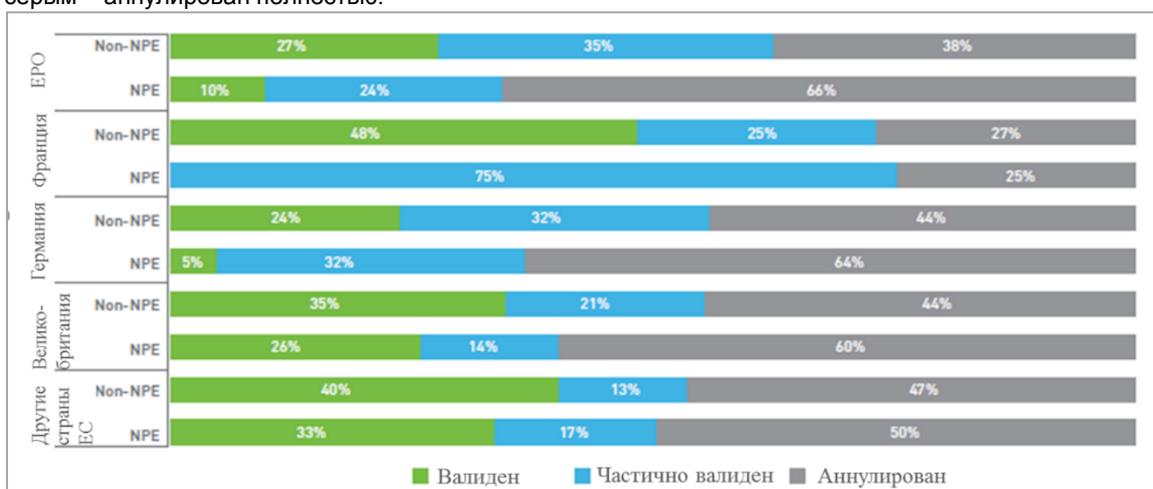


Рисунок 15. Распределение исходов оспаривания патентов в ЕС

Оппоненты в спорах с непроизводящими фирмами чаще всего прибегают к попыткам аннулирования формулы изобретения патента, в нарушении которого они обвиняются. Статистика показывает, что производящие фирмы относительно успешны в своих начинаниях. Только во Франции уровень успеха при попытке инвалидировать формулу противника – тролля составляет всего 26%, тогда как в других странах он составляет более 50%. Однако такая частота положительных решений по аннулированию патентов и среди производящих фирм, ставит под вопрос смысл существования патентов в целом. Написание заявки и ее сопровождение в патентном ведомстве – очень дорогостоящее мероприятие, которое в последствие при аннулировании формулы изобретения в ходе разбирательства, вообще оказывается бессмысленным.

На последнем графике демонстрируется статистика продолжительности патентных споров в судах первой инстанции в странах Европейского союза без разделения на споры, инициированные

производящими и непроизводящими фирмами. Анализируется статистика за период с 2007 по 2017 год. Отрезками показана продолжительность спора с даты подачи жалобы до принятия решения судом первой инстанции.

Продолжительность судебного разбирательства очень сильно влияет на принятие всех решений, принимаемых в ходе него, например, данный фактор в совокупности с издержками на юристов или с необходимостью быстрого наложения запрета на использование запатентованной технологии, может существенно изменить почву для принятия решений участниками споров.

На (рис. 16) граница зеленого и синего цвета показывает медиану продолжительности тяжбы, тогда как красная черта демонстрирует среднее значение. Среднее значение превышает медианное. Это связано с тем, что по некоторым делам решения выносились очень долго, так как суд ждал решения из других судов по тому же делу.

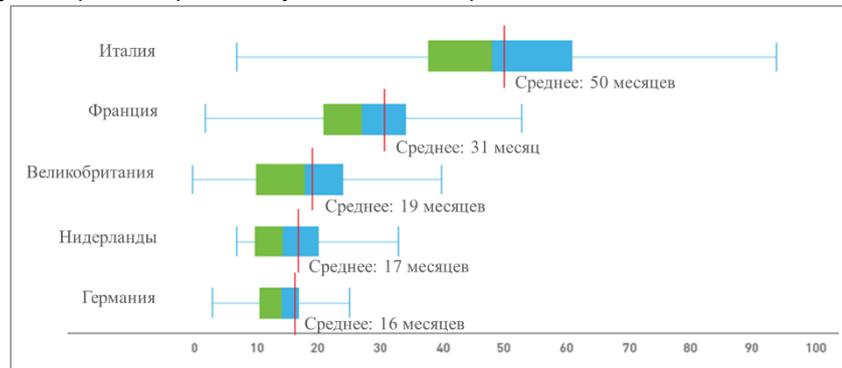


Рисунок 16. Распределение длительности судебных споров в ЕС

Истцы могут существенно выигрывать, если

продолжительность тяжбы невелика. Германия в этом отношении является наиболее привлекательной для такого рода споров, со средней продолжительностью спора в 16 месяцев. Великобритания и Нидерланды ненамного отстают от Германии в скорости принятия решений, однако другие факторы, характеризующие эти юрисдикции, такие как цены на представителей в суде, существенно отличают их от Германии. Во Франции средняя продолжительность составила около 31 месяца, тогда как Италия превзошла всех с показателем 50 месяцев. Итальянская система является одной из самых медленных не только в отношении патентных судов, но и во многих других вопросах.

В итоге, рост активности непроизводящих компаний на территории Европейского союза является неоспоримым фактом. Однако объемы этой активности все еще сравнительно невелики. Кроме этого, в последние годы, в связи с изменениями в патентной системе США, происходит значительный всплеск активности в области информационно-коммуникационных технологий. Средний рост активности в период с 2007 по 2016 год составил 19%.

Пять самых активных непроизводящих фирм составляют 60% от всей активности подобных компаний на рынке ЕС с 2013 года. Эти же компании имеют существенное число аффилированных лиц.

По итогам анализа было выявлено, что Германия по совокупности таких факторов, как объем рынка, средняя продолжительность судебных споров в первой инстанции, цене на юридические услуги и сложившейся практике как разрешения споров, так и оспаривания валидности патентов, занимает лидирующие позиции среди стран, наиболее привлекательных для ведения бизнеса непроизводящими фирмами.

Активность непроизводящих компаний

Попытаться проследить общее развитие проблемы патентных троллей можно на графике соотношений патентных дел с участием/без участия патентных троллей в окружных судах США (рисунок 17).

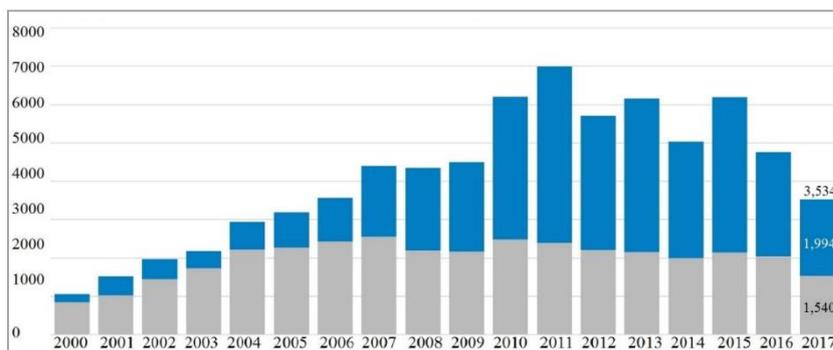


Рисунок 17. Количество инициированных дел в окружных судах США

Видно, что с 2010 г. количество дел с участием патентных троллей (NPE) начало превышать количество дел с участием только производящих фирм. В сентябре 2011-го президент Обама подписал America Invents Act. Данный акт содержит несколько положений, которые были призваны бороться с проблемой троллей. Так 299 секция документа призвана ограничить возможность троллей пода-

вать общий иск с множеством ответчиков, даже если все ответчики обвиняются в нарушении одного патента. Это должно было существенно повысить судебные издержки троллей, что впоследствии теоретически должно было уменьшить количество исков с их участием (Agarwal, 2007). Кроме этого, реформа внесла изменения в процедуру рассмотрения патентных споров, введя Inter Partes Review.

Данная процедура представляет собой усеченную версию суда на базе патентного ведомства, в ходе которого обвиняемая сторона может оспорить валидность патента истца. Такое нововведение также должно было упростить разрешение споров на начальном этапе. Однако в профессиональном сообществе реформа оценивается неоднозначно. В частности, эксперты смущает негативное влияние на не-крупные инновационные предприятия, которые, во-первых, не всегда могут отстаивать свои права самостоятельно при повышении входных барьеров в разбирательства, а, во-вторых, практика проведения также затратной Inter Partes Review сложилась скорее в сторону защищающейся стороны: чаще всего исходом является аннулирование патентов. Кроме этого, отмечается и невысокая эффективность реформы против троллей². И действительно, с 2012 г. количество судебных дел как с участием производящих фирм, так и патентных троллей в целом снижается. Доля дел троллей в общем количестве так и остается более 50%. Более того, в 2013 и 2015 гг. наблюдался всплеск активности, когда их доля значительно превысила 50%.



Анализируя статистику по суммам урегулирования споров с участием троллей, в том числе назначенных судом, видно, что с 2014-го по 2017 г. процент дел, урегулированных за сумму от 0 до \$500 000 значительно вырос по сравнению с периодом 2008-2011 г., а количество более затратных случаев снилось (Рисунок 18).

Тем не менее проблема патентных троллей остается актуальной. Для более детального изучения автором взяты тролли с наибольшим количеством дел за 2017 г. (Рис. 20). Сбор статистики для такого анализа представляется весьма сложным делом в силу того,

что зачастую патентный тролль имеет множество аффилированных лиц, за которыми он скрывает свою сущность перед другими игроками рынка и судом. В качестве источника данных для анализа были использованы базы компании RPX Corp., которая преимущественно занимается сбором статистики по патентным троллям и их деятельности. На рисунке 19 статистика по каждому троллю учитывает также статистику по всем аффилированным с ним лицам.

Можно видеть, что у шести из 10 компаний количество судебных кампаний уменьшилось по сравнению с 2016 г. Для более детального анализ всех 10 компаний использовались открытые базы данных

Топ патентных троллей по количеству инициированных кампаний в 2017 году

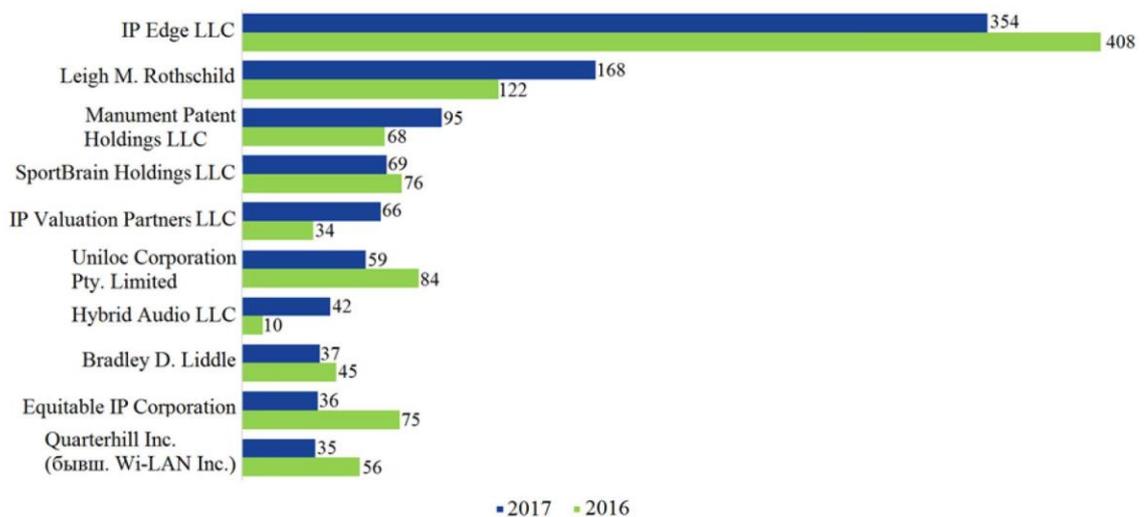


Рисунок 19

RPX Corp. и другие открытые источники. В качестве наиболее характерных показателей выделены данные о самом раннем годе начала деятельности троллей среди набора аффилированных лиц, общее количество активных судебных дел (на апрель 2018 г.), общее количество завершенных судебных дел (на апрель 2018 г.) и количество аффилированных лиц. Результаты представлены на таблице 4.

Таблица 4. Структура деятельности троллей-лидеров 2017 года

Патентный тролль	Год начала деятельности	Активных дел	Завершенных дел	Аффилированные лица
IP Edge LLC	2010	65	2132	78
Leigh M. Rothschild	2006	43	486	33
Monument Patent Holdings, LLC	2014	33	212	57
SportBrain Holdings	2012	5	143	1
IP Valuation Partners LLC	2015	29	115	66
Uniloc Corporation Pty. Limited	2003	141	247	4
Hybrid Audio LLC	2010	11	54	0
Bradley D. Liddle	2015	23	96	16
Equitable IP Corporation	2015	4	110	32
Quarterhill Inc. (Wi-LAN Inc.)	2006	35	227	81

Из таблицы 5 видно, что большая часть компаний-троллей (7 из 10) начала свою деятельность не раньше 2010 г. Однако 3 из 10 все-таки являются довольно старыми игроками на этом рынке. Компания Uniloc Corporation начала свою деятельность в 2003 г., тем не менее успешно ведет дела по сей день, несмотря ни на какие меры против патентных троллей. Более того, Uniloc Corporation имела больше всех активных дел на апрель 2018 г, при этом количество аффилированных с этой компанией лиц всего четыре, что нельзя считать чем-то необычным на фоне любой производящей компании. С похожим минимальным набором связанных юридических лиц ведут дела еще две компании, SportBrain Holdings и Hybrid Audio LLC, что неудивительно, принимая во внимание немногочисленный состав их патентного портфеля (см. таблицу 2). Выделяется на фоне остальных IP Edge LLC с внушительным количеством завершенных дел, равным 2132. При этом IP Edge LLC демонстрирует поведение, которое чаще всего признается типичным для патентного тролля, имея в своем составе 78 связанных юридических лиц. Еще более обширным составом юрлиц обладает Quarterhill Inc. (известная с 1992 г. как производящая компания Wi-LAN Inc., сменившая в 2006 г. свою бизнес-модель).

Таблица 5 иллюстрирует детали по патентным портфелям 10 рассматриваемых компаний. Здесь показано количество используемых для нападений патентов, топ самых используемых патентов, общее количество патентов в портфеле, количество патентов, которые никогда не использовались троллями в целях преследования, количество патентных семей, а также средний возраст патентов в портфеле.

Таблица 5.

Патентный тролль	Используемые патенты		Всего патентов в портфеле	Неиспользованные в судах патенты	Патентные семьи	Средний возраст патентов
IP Edge LLC	77	US6266674 - 252	155	81	98	19
Leigh M. Rothschild	39	US8424752B2 - 108 US8936190B2 - 108 US8651369B2 - 107	203	168	95	12
Monument Patent Holdings, LLC	80	US6356834B2 - 43 US6202023B1 - 43 US8935220B2 - 43	255	182	112	16
SportBrain Holdings	1	US7454002B1 - 147	3	2	2	17
IP Valuation Partners LLC	80	US8643875B2 - 10	196	110	94	19
Uniloc Corporation Pty. Limited	58	US5490216A - 73 US8724622B2 - 45 US7535890B2 - 43 US8995433B2 - 41	650	595	553	17
Hybrid Audio LLC	1	RE40281E1 - 65	3	0	1	26
Bradley D. Liddle	11	н/д	50	39	31	18
Equitable IP Corporation	46	н/д	139	89	77	17
Quarterhill Inc. (Wi-LAN Inc.)	186	н/д	6928	6720	5959	17

В 9 из 10 случаях более 50% имеющегося патентного портфеля никогда не использовалось в нападениях троллей. Рекорд здесь принадлежит компании Quarterhill Inc., которой принадлежит обширнейший портфель, 97% которого не использовалось для троллинга.

Как уже отмечалось выше, SportBrain Holdings и Hybrid Audio LLC имеют весьма скромный патентный портфель из двух и одной патентной семьи соответственно, при этом используемые патенты были оружием атаки 148 и 65 раз соответственно. Другие компании придерживаются той же тактики и атакуют сразу большое количество производящих фирм одним патентом. Лидером здесь является IP Edge LLC и их патент US 6266674, который использовался 252 раза. Такое поведение совсем не типично для производящей компании, т.к. у таких компаний целью является завоевание наибольшей доли рынка. Соответственно, для производящей компании нет никакого смысла долго ждать, пока большое количество других компаний выйдет на рынок с запатентованной технологией и только тогда инициировать атаку. Гораздо логичнее сразу же пресекать конкуренцию, тем самым демонстрируя другим игрокам рынка опасность нарушения патентных прав правообладателя. Судя же по среднему возрасту патентов в портфелях троллей (почти 18 лет), их стратегия как раз заключается в обратном - выждать, пока технология достаточно распространится и только тогда начинать атаку, чтобы сделать стоимость замещения и объем использования технологии для атакуемой производящей фирмы как можно больше, и соответственно рассчитывать на большие отступные. Так, например, средний возраст технологии, используемой Hybrid Audio LLC составляет даже более 20 лет. Вероятнее всего это обусловлено возможностью подавать continuation-in-part заявки в США, т.е. на основе старой заявки подать заявку на доработанную технологию, при этом вновь дописанная часть будет иметь более свежую дату приоритета, хотя вся заявка в целом для всех баз данных будет числиться со старой датой приоритета.

Стоит также отметить, что число патентных семей почти во всех случаях в два раза превышает количество патентов, при этом заявки в состав патентных семей в данной статистике не учитывались. Скорее всего, данный феномен обусловлен традицией американского подхода к патентованию - первая заявка подается с самой общей формулой изобретения, которая затем уточняется посредством дочерней заявки. Не исключается также вариант того, что тролли дорабатывают формулы изобретений существующих заявок, чтобы сделать их более удобными в применении. Однако, скорее всего, в этом случае тролли изначально владеют и родительской заявкой, поскольку период, в течение которого можно подать дочернюю заявку заканчивается с выдачей патента на родительскую заявку.

Также в ходе исследования был проведен анализ области техники патентов, с которыми связаны атаки троллей. Оказалось, что более 46% случаев, инициированных рассматриваемыми троллями, связаны с отраслью цифровой торговли и софтверных технологий (1945 дел из 4211). С сильным отставанием вторым по популярности следует сектор потребительской электроники и компьютеров.

Немалый интерес представляет информация об изначальных владельцах патентов из патентных портфелей троллей. Оказалось, что SportBrain Holdings, Hybrid Audio LLC, Bradley D.Liddle, Equitable IP Corp., т.е. 4 из 10 компаний существенную долю патентов получили самостоятельно. Таким образом, распространенное мнение о том, что тролли скупают патентные права у третьих лиц, не всегда является верным. Тем не менее некоторые производящие компании действительно продают свои патенты троллям. Такая практика скорее является предосудительной с точки зрения других производящих фирм, ведь это может быть расценено как содействие троллям, от которых страдают все добросовестные участники рынка. Таким образом, IP Edge LLC обладает 13 патентами, ранее принадлежавшими Xerox Corp и 11 - Panasonic Corp. Monument Patent Holdings владеет 15 патентами NEC Corp. IP Valuation Partners LLC владеет 14 бывшими патентами, принадлежавшими Samsung. Почти половину портфеля Uniloc Corporation Pty. Ltd. составляют патенты Phillips. Intel, в свою очередь, передал 4 и 1 патент соответственно Bradley D. Liddle и Equitable IP Corp., которая так же владеет двумя патентами Fujitsu. 328 патентов Siemens принадлежат Quarterhill Inc. Таким образом, некоторые производящие компании избавляются от ненужных и затратных активов, одновременно приобретая безопасность со стороны троллей, которым они поспособствовали. В итоге складывается интересная картина - все участники рынка громко осуждают патентных троллей, а в реальности юристы зарабатывают деньги на услугах по защите от этих же троллей, а некоторые производящие фирмы получают выгоду, продавая им ненужные и затратные активы.

Заключение

Исходя из проделанного выше анализа можно сделать вполне определенные и далеко не всегда очевидные выводы относительно эффективности управления интеллектуальными правами в организациях, не имеющих собственного производства, и относительно возможности ее повышения. Эти выводы касаются как путей повышения эффективности управления интеллектуальными правами непосредственно в организациях разного типа, так и организационных решений на более высоких уровнях. Далее эти выводы представлены с краткими комментариями.

1. Существует набор формальных признаков, позволяющих идентифицировать конкретную организацию как патентного тролля, но даже это не позволяет с уверенностью утверждать, что деятельность такой организации вредна.
 - a. Патентные тролли, как минимум, заставляют крупные фирмы внимательно относиться к соблюдению законодательства об интеллектуальной собственности в странах своего

- присутствия. Кроме того, патентные тролли часто помогают изобретателям одиночкам отстаивать свои права в спорах с крупными фирмами.
- b. Среди признаков, характеризующих организацию как патентного тролля главными являются отсутствие собственного производства и преобладание в штате юристов, специализирующихся на патентных спорах, а не исследователей, инженеров и других специалистов, чья деятельность связана с получением новых знаний и результатов интеллектуальной деятельности.
 - c. Первый из этих двух признаков отличает патентных троллей от фирм-производителей, а второй - от исследовательских организаций, университетов и организаций без производства, но с научной или инженерной активностью.
 - d. Хотя отсутствие собственного производства - важный признак патентного тролля, он не является достаточным условием. Более того, наличие собственного производства не исключает того, что в определенные моменты организация ведет себя как патентный тролль, то есть скупает патенты и использует их в борьбе с конкурентами, а не в собственном производстве. Тем не менее, можно сформировать набор признака, позволяющих говорить, что конкретная организация является патентным троллем.
 - e. Преобладание в штате организации юристов, специализирующихся на патентных спорах, отличает патентного тролля не только от исследовательских и других организаций, производящих интеллектуальный продукт, но и от технологических брокеров, в штате которых преобладают специалисты по продаже лицензий, а не по патентным спорам.
2. Среди всех организаций, не имеющих собственного производства, наиболее широкий набор управляющих воздействий и наибольшую эффективность показывают патентные тролли. Об этом свидетельствует как статистика, так и косвенные признаки.
 - a. При одинаковых условиях на рынке интеллектуальной собственности патентные тролли способны не только выживать, но и получать прибыль, тогда как большинство университетских центров по коммерциализации не окупают собственную деятельность. Их содержат университеты, поскольку их деятельность считается полезной для общества и самого университета.
 - b. Достаточно часто право распоряжаться своими интеллектуальными правами передают патентным троллям не только изобретатели одиночки, но и многие университеты, фирмы и другие организации, обладающие портфелями интеллектуальных прав. В этом случае патентные тролли очень мало отличаются от технологических брокеров
 3. Поведение патентного тролля достаточно хорошо поддается математическому описанию в виде управляемого марковского процесса, где управляющие воздействия соответствуют следующим юридически значимым действиям:
 - i. Приобретение патента или права на патентование у другого лица.
 - ii. Поддержание или отказ от поддержания имеющегося патента в силе.
 - iii. Подача иска о нарушении патентных прав, отказ от подачи иска.

Случайный фактор в модели представляют собой изменения внешней обстановки, которые нельзя предсказать однозначно. Такая формализованная модель с использованием принципа Беллмана в принципе позволяет оптимизировать управление имеющимся портфелем интеллектуальных прав. Оптимизация при этом осуществляется по ожидаемой стоимости портфеля прав.

Большая по сравнению с другими организация без производства эффективность патентных троллей свидетельствует о наличии у организаций иного типа существенных резервов для повышения эффективности. Существует, как минимум, три пути повышения эффективности.

Во-первых, при достаточных размерах организации и ее портфеля интеллектуальных прав эффективность управления портфелем может быть повышена за счет включения в штат юристов, специализирующихся на патентных спорах, и более четкого отслеживания нарушений исключительных прав, принадлежащих организации.

Во-вторых, эффективность управления может быть повышена за счет его оптимизации на основе принципа Беллмана. При этом, разумеется, необходимо расширить и арсенал управляющих воздействий за счет тех приемов, которые используют патентные тролли.

В-третьих, можно передать управление своим портфелем интеллектуальных прав технологическому брокеру (если речь идет об университете), использующему достаточно широкий набор приемов продвижения лицензий на основе имеющихся патентов и отслеживающему их возможные нарушения. Иначе говоря, речь идет о технологическом брокере, который почти тролль, или о патентном тролле, который скорее технологический брокер. При этом, разумеется, ничто не мешает использовать и принцип оптимального управления.

Также надо отметить, что отдача всего портфеля прав на управление технологическому брокеру не может быть нормальной политикой для фирмы, производящей продукцию, поскольку в патентную деятельность нельзя допускать чужих. Рано или поздно это оборачивается утечкой чувствительной информации или другими неприятностями.

Большая часть из мер и способов повышения эффективности, рекомендованных выше, так или иначе уже используется. Принципиально новым является предложение одновременно расширить

арсенал управляющих воздействий и переложить управление портфелем интеллектуальных прав на язык математической теории оптимального управления. В работе показано, что это вполне возможно, причем показано и теоретически, и на примере из практики. Применение оптимального управления могло бы повысить эффективность всех организаций, обладающих портфелями интеллектуальных прав, включая центры коммерциализации интеллектуальной собственности при университетах и исследовательских организациях.

Анализ практики и статистики дает основания утверждать, что популярные лозунги об «ускорении экономики через рынок интеллектуальной собственности» отдают утопией даже при самом эффективном на сегодня управлении интеллектуальными правами. Пример БТГ в этом смысле показателен. Когда-то они писали, что из примерно 20 тысяч патентов у них, окупилась примерно 800, а всю прибыль дали 2 медицинских патента. Потом они сосредоточились на медицине и фармацевтике, но уже не гнушались ни оказанием услуг, ни производством. Тем не менее, повышение эффективности управления правами интеллектуальной собственности на основе разработанных инструментов и опыта патентных троллей может дать значительный положительный эффект. Это возможно не только благодаря дополнительным поступлениям в бюджеты организаций, но и благодаря возможности стимулировать в организации творческую деятельность, поощряя изобретателей за востребованные технические решения, патенты на которые приносят реальный доход.

Литература

1. Agarwal P. Patent troll: the brewing storm of patent reform in the United States of America //J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. – 2015. – Т. 15. – С. 63.
2. Mark A. Lemley, Are Universities Patent Trolls? - 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 611, 2008.
3. Mowery D. C. et al. Ivory tower and industrial innovation: University-industry technology transfer before and after the Bayh-Dole Act. – Stanford University Press, 2015.
4. Reitzig, M., Henkel, J., Heath. C.H. On sharks, trolls, and their patent prey – Unrealistic damage awards and firms' strategies of "being infringed". // Research Policy. – 2007. - 36(1) – С. 134-154.
5. West D. M. Improving university technology transfer and commercialization //Issues in Technology Innovation. – 2012. – Т. 20. – С. 1-15.
6. Козырев А. Н. Экономика интеллектуальной собственности: измерения, мифология, математические модели //Вестник Российской академии наук. – 2015. – Т. 85. – №. 9. – С. 776-776.

Яцкина Дарья Владимировна

Ключевые слова

Патенты, трансфер технологий, патентные тролли, исследовательские институты, интеллектуальная собственность

Iatskina Daria, Management of the intellectual rights in the organizations without production

Keywords

Patents, transfer of technology, patent trolls, research institutes, intellectual property

Abstract

The author presents an overview of intellectual property management approaches at research institutes, universities and other organizations managing IP rights without having any material goods production. The overview focuses on an analysis of patent portfolio management approaches as it clearly shows common traits and differences between IP management practices at organizations of various types.

DOI: 10.34706/DE-2018-04-07