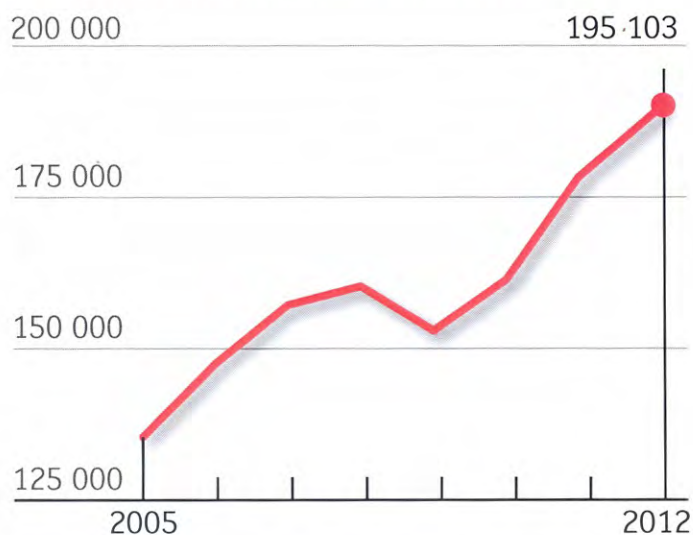


Слово о патентном троллинге

В прошлом году во всем мире было запатентовано почти 200 тысяч изобретений, еще в 2005 г. их было на 60 тысяч меньше (см. диаграмму). Такой резкий скачок связан прежде всего с развитием информационных технологий и мобильной связи. Недавние патентные войны между Apple и Samsung, Nokia и HTC показывают, что развитие идет столь стремительно, что компании часто не замечают, что своим новым продуктом нарушили права на патент конкурентов. На этом фоне получила развитие новая бизнес-модель зарабатывания денег, под названием «патентный троллинг». Убытки компаний от деятельности патентных троллей исчисляются уже сотнями миллионов евро.

Как защитить свою компанию от их атак? Об этом мы говорили с адвокатом Валентином Моисеевым, партнером адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры», который недавно отстаивал интересы своего клиента — российского дистрибьютора электротехнических устройств, производимых General Electric.

Диаграмма регистрации патентов в мире



(Источник: Всемирная организация интеллектуальной собственности)



— **Валентин, недавно команда юристов и патентных поверенных адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры» отстаивала интересы одного из ваших клиентов, продавца высокотехнологичных товаров иностранного производства, в судебном споре о нарушении патентных прав. Расскажите, пожалуйста, чем интересно это дело?**

— Прежде всего своей типичностью. Предыстория этого дела такова: некий гражданин направляет известной компании, продающей в России технические устройства иностранного производства, уведомление, в котором утверждает, что в данных устройствах использован его патент. Соответственно, делается вывод о нарушении его патентных прав и предлагается заключить с ним соглашение об использовании патента, естественно, на возмездной основе.

Если компания не идет на уступки, то патентообладатель подает в суд исковое заявление, требуя запретить продажу устройств в России и выплатить компенсацию за каждый случай использования изобретения, т. е. за каждый случай продажи спорного товара.

— **Таким образом изобретатель защищает в суде свои права?**

— На первый взгляд, это действительно выглядит именно как защита нарушенных патентных



прав, но зачастую оказывается, что изобретение истца не отвечает условиям патентоспособности, а патент зарегистрирован исключительно с целью предъявления необоснованных претензий. Такой, с позволения сказать, бизнес называется патентным троллингом, а правообладатель, соответственно, — патентным троллем.

— Чем тролль отличается от настоящего изобретателя?

— В первую очередь целью своей деятельности. Изобретатель ставит перед собой задачу разработать новое технологическое решение, от реализации которого в дальнейшем можно будет получить экономическую выгоду. Задача тролля — без воплощения в жизнь каких-либо своих изобретений получить экономическую выгоду в виде «отступных» от наиболее стоворчивых жертв троллинга.

— Такое различие является достаточно обобщенным. Есть ли какие-то конкретные критерии?

— Законодательством закреплены определенные критерии патентоспособности изобретения: оно должно быть новым (т. е. не повторять уже известные технические решения), иметь изобретательский уровень (не являть собою очевидное для специалиста решение) и быть применимым в промышленности, экономике или социальной сфере. В «изобретениях» патентных троллей такие признаки (или какой-либо один из них) отсутствуют. Это откровенный плагиат, компиляция известных решений или так называемый технический абсурд — абсолютно неработоспособное изобретение, реализация которого технически невозможна.

— Каков же собирательный портрет патентного тролля?

— При изучении всех патентов такого изобретателя (они доступны в интернете) зачастую создается впечатление, что это невероятного ума человек, совершающий прорывы одновременно в самых

Термин «патентный тролль» начали использовать с 1993 года. Впервые патентный тролль был изображен в «Патентном видео», представленном в 1994 году. В нем ничего не подозревающие лица становятся жертвами патентного тролля, который позиционирует себя как лицо, получающее ренту с лицензионных отчислений. Эта метафора была популяризирована Питером Деткиным, работавшим в Intel. Он описал этим термином действия компании TechSearch и ее адвоката Раймонда Ниро по преследованию Intel. Ранее Деткин использовал термин «патентный вымогатель» (англ. Patent Extortionist).

разных отраслях знания (электронике, медицине, авиации, животноводстве и т. д.). Однако при более внимательном рассмотрении в большинстве его патентов просматриваются вещи, которыми человечество пользуется уже долгие годы, давно запатентованные либо не патентуемые по причине того, что являются общеизвестными. Ведь никому же не приходит в голову в наше время подать патентную заявку на двигатель внутреннего сгорания, изобретенный более ста лет назад. Любому школьнику известно, что на выходе у ДВС возникает крутящий момент. Однако побочным эффектом действия двигателя является выделение тепла. Соответственно, если описать тепловыделяющее устройство, работающее по принципу ДВС, то есть шанс, что плагиат будет не столь очевиден и потом можно будет предъявить иски всем производителям двигателей, обвинив их в нарушении патентных прав. Это несколько утрированный пример, но очень близкий к реальной практике патентного троллинга.

Параллельно такие деятели патентуют «изобретения» наподобие вечных двигателей, лекарств от всех болезней сразу и пр. Ряд громких скандалов, получивших широкое освещение в СМИ, наглядно иллюстрируют, что на такие «изобретения» тоже находятся покупатели. Примеры, думаю, у всех на слуху, но это, безусловно, уже иная тема, нежели патентный троллинг.

— Как вы считаете, почему патентование таких «изобретений» вообще оказывается возможным?

— Это вопрос к Роспатенту, в частности к качеству экспертизы, проводимой им перед выдачей патента. Разумеется, абсолютное большинство

В октябре 1999 г. в России был опубликован патент за номером 2139818 на изобретение «Сосуда стеклянного», описание которого полностью соответствует обыкновенной стеклянной бутылке. Патентообладателем являлось ООО «Технополис», которое пыталось потребовать от компаний, производящих пиво и безалкогольные напитки, лицензионных отчислений в размере не менее 0,5% от выручки. В настоящее время патент аннулирован по решению Палаты по патентным спорам.



таких изобретений при достаточно критическом подходе может быть отсеяно еще на стадии отбора патентных заявок, ведь при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам (далее — ППС) такие патенты признаются недействительными, как правило, по тем же самым критериям.

— То есть у компании, подвергшейся атаке патентного тролля, есть шанс отстоять свою правоту? За счет чего существует этот бизнес?

— Его распространению способствует целый ряд факторов. Во-первых, многие готовы заплатить «отступные», чтобы избежать связанного с патентным спором скандала. Патентные тролли, в свою очередь, не боятся огласки — напротив, они используют любой информационный повод как своеобразную рекламу для демонстрации серьезности намерений, продвижения собственных «чудо-изобретений» и просто для того, чтобы быть на слуху. Они даже подводят под свою деятельность идеологическую базу: якобы это защита российских изобретателей от беззащитного

использования их изобретений крупными корпорациями. Кроме того, наличие у них целого пула различных патентов позволяет предположить, что троллинг осуществляется как веерная рассылка множеству компаний на основании разных патентов (кто-нибудь да согласится заплатить добровольно).

Во-вторых, этому способствуют некоторые особенности нашего правосудия. Также трудно предугадать результаты спора в ППС. Это структурное подразделение Роспатента — организации, выдавшей патент. Получается абсурдная ситуация: одно подразделение госоргана фактически проверяет обоснованность решения, принятого другим его подразделением. В результате возникает риск, что при рассмотрении возражений будет превалировать забота о «чести мундира».

Наконец, в-третьих, рассмотрение патентного спора — достаточно трудоемкий и длительный процесс, который может длиться годами, и все это время компания будет тратиться на представителей и экспертов. В силу патерналистского подхода судов общей юрисдикции к физическим лицам не всегда можно взыскать с патентного тролля полную величину судебных расходов, в то время как один-два исполнительных листа на всю сумму таких расходов надолго могли бы отбить охоту заниматься подобным «бизнесом».

Впрочем, есть надежда на то, что эту тенденцию изменит недавно начавший свою работу Суд по интеллектуальным правам. Сейчас споры между правообладателями по-прежнему рассматриваются судами общей юрисдикции или арбитражными судами. Однако если опыт работы Суда по интеллектуальным правам окажется успешным, то компетенция по рассмотрению такого рода споров, возможно, будет полностью передана новой судебной структуре.

— Какие еще меры по пресечению патентного троллинга могут быть приняты на государственном уровне?

— Прежде всего нужно отметить, что эта проблема не является уникальным российским явлением. Судя по публикациям в СМИ, активность патентных троллей создает достаточно серьезные затруднения даже для экономики США, где всерьез обсуждаются институциональные меры по борьбе с троллями. Сейчас трудно судить о том, какие меры там будут приняты, но в открытых источниках можно увидеть обсуждение перспектив возложения на инициаторов патентных споров всей полноты судебных издержек в случае проигрыша дела, развития более критического подхода к патентным заявкам, наложения запрета на обладание патентами лицами, не являющимися изобретателями

612

млн долларов заплатила Blackberry патентной фирме NTP, хотя до сих пор неясно, действительно ли были нарушены права на патенты.

и не использующими патенты в производственной деятельности. На первый взгляд, такие предложения выглядят довольно здравыми, но нужно понимать, что оборотной стороной подобных мер всегда может стать ущемление прав добросовестных изобретателей.

Безусловно, американский опыт подготовки закона против патентных троллей целесообразно будет учесть и в российских правовых реалиях. Возможно, правильно будет также установить процедуру пересмотра всех патентов тех правообладателей, чьи патенты были признаны недействительными в результате патентных споров.

— В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТАКИЕ МЕРЫ НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ. ЧТО ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ ДЕЛАТЬ КОМПАНИЯМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ УЩЕРБА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАТЕНТНОГО СПОРА?

— Во-первых, нужно провести информационный поиск в отношении патента, в нарушении которого обвиняют компанию, затем проверить его соответствие критериям патентоспособности и, соответственно, оценить шанс оспаривания. Здесь нужна помощь патентного поверенного.


Во-вторых, необходимо выяснить, действительно ли примененное компанией техническое решение идентично описанному в патенте. Этот вопрос будет предметом доказывания в суде, если не удастся оспорить патент. Кроме того, для его решения может быть проведена экспертиза. При оценке своих шансов как положительных стоит выработать стратегию судебного спора, и тогда на помощь придут судебные юристы.

— КАК СТРОИТСЯ СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ ПО ПАТЕНТНОМУ СПОРУ?

— В типичном случае это два близких по времени, но разных по сути процесса: в суде ответчик доказывает, что в его продукции не использовано техническое решение, защищенное патентом, а в возражениях, подаваемых в ППС, обосновывает, почему патент должен быть признан недействительным. Если ППС удовлетворит его возражения, то основания для удовлетворения иска отпадут. Однако здесь есть одна тонкость: буквальное толкование норм процессуального законодательства не позволяет приостановить производство по иску до вынесения решения ППС, поэтому нужно как можно быстрее подавать туда свои возражения. Суды, как правило, готовы несколько раз отложить судебные заседания, чтобы дожидаться решения ППС, но не стоит быть излишне уверенным в этом.

Если же ППС оставит патент в силе, придется спорить по существу вопроса и выяснять, нарушен ли ответчиком патент истца. Здесь все будет зависеть от результатов экспертизы, которую назначит суд, поэтому необходимо правильно сформулировать вопросы.

— КАКОВ ВАШ ОСНОВНОЙ СОВЕТ КОМПАНИЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

— Обращаться к специалистам еще на стадии получения претензии от патентного тролля. Очень многое, если не все, будет зависеть от грамотной работы команды юристов и патентных поверенных, которые будут отстаивать интересы компании. 



Азат Григорян,
директор юридического
департамента ООО «Каркаде»,
член совета директоров
ОАО «АБ «КУБАНЬБАНК»»



**ЛУЧШИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ДЕПАРТАМЕНТЫ РОССИИ**



”

...Участие в конкурсе подразумевает не просто стремление к получению объективной оценки своей деятельности, но и осознание того, что для дальнейшего успешного развития юридической службы в крупной компании необходимо ориентироваться на лучшие российские практики. Самое главное из того, что дает конкурс, – это ориентиры и векторы развития для юридической службы на ближайшее будущее, поскольку на фоне соперничества с сильными конкурсантами как никогда ярко видны зоны развития и возможного улучшения внутри конкретного юридического подразделения.