

Ю.А. Муравьев.

М.А. Антонова.

Патентный троллинг для чайников.

ПАТЕНТНЫЕ ВОЙНЫ

Особым видом недобросовестной конкуренции является так называемый «патентный троллинг». Патентный троллинг — это преднамеренное извращение сути патентного права. Призванное стимулировать создателей интеллектуального продукта, патентное право используется «патентными троллями» как инструмент вымогательства.

Задачей патентного тролля является необоснованное присвоение прав на чужую интеллектуальную собственность с целью шантажа производителя. Патентный тролль (или, как их еще называют «патентный вымогатель») вообще может не производить продукцию или услуги. По сути, это паразит, живущий за счет рэкеты реального производителя, и специализирующийся на подаче патентных исков.

Явление и, соответственно, термин, довольно естественным образом впервые появился в США, родоначальниками патентных войн в литературе считаются Александр Грэхем Белл и братья Райт. К началу 21 века бизнес, связанный с предъявлением патентных исков, стал настолько прибылен, что появились фирмы, основным видом деятельности которых стал именно патентный троллинг. Хотя сами они предпочитают называть себя более благозвучно: патентный холдинг, непроизводящий патентовладелец или просто NPE (non-practicing entity – непрактикующее лицо).

Масштаб патентных войн приобрел такой размах, что таким технологическим гигантам как Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson и Sony пришлось создать собственного «патентного тролля» - Rockstar Consortium Inc. Совсем тяжело приходится небольшим производителям. Как правило, патентные тролли имеют гораздо больший и опытный штат юристов, чем может себе позволить средняя фирма. Следствием этого стало объединение производителей в

ассоциации типа Unified Patents (www.unifiedpatents.com), LOT Network и Open Invention Network, по защите от патентных вымогателей.

Не избежали патентных исков и российские корпорации. Так, в 2008 году, атаке подверглись создатели известного антивируса «Лаборатория Касперского». Тяжба длилась целых 4 года. Однако, к чести наших сограждан, они не сдались, и не пошли на мировое соглашение с врагом. В 2012 году тяжба закончилась полным разгромом американских патентных троллей из IPAT. Об этом в своем официальном блоге сообщил создатель «Лаборатории», Евгений Касперский. Цитирую часть его поста **«Kill The Troll!»**:

«Ладно небольшие компании, но как большие мальчики вроде Микрософт и Эппл идут на мировую с троллями? Чем они лучше обыкновенных вымогателей, которые, как только почувствуют слабость присасываются к тебе навсегда? При этом чувствуют безнаказанность и начинают расширять «бизнес»! Почему не бороться и не сделать бизнес троллей нерентабельным? В долгосрочной перспективе такая стратегия напрочь выведет тролльную породу – их иски станут слишком дорогими, долгими и с весьма неясным исходом. Особенно если постепенно выбивать у них из-под ног основу при помощи встречных исков по инвалидации патентов, а также прессовать заявлениями по оказанию давления и вымогательству...» (С) Е. Касперский ИЮНЬ 26, 2012

К сожалению, одно выигранное дело не изменило ситуацию в целом, и уже в недавнем 2018 году к ассоциации по борьбе с патентным троллингом в информационных технологиях был вынужден присоединиться такой гигант отечественной информационной индустрии как Яндекс. Вот часть их заявления:

«Патентная система задумывалась как способ мотивации изобретателей, тративших время и средства на поиск новых решений. Но сейчас компании и сообщества разработчиков часто сталкиваются с иным применением патентов. Существует целая индустрия компаний, основной бизнес-моделью которых является скупка патентов (порой с максимально широкими формулировками) и последующая веерная рассылка судебных исков. Даже если разработчик уверен, что его продукт ничего не нарушает, доказывать это нужно будет в суде. Например, в США подобные судебные разбирательства могут длиться годами и стоить компаниям миллионов долларов...» (С) Тимур Гаскаров.

Стоит отметить, что **для ГТИ патентный троллинг** явление новое. Поэтому, у юристов, работающих в ГТИ практически нет иммунитета против этой «болезни».

Представьте, что в адрес Вашей организации вдруг приходит письмо, в котором говорится, что вы больше не можете сами выбирать поставщика. В письме Вам объясняют, что, совершив одну неосмотрительную сделку вы теперь обязаны покупать продукцию только у данного производителя. Отныне Вы в рабстве у этого «монополиста». К сожалению, юрист, не будучи достаточно опытен в патентном праве, может согласиться с требованиями шантажистов.

. Но, несмотря на то, что мы всё интуитивно понимаем на бытовом уровне, как только речь заходит о хозяйствующих субъектах, срабатывает некий «тормоз», связанный с недопониманием патентного права. Чем и пользуются господа, жаждущие получить монополию и бесконтрольно заирать цены.

Оставим за кадром моральную сторону рассылки писем с угрозами своим клиентам. Рынок сам накажет фирмы, злоупотребляющие патентным правом: после такого откровенного шантажа, вряд ли кто-то захочет иметь дело с подобными «коммерсантами». Но, на будущее, желательно учесть чужой опыт, чтобы не набивать свои «шишки».

Обратим внимание на способы шантажа и манипулирования законами.

Способ номер один – регистрация товарного знака.

Если товарный знак не был зарегистрирован ранее, то зарегистрировать его на себя может любой человек. Лицо, зарегистрировавшее свое право на товарный знак, может потребовать от любых участников рынка прекратить производить или использовать продукцию с данным товарным знаком, если эта продукция произведена не данным лицом.

К примеру, вы приобрели станцию ГТИ «Гелиос». И если бы товарный знак «Гелиос» не был зарегистрирован, любая организация, подавшая заявку на регистрацию данного товарного знака, могла бы потребовать от Вас прекратить использовать эту продукцию.

Если провести ребрендинг (изменить название) станции – не такая уж и проблема, то с компьютерными программами дело обстоит сложнее. Даже честно приобретя программу, называющуюся, скажем, «ГеоШкаф», вы не защищены от того, что организация, запатентовавшая такое название и логотип, не попросит Вас прекратить использование этой программы.

Причем, простым переименованием файла дело не закончится, так как программа содержит в себе логотип и информацию о своем исконном названии. Штрафы за такие нарушения бывают весьма существенными.

Поэтому, при покупке станций ГТИ следует обращать внимание на наличие свидетельства на товарный знак наименования программного обеспечения.

Способ номер два – подмена понятий патентного права.

Следует отметить, что наличие регистрации на товарный знак дает права только на этот товарный знак и ни на что больше. Однако, «предприимчивые» дельцы ловко подменяют понятия и вводят клиентов в заблуждение. Получив свидетельство на товарный знак, они маркируют им свою продукцию, а после чего объявляют, что вся подобная продукция, произведенная другими компаниями, является контрафактной. Спешу успокоить – это явная дезинформация. Любая продукция, совпадающая с маркированной по назначению, но не несущая на себе или в документах «чужого» товарного знака абсолютно легальна.

Для получения патентных прав на производимую продукцию необходимо зарегистрировать патент на полезную модель, метод или изобретение. Товарный знак не дает права на монополизацию производства или использования типа продукции.

Способ номер три – распространение права на компоненты.

Исходя из абсурдной логики патентных вымогателей все детали, входящие в состав продукции маркированной их товарным знаком, являются их интеллектуальной собственностью. Естественно, это не так.

Посудите сами: купив машину «RAV4» фирмы «Toyota» вы не обязаны покупать все компоненты для вашей машины именно у этого производителя. Регистрация товарного знака производителем не обязывает вас, к примеру, отказаться от шин Мишлен. Также производители гаек «M8» не должны отказываться от производства и продажи данных гаек на том лишь основании, что они применяются в машине с зарегистрированным названием «RAV4»

Если Вам пытаются доказать, что, зарегистрировав товарный знак (к примеру) «Юпитер», и назвав им станцию ГТИ, производитель этой станции имеет монополию на все компоненты этой станции, то это откровенный подлог, рассчитанный в первую очередь на незнание Вами патентного права. Можно просто не обращать внимания на подобные претензии.

Способ номер четыре – получение патента на полезную модель.

Данный способ характерен тем, что его жертвой может стать любая, даже самая добропорядочная организация. Купив любую вещь, незапатентованную как полезная модель, вы рискуете оказаться в ситуации, когда какая-либо другая фирма получит патент на это изделие, и предъявит вам свои претензии.

К примеру, несколько лет назад вы купили у одной известной фирмы какое-либо оборудование. Бизнес дело рискованное, и, фирма, продавшая Вам оборудование, разоряется. Ну, хорошо, думаете Вы, всяко бывает, и продолжаете пользоваться купленным когда-то оборудованием. Но не тут-то было. На обломках старой фирмы вдруг возникает фирма - патентный вымогатель. Пользуясь доставшейся документацией, она патентует полезные модели. А после этого подает иск на вашу фирму. Потому, что с их точки зрения Вы используете оборудование, купленное у фирмы, никак формально не связанной с фирмой, запатентовавшей полезные модели.

Красиво, правда? Представьте себе, вы купили автомобиль марки «Вольво» пять лет назад. Ездите себе, ездите... а потом вдруг раз, и к вам приходят и забирают машину, потому что концерн «Вольво» разорился, а кто-то после этого умудрился запатентовать ручку от двери этой машины.

Таким образом можно стать заложником патентных вымогателей. Вроде и не делали ничего противозаконного, но можете получить иск с крупной суммой

Защищать свое право на интеллектуальную собственность нужно и должно, но, к сожалению, наше законодательство пока не совершенно. Поэтому, старайтесь внимательно относиться к тому, с кем вы работаете. Если о фирме есть информация, что она злоупотребляет своими патентными правами, лучше постараться не вести бизнес с такими дельцами.

Способ номер пять – откровенное вымогательство.

Этот способ тоже довольно интересен. Датчики в ГТИ работают в одинаковых условиях, базируются на одних и тех-же принципах измерения. Соответственно, несмотря на внутренние различия они могут выглядеть похоже.

И вот тут есть небольшая дырочка в законодательстве, которой может воспользоваться патентный тролль.

Запатентовав датчик как полезную модель с максимально широким описанием, патентный тролль может подать заявление в полицию на

основании статьи 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав»). И в отношении Вашей фирмы могут быть проведены доследственные мероприятия. К сожалению, закон практически не защищает фирмы от такого злоупотребления правами со стороны патентных вымогателей. Получив отказ по одному заявлению, они могут тут же подать второе, затем третье. Их позиция в данном вопросе понятна: изображая жертву они ничем не рискуют. Именно наличие уголовной статьи позволит шантажистам не нести встречную ответственность за свои действия.

Почему тролли не идут в гражданский суд? Все просто: Гражданский кодекс позволяет Вам при выигрыше дела в суде требовать компенсацию за свои расходы. А вот при проведении доследственных мероприятий по уголовной статье никто Вам никакие расходы компенсировать естественно не будет. Не важно, виновны вы или нет, задача патентного тролля просто держать вас в напряжении. Ничем не рискуя он портит ваши нервы и репутацию.

Способы борьбы с такой напастью есть, и они не очень сложны. Достаточно грамотно составить запрос в экспертную организацию. Даже имея одно небольшое отличие в части описания формулы полезной модели Ваш датчик уже гарантированно пройдет экспертизу. Для этого достаточно обратится к фирме производителю, и их инженеры проведут анализ патента, и выдадут заключение об отличиях, которое будет обязано учесть экспертное бюро.

Теперь немного текста специально для юристов:

Интеллектуальная **собственность не абсолютна**, соответственно, не абсолютна и ее охрана. Целью защиты интеллектуальной собственности является защита коммерческих интересов собственника, которые, в общем смысле, выражаются в объеме продаж и деловой репутации. Что это утверждение означает на практике и как в этом разобраться специалистам, чья деятельность связана с постоянным созданием объектов интеллектуальной собственности, постараемся разобраться.

Товарные знаки используются для индивидуализации товаров, работ, услуг, т.е. для выделения товара из массы таких же товаров. Регистрация права на товарный знак, означает запрет использования товарного знака для таких же или однородных товаров, если возникает угроза смешения, но не запрет на производство товаров в целом. Чтобы уйти от юридической «бубнежки», повернемся к обыденной жизни. Регистрация товарного знака на молоко «Простоквашино» не означает, что право на производство и продажу молока в РФ принадлежит только компании «Данон». Регистрация товарного знака означает, что никто без разрешения «Данон» не может производить и

продавать на территории РФ молоко с названием «Простоквашино». Отдельный интерес представляет вопрос о законодательном запрете использования товарных знаков в отношении однородных товаров либо схожих до степени смешения товарных знаков. Как объясняет законодатель такой запрет? Недопустимостью введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Потребитель может приобретать молоко любого производителя, но, если он хочет приобрести молоко только производства «Данон», государство обеспечивает реализацию такого права, охраняя права на товарный знак «Простоквашино». Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию.

Охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента. **Охраняются интеллектуальные права на полезную модель в объеме содержащейся в патенте формулы.** Дабы не остановить развитие науки и техники, законодательство России, так же, как и международное, значительно тоньше регулирует правовую охрану прав на полезные модели. Так, в соответствии со ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если такой продукт содержит **каждый** ее признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При этом, использование лишь отдельных признаков полезной модели исключительное право патентообладателя не нарушает. Так, например, не является незаконным выпуск продукции с использованием всех элементов запатентованной полезной модели, если хотя бы в одном из элементов есть незначительные отличия, например, если в спорной продукции скос бортика переходит с изломом в 90°, а не закруглен, как указано в формуле запатентованной полезной модели, такая продукция незаконной не является.

Поскольку техническая отрасль развивается и меняется ежедневно и ежеминутно и при этом множество умов работают над разрешением схожих задач, законодательство, регулирующее охрану интеллектуальной собственности, ввело такое понятие как право преждепользования, суть которого заключается в том, что сохраняется право безвозмездного использования запатентованной полезной модели, за лицом, не обратившимся за патентом, однако добросовестно использовавшим на территории Российской Федерации созданное независимо от патентообладателя тождественное решение.

В завершении темы, хотелось бы отметить, что прямо противоположный принципу индивидуализации принцип лежит в основе стандартизации (сертификации) – целью которых является как раз приведение продукции к единым требованиям качества и безопасности. Т.е. в вопросах стандартизации (сертификации) отличия от продукции других производителей, в том числе конкурентов, если такие отличия не соответствуют требованиям закона, является недопустимым.

Итог:

Если Вам все-же пришло с угрозами или претензиями, то существует специальное «заклятие» против таких атак. Называется оно **право преждепользования**. Однако, в этом случае Вам придется доказывать, что все оборудование вы купили либо до возникновения патентного права, либо пользуетесь правом преждепользования у производителя.

Конечно, Вам решать, сдаться ли под патентным вымогателям, или дать серьезный юридический отпор (как в свое время сделала, к примеру, лаборатория Касперского), но то, что эра патентного троллинга в ГТИ наступила, это, к сожалению, уже свершившийся факт, и его надо учитывать.

В результате в ближайшее время возможно резкое подорожание продукции ГТИ, связанное с необходимостью патентования полезных моделей и товарных знаков. А необходимость патентования вытекает из требований потребителей предоставить гарантии, что к ним не будут предъявлены лицензионные иски.

Появляются фирмы, не стесняющиеся рассылать своим клиентам юридически безграмотные, но «страшные» письма. Не выиграв еще ни одного патентного спора, они уже пугают контрагентов, что засудят их, если те будут покупать альтернативную продукцию. Такие необдуманные действия хоть и не несут реальной угрозы, но, к сожалению, провоцируют то, что мы называем патентными войнами. Первый выстрел на этой войне уже сделан.

ПС. Спасибо компании «ГЭЛС» за предоставленный для статьи материал.

Внимание! Если Ваша фирма подвергается патентному преследованию, Вы можете обратиться в нашу фирму (НПО «ГеоСенсор» www.GeoSensor.ru). Наши юристы имеют богатый опыт работы с патентными троллями. Мы поможем!

