

Экономика и право

УДК: 346.7, 347.77
JEL: H32, K15, L31, O34
ББК: 67.404.3

*АНУФРИЕВА Елена Владимировна*¹

¹ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ленинградский проспект, дом 49, Москва, 125993, Россия
<https://orcid.org/0000-0001-6175-5560>

¹ Ануфриева Елена Владимировна, бакалавр экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия.
E-mail: elenka-anufrieva@mail.ru

*МОРОЗОВА Анастасия Сергеевна*²

² Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ленинградский проспект, дом 49, Москва, 125993, Россия
<https://orcid.org/0000-0001-5615-7267>

² Морозова Анастасия Сергеевна, бакалавр экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия.
E-mail: an.mor11@ya.ru

Научный руководитель: Разов Павел Викторович, доктор социологических наук, профессор, профессор Департамента социологии, истории и философии, Москва, Россия. E-mail: PVRazov@fa.ru

ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛИНГ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация

Предмет/тема. В связи с недостаточностью документарной базы под угрозу попадают реальные производители, которые несут убытки в связи с вредом, нанесенным организациями-троллями. С годами распространение случаев патентного троллинга становится все большей проблемой и требует серьезного подхода в разрешении сложившейся ситуации.

С одной стороны, патентный троллинг дает больший простор для обогащения одних, посредством нелегальных процедур, в тоже время, честные предприниматели не могут полноценно осуществлять свою деятельность, в силу ощущения незащищенности и небезопасности.

Цели/задачи. Определить необходимость существенного изменения (дополнения) документарной базы патентного права в рамках существования патентного троллинга. Задачи: определить сущность и систему патентного троллинга; рассмотреть судебную практику по данному феномену; дать рекомендации о пересмотре законодательства.

Методология. В работе использованы теоретические методы, которые включают в себя: анализ документов, дедукция, идеализация

Результаты/выводы. Выполнено исследование проблематики патентного права. Описаны общая схема действия патентных троллей и недостатки законодательства в сфере патентного права.

Ключевые слова: патент, патентный троллинг, патентное право, судебная практика в сфере патентного права.

Economics and Law

Elena Anufrieva V., student of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

E-mail: elenka-anufrieva@mail.ru

Anastasia Morozova S., student of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

E-mail: an.mor11@ya.ru

Pavel V. Razov, Doctor of Social sciences, Professor of the Department of Sociology, history and philosophy, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia. E-mail: PVRazov@fa.ru

PATENT TROLLING: JUDICIAL PRACTICE

Abstract

Subject / Topic Speaking about the relevance of this issue, we can say that due to the inadequacy of documentary base, real producers are threatened, who suffer because of connection with troll organizations. Over the years, the dissemination of cases of patent trolling has become an increasing problem and requires a serious approach in resolving this situation.

On the one hand, patent trolling gives more scope for enrichment for some through illegal procedures, at the same time, honest entrepreneurs cannot fully carry out their activities, due to the feeling of insecurity and insecurity.

Goals / Objectives Determine the need for an essential change (addition) to the documentary base of patent law in the framework of the existence of patent trolling. Objectives: to define the essence and system of patent trolling; consider judicial practice on this phenomenon; make recommendations on the revision of legislation.

Methodology The work uses theoretical methods, which include document analysis, deduction, idealization.

Conclusions and Relevance A study of the problems of patent law was carried out. The general scheme of action of patent trolls and the shortcomings of legislation in the field of patent law are described.

Keywords: *patent, patent trolling, patent law, litigation in the field of patent law.*

I. Введение (Introduction)

В мире существует множество различных изобретений, представленных как в материальной форме, так и в форме интеллектуальной собственности. Часто из-за прав на них возникают споры, поэтому регулированию этих вопросов посвящена глава 72 «Патентное право» Гражданского Кодекса РФ. Но данный закон имеет также и ряд недочетов, которыми пользуются, так называемые, и изучаемые в данном исследовании, организации-тролли. Таким образом, эти «тролли» наживаются на других организациях. С каждым годом таких случаев становится все больше, поэтому данная проблема требует серьезного подхода и необходимости разрешения сложившейся ситуации. Опираясь на одну только «сухую» статистику, видно, что по данным официальной картотеки «Мой арбитр» у ООО

«Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» около 340 дел, посвященных патентным правам, каждое из них наносит вред реальному производителю. И это только единичный пример. К сожалению, существует множество организаций, которые работают таким же методом. Судебная практика доказывает, что данная проблема действительно существует и требует решения. [1-2]

Патентный троллинг. Это деятельность физического или юридического лица, касающаяся регистрации патента, товарного знака или другого объекта интеллектуальной собственности. Эта регистрация дает право лицу подавать иски в суд на производителей, владельцев аналогичной продукции.

Таким образом, одним из важнейших показателей наличия данной проблемы является количество решений суда в пользу «троллей». [3]

II. Материалы и методы (Materials and Methods)

Эмпирическая база: данные, собранные в результате контент-анализа мировых и отечественных судебных практик, по разрешению вопросов, связанных с патентным троллингом.

III. Литературный обзор (Literature Review)

На данный момент не существует полноценных зарубежных или отечественных печатных и электронных источников, которые бы полностью раскрывали тему патентного троллинга; условия их появления, существования, развития, а также возможные пути решения этой проблемы. Однако существует множество статей и веб-страниц в сети Интернет, отображающие озабоченность предпринимателей и частных владельцев компаний.

В целом, о патентном праве написано множество законов, статей с их расшифровками, учебных пособий и книг, например, такие ученые как Кравец Л. Г., Такенака Т., Эриашвили, Н.Д., Андре А.А., Бессен Ж., Ю. М. Мойрер, представляя собой рассуждения о классическом представлении патентного права.

С течением времени и развитием технологий происходит и расширение возможностей для тех, кто пытается нажиться, тем самым вынуждая правительства обновлять законы, вносить в них поправки и уточнения. Поэтому появляются и новые издания и публикации, и таким занимаются такие отечественные как Васильцева Е., Зиновьев И., Самохвалова, В. В., Панкина Г. В., Сашина Л. А., Слыхов А.А., Терёшкина Т.М., что можно назвать распространением знаний об инновациях, происходящих в сфере интеллектуальной собственности., в частности кражи патентов «патентными троллями». [4-6]

IV. Результаты (Results)

Для начала рассмотрим, как акт патентного троллинга осуществляется с точки зрения законодательства. Итак, с точки зрения закона суд имеет

право отказать ответчику в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если действия в отношении приобретения товарного знака (его государственной регистрации (в том числе по подаче заявки на товарный знак), приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. С одной стороны, владельцы товарных знаков защищены, но с точки зрения пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», свидетельством злоупотреблении правом не является временное или постоянное, а также долгое неиспользование товарного знака правообладателем, который обращается в суд за защитой принадлежащего ему права. Таким образом, закон позволяет (т.е. дает полномочия) троллю защищать свои права на использование товарного знака, если лицо зарегистрировало такой товарный знак на себя или на юридическое лицо (причем совершенно не важно, как давно последний раз товарный знак был использован, и кто являлся его изначальным владельцем). [7-9]

Таким образом, «Патентный тролль» действует в рамках закона, и из-за этого добросовестные субъекты часто страдают от недобросовестного поведения владельца товарного знака, «тролля».

В связи с этим, для разрешения проблемы и поиска ее источником было принято решение обратиться к судебной практике, с опорой на гражданский кодекс РФ. Обратимся к конкретным судебным разбирательствам в спорах, касаемо патентного права.

Если само понятие «патентный тролль» введено в речевой оборот сравнительно недавно, то сам феномен сформировался намного раньше. Это можно увидеть на одном из примеров ранней судебной практики по вопросам патентного права. В 1999 году в России был опубликован патент номер 2139818. Он относился в категорию «Изобретение», и представлял собой описание некоего предмета, который назывался «сосудом стеклянным» и выглядело как обыкновенная бутылка, которую придумали, вероятно, еще на заре становления человеческой цивилизации, но уж точно раньше, чем в 1999 году. Несмотря на всю абсурдность, очевидность и даже нелепость сложившейся патентной заявки, документы были подобраны и составлены настолько идеально, что в итоге двое граждан РФ получили заветный патент со всеми законодательными на то актами и процедурами. Грубо говоря, они законно стали единоличными обладателями и авторами всех бутылок в мире.

На этом дело, естественно, не окончилось, ведь «тролли» еще не получили своей финансовой и экономической выгоды — официальным

владельцем этого патента (по акту дарения) стало некое ООО «Технополис» - ведь компания имеет на рынке и в глазах общественности большой вес, нежели личность, и организация сразу после обнародования патента потребовала от нескольких крупных производителей газированных напитков лицензионные отчисления за пользование «их» изобретением в своей деятельности. И ведь с точки зрения закона все верно: раз вы наливаете свою воду в придуманные нами бутылки, извольте платить нам определенную часть прибыли с реализованной продукции. К счастью, стараниями многих юристов со всего мира патент был аннулирован, и бутылку смогли использовать все те, кто делал это изначально без всяких дополнительных затрат. В данном случае здравый смысл восторжествовал, а прибыли «тролли» так и не получили.

К большому сожалению, не всегда все разрешается таким образом, и следующим из разбирательств станет не одно дело, а целая серия разбирательств. В 2014–2015 годах проходило множество споров в судах Калининградской области. Одно из этих дел рассматривал Арбитражный суд Калининградской области по исковому заявлению ЗАО «АДС ВА «МИР» (заранее выкупила товарный знак «сказка») к ООО «Агротрейд», которое производит ввоз макаронных изделий с наименованием «СКАЗКА» на территорию РФ. В этом деле «тролль», а именно, ЗАО «АДС ВА «МИР» выиграл суд, было решено взыскать с ООО «Агротрейд» компенсацию за использование товарного знака в размере 500 000 рублей. Даже несмотря на то, что истец не использовал свой товарный знак «СКАЗКА» и на момент ввоза и заключения договоров «Агротрейд» даже не был его обладателем, он выиграл суд. Защита бренда превратилась для «тролля» в финансово выгодное мероприятие. [10-13]

Но не все ситуации разрешаются так категорично, бывает и так, что суд хоть и не разрешается в пользу истца-владельца прав, но и прибыль он все равно получает. В 2011 году «Лаборатория Касперского», создатель популярного во всем мире антивирусного программного обеспечения, получила иск в суд, вместе с еще 55 IT-компаниями. Lodsys, компания-истец, заявляла о нарушении патента, который описывал такой феномен, как «обратная связь» между клиентами и производителями. Под обратной связью понималась в заявлении, например, e-mail-уведомления о новых продуктах, предложение купить лицензию, да и в общем все способы общения между производителем и потребителем. «Тролли» требовали \$25 млн. у «Лаборатории Касперского». Именно до суда были доведены всего четыре дела, оставшиеся компании предпочли отступить, им это удалось им, выплатив определенные суммы – по сути, откупившись, еще до стадии слушания. Позднее и другие компании последовали их примеру, до конца довести дело и судиться решили только российские айти-специалисты. И тут, уже, а финишной прямой Lodsys неожиданно отступила и от

«Лаборатории Касперского» ничего не получила. Вряд ли можно было назвать это большой победой, но прецедент был создан.

V. Обсуждение (Discussion)

Рассмотрев вышеуказанные случаи патентного троллинга, мы описали общую схему действий «троллей» (Рисунок 1).

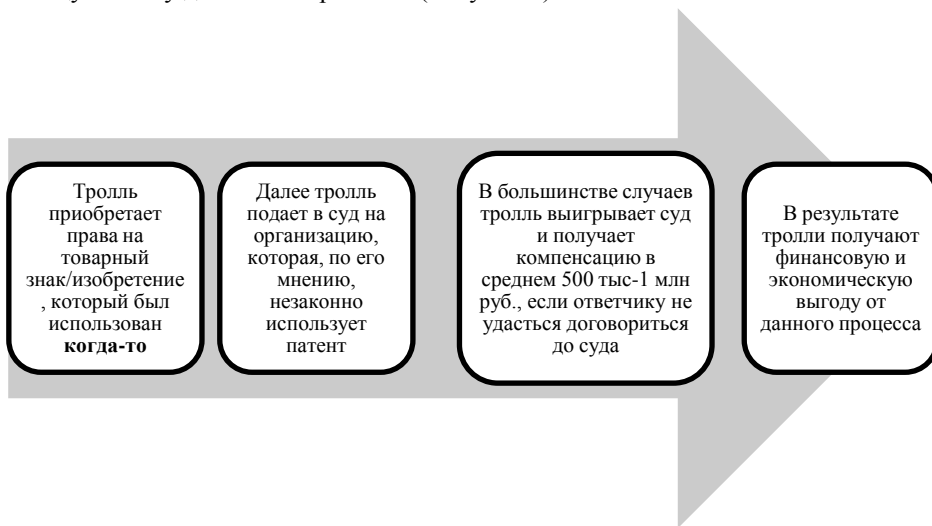


Рисунок 1 - Схема действий патентных троллей / Figure 1 - Scheme of actions of patent trolls

С помощью данной схемы можно увидеть, как именно действуют тролли и в связи с этим наиболее ярко видно на каком этапе и какие конкретно недочеты допущены в законодательстве и как они помогают деятельности патентных троллей, давайте рассмотрим их более подробно.

- первая проблема – это слишком общая и абстрактная формулировка патента, как было в случае с патентом номер 2139818, по сути – это не обязательно новшество. Это связано с тем, что в законе отсутствует четкая формулировка каким должно быть описание изделия, это проиллюстрировано также первым пунктом графика;

- вторая проблема, процесс, который отчасти отражен во втором пункте графика, заключается в том, что в суде не рассматривается тот факт, что тролль может даже не производить запатентованное изделие, долгое время не быть его владельцем или вовсе не использовать товарный знак;

третья и одна из основных – это то, что нет четких параметров для разрешения таких ситуаций, хотя они происходят все чаще и многие организации вынуждены, в страхе, заниматься не продуктивной деятельностью, а вечной регистрацией патентов и «защитой» своих прав на их использование, иначе им придется прибегать к «откупу», то есть заранее

отдать какую-то сумму троллю, чтобы не заплатить еще больше после суда. [14-19]

VI. Заключение

Выводы.

Существующее законодательство дает возможность для действия «патентных троллей», которые в свою очередь мешают свободному функционированию частных корпораций, тем самым оказывая сдерживающее влияние на экономическое развитие страны.

Рекомендации

Внести установленным порядком необходимые изменения и дополнения в статьи 1375, 1376, 1377 Ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации и изложить их в следующей редакции:

1. Статья 1375 пункт 2 подпункт 4: «описание новшества данного изобретения, чем оно существенно отличается от других ранее запатентованных»;

2. Статья 1376 пункт 2 подпункт 4 «описание новшества данной полезной модели, чем она существенно отличается от других ранее запатентованных»;

3. Статья 1377 пункт 2 подпункт 4 «описание новшества данного промышленного образца, чем он существенно отличается от других ранее запатентованных».

Благодарности (Acknowledgements)

Статья подготовлена в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в рамках международной научно-практической конференции по теме «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью».

Список источников:

1. Андре (2011) – Андре А.А. Международные проблемы развития правового механизма защиты эксклюзивности данных (Data Exclusivity) // Современное право. - 2011. - № 10.

2. Аньшина, Дагаев (2007) – Аньшина В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития: Учеб. пособие / - М.: Дело, 2007.

3. Бессен Ж., Ю. М. Мойрер. Прямые расходы из НПЭ споров Бостонский университет - школа права; проведение инновационных исследований Бостонского университета Школы права, июня 28, 2012. - Бостон: Право и экономика, научная статья. - №12-34.

4. Битти (2012) - Битти Дж., Самуэльсон С. Предпринимательское право и правовая среда. Мейсон (Техас), 2012.

5. Блинова К. Бес изобретательства // Компания. — 2006. — № 42.

6. Денисов Д. Осторожно, злые патенты // Бизнес-журнал. — 2008. — № 18.

7. Джермакян В.Ю. Открытое использование, или «правовой чехол» для зонтичных патентов // Интеллектуальная собственность. — 2000. — № 8.

8. Кравец Л. Г. Патент в России — меньше, чем патент // Российская газета. — 2007. — № 4554.

9. Линник Л.Н. Высокие и криминальные патентные технологии и возможности злоупотребления ими в патентных спорах // Интеллектуальная собственность. — 2001. — № 2.

10. Насакин Р. Искусство неприятных сюрпризов: патентные ловушки // Computerra. — 2007. — № 10.

11. Панкина Г. В., Сашина Л. А., Слыхов А.А., Терёшкина Т.М. Патентное рейдерство идёт в Россию // Компетентность. — 2011. — № 4–5.

12. Смит Д. Патентные войны: почему поставщики технологий платят патентным троллям // Мир ПК. 2012. N 6

13. Такенака Т. Патентное право и теория: справочник по современным исследованиям. Нортгемптон (Массачусетс), 2008.

14. Game of Trolls: как патентные тролли вымогают деньги у крупных корпораций // Стиль.РБК URL: <https://style.rbc.ru/items/571639da9a79472acdb35708> (дата обращения: 14.10.2020).

15. Васильцева Е. Патентное рейдерство // Корпоративный юрист. 2010. № 3 // www.juristlib.ru/book_9993.html (дата обращения: 11.10.2020).

16. Зиновьев И. Похитители патентов // Коммерсантъ. Деньги. — 2010. — № 6. <http://www.kommersant.ru/doc/1315551> (дата обращения: 14.10.2020).

17. На «Лабораторию Касперского» напал «патентный тролль» // Ведомости URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/03/727768-na-kasperskogo-napal-troll> (дата обращения: 14.10.2020).

18. Самохвалова, В. В. «Патентный троллинг» по спорам за использование товарных знаков в Российской Федерации / В. В. Самохвалова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 28 (266). — С. 146-148. — URL: <https://moluch.ru/archive/266/61545/> (дата обращения: 06.10.2020).

19. Ph. D. Alexey N. Zoubets/ Ph. D. Alexey V. Novikov/ Ph. D. Alexey Yu. Oborsky QUALITY ASPECTS OF HEALTHCARE DELIVERY TO THE POPULATION OF RUSSIA//Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 -Volumen 7/ Numero Especial/Julio-Septiembre 2020 pp. 690-700

References:

Andre (2011) - Andre A.A. International problems of the development of the legal mechanism for protecting the exclusivity of data (Data Exclusivity) [Mezhdunarodny`e problemy` razvitiya pravovogo mexanizma zashhity` e` ksklyuzivnosti dannyx (Data Exclusivity)] // Modern Law. - 2011. - No. 10 [in Russian]

Anshina V.M., Dagaev A.A. Innovation management: concepts, multilevel strategies and mechanisms of innovative development: Textbook. manual [Innovacionny`j menedzhment: koncepcii, mnogourovnevny`e strategii i

mexanizmy` innovacionnogo razvitiya: Ucheb. Posobie] / - M.: Delo, 2007. [in Russian]

Bessen J., Yu. M. Meurer. Direct costs of IPE disputes Boston University - Law School; Innovative Research Conducting Boston University School of Law, June 28, 2012. [Pryamy`e rasxody` iz NPE` sporov Bostonskij universitet - shkola prava; provedenie innovacionny`x issledovanij Bostonskogo universiteta Shkoly` prava, iyunya 28, 2012.] - Boston: Law and Economics, research paper. - No. 12-34. [in Russian]

Beatty J., Samuelson S. Entrepreneurial law and legal environment. [Predprinimatel`skoe pravo i pravovaya sreda.] Mason (TX), 2012. [in Russian]

Blinova K. Demon of invention [Bes izobretatel`stva] // Company. - 2006. - No. 42. [in Russian]

Denisov D. Caution, evil patents [Ostorozhno, zly`e patenty`] // Business journal. - 2008. - No. 18. [in Russian]

Jermakyan V. Yu. Open use, or "legal cover" for umbrella patents [Otkry`toe ispol`zovanie, ili «pravovoj chexol» dlya zontichny`x patentov] // Intellectual property. - 2000. - No. 8. [in Russian]

Kravets L. G. Patent in Russia is less than a patent [Patent v Rossii — men`she, chem patent] // Russian newspaper. - 2007. - No. 4554. [in Russian]

Linnik L.N. High and criminal patent technologies and the possibility of their abuse in patent disputes [Vy`sokie i kriminal`ny`e patenty`e texnologii i vozmozhnosti zloupotrebleniya imi v patenty`x sporax] // Intellectual property. - 2001. - No. 2. [in Russian]

Nasakin R. The art of unpleasant surprises: patent traps [Iskusstvo nepriyatny`x syurprizov: patenty`e lovushki] // Computerra. - 2007. - No. 10 [in Russian]

Pankina G.V., Sashina L.A., Slykhov A.A., Tereshkina T.M. Patent raiding goes to Russia [Sly`xov A.A., Teryoshkina T.M. Patentnoe rejderstvo idyot v Rossiyu] // Competence. - 2011. - No. 4–5. [in Russian]

Smith D. Patent Wars: Why Technology Providers Pay Patent Trolls [Patenty`e vojny`: pochemu postavshhiki texnologij platyat patenty`m trollyam] // PC World. 2012. N 6 [in Russian]

Takenaka T. Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research. [patentnoe pravo i teoriya: spravochnik po sovremenny`m issledovaniyam.] Northampton (Massachusetts), 2008. [in Russian]

Game of Trolls: how patent trolls extort money from large corporations [Game of Trolls: kak patenty`e trolli vy`mogayut den`gi u krupny`x korporacij] // Style.RBC URL: <https://style.rbc.ru/items/571639da9a79472acdb35708> (date of access: 10/14/2020). [in Russian]

Vasiltseva E. Patent raiding [Patentnoe rejderstvo] // Corporate lawyer. 2010. No. 3 // www.juristlib.ru/book_9993.html (date of access: 11.10.2020). [in Russian]

Zinoviev I. Patent thieves [Poxititeli patentov] // Kommersant. Money. - 2010. - No. 6. <http://www.kommersant.ru/doc/1315551> (date of access: 10/14/2020) [in Russian]

Kaspersky Lab was attacked by a "patent troll" [Na «Laboratoriyu Kasperskogo» napal «patenty`j troll`»] // Vedomosti URL:

<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/03/727768-na-kasperskogo-napal-troll> (access date: 10/14/2020). [in Russian]

Samokhvalova, V.V. "Patent trolling" on disputes over the use of trademarks in the Russian Federation [«Patentny`j trolling» po sporam za ispol`zovanie tovarny`x znakov v Rossijskoj Federacii] / V. V. Samokhvalova. - Text: direct // Young scientist. - 2019. - No. 28 (266). - S. 146-148. - URL: <https://moluch.ru/archive/266/61545/> (date of access: 06.10.2020). [in Russian]

Ph. D. Alexey N. Zoubets/ Ph. D. Alexey V. Novikov/ Ph. D. Alexey Yu. Oborsky QUALITY ASPECTS OF HEALTHCARE DELIVERY TO THE POPULATION OF RUSSIA//Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 -Volumen 7/ Numero Especial./Julio-Septiembre 2020 pp. 690-700