

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Дата поступления рукописи в редакцию: 06.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 02.06.2025 г.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-5-359-364

ПЕТРУХИН Кирилл Игоревич,
аспирант
кафедры частного права
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики,
e-mail: avgust0009@gmail.com

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация. *Нарушения в области интеллектуальных прав достаточно старая тема для цивилистики, однако, в данной сфере злоупотребления стали основной формой деятельности многих компаний. Не редко мы наблюдаем случаи, когда участники рынка специально регистрируют права на интеллектуальную собственность для извлечения прибыли через массовые подачи исковых заявлений для взыскания компенсации. Отсутствие чётких критериев злоупотребления правом в сфере интеллектуальной собственности, является первопричиной появления лиц, так называемых, массовых истцов. В настоящей работе будет проанализирована законодательная база России в области интеллектуальной собственности и в области злоупотреблении правом. Исследуем проблемные места российского законодательства, выдвинем предложения по его изменению. В статье приводится определение «патентного троллинга», в широком и узком смысле. Выявляются первопричины возникновения и цели современного «патентного троллинга». Приводятся примеры из зарубежной и российской судебной практики, показывающие типичные и не типичные примеры троллинга, раскрывающие особенности нашей страны в контексте рассматриваемой темы и стран запада, где проблема патентных троллей достаточно стара. Будут приведены позиции российских правоведов, касательно «патентного троллинга». Определим разницу между практикой «троллей» в России и зарубежных стран. На примерах изучим тактику и стратегию «троллей». В статье мы выведем критерии и цели «патентных троллей», а также определим критерии, по которым тролли выбирают свои цели. Проанализируем возможные проблемы законодательства, позволяющие существовать массовым истцам. На примере покажем возможную тактику борьбы с «троллями». Укажем на возможные пути решения возникших проблем.*

Ключевые слова: *Гражданское право, интеллектуальные права, «патентный троллинг», арбитражный процесс.*

PETRUKHIN Kirill Igorevich,
Postgraduate student
Department of Private Law
St. Petersburg University
of Management Technologies and Economics

ABUSE OF RIGHTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY

Annotation. *Intellectual property rights violations are quite an old topic for civil law, however, in this area abuses have become the main form of activity for many companies. We often see cases when market participants specifically register intellectual property rights to make a profit through mass filings of claims for compensation. The lack of clear criteria for abuse of rights in the field of intellectual property is the root cause of the emergence of so-called mass plaintiffs. This paper will*

analyze the legislative framework of Russia in the field of intellectual property and in the field of abuse of rights. We will study the problem areas of Russian legislation and put forward proposals for its amendment. The article provides a definition of "patent trolling" in a broad and narrow sense. The root causes of the emergence and goals of modern "patent trolling" are revealed. Examples from foreign and Russian judicial practice are given, showing typical and atypical examples of trolling, revealing the peculiarities of our country in the context of the topic under consideration and Western countries, where the problem of patent trolls is quite old. The positions of Russian legal experts regarding "patent trolling" will be presented. We will determine the difference between the practice of "trolls" in Russia and foreign countries. Using examples, we will study the tactics and strategy of "trolls". In the article, we will derive the criteria and goals of "patent trolls", and also determine the criteria by which trolls choose their targets. We will analyze possible problems of legislation that allow mass plaintiffs to exist. Using an example, we will show possible tactics for combating "trolls". We will point out possible ways to solve the problems that have arisen.

Key words: Civil law, intellectual rights, "patent trolling", arbitration process.

Проблемы патентных споров исследуются разными авторами достаточно долгое время. Написаны кандидатские и докторские диссертации, статьи в разных журналах, однако, тему злоупотребления интеллектуальных прав («патентный троллинг») практически не затрагивается на популярных сайтах, по типу «Киберленинки», всего двадцать восемь правовых статей на данную тематику, а значит проблема исследована недостаточно и нуждается в научном осмыслении. Иное же положение сложилось в западных странах. Тема злоупотребления с использованием интеллектуальных прав там находится в заголовках передовых СМИ, тут Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, британский WIRED и тематическая пресса Intellectual Asset Management, перечислять можно очень долго, статей много и все они за разные периоды. В России дела, связанные с «патентным троллингом» более редкие, подобному явлению есть логичное объяснение. Количество регистраций интеллектуальной собственности, как в странах запада, так и востока в разы превышает количество патентов, выданных в России, многие технологии импортные.

Для начала исследования какого-то явления мы должны дать определение, что следует считать «патентным троллингом» и относится это понятие исключительно к патентному праву?

Сначала надо пояснить законодательную основу, благодаря которой правообладатель патента может манипулировать рыночными субъектами для извлечения собственной выгоды. В первую очередь возьмём российскую законодательную базу. Согласно ст. 1357 ГК РФ право получения патента принадлежит автору произведения и может быть передано на законных основаниях другому лицу. Главой 72 ГК РФ не установлено обязательное использование запатентованного объекта. Нормами гражданского права установлены ограничения, которые могут способствовать выдаче принудительной лицензии, однако, такое

маловероятно. Патентообладатель может осуществлять управление своими правами через корпоративные структуры, созданные самостоятельно или с привлечением иных организаций.

Первое, что необходимо сразу обозначить, это понятие «патентный троллинг». Это словосочетание сленговое и хоть имеет отношение к патентному праву (от него как явление происходит), но, как у многих понятий, существует несколько значений термина. Стоит сразу сказать, что в иностранной литературе используется более наукообразный термин «непрактикующие компании» [2, с.56]. В узком смысле «патентный троллинг» — это форма поведения и использования, принадлежащих правообладателю патентных прав в качестве возможности заработка на компенсациях, взысканных через суд. Как пишет Ворожеевич А.С. «патентными троллями» называются компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию» [1.с.3]. В литературе выделяют несколько признаков «патентного тролля». Во-первых, фирма, осуществляющая «патентный троллинг» не использует патент. Во-вторых, их основная деятельность сконцентрирована на регистрации патентов для последующей подачи суд и заработка на компенсациях. В-третьих, не ведёт никакой реальной деятельности, не занимается исследованиями или производством чего-либо, торговлей. К.В. Шуртаков, в своей статье более чётко описывает бизнес-модель, он приводит пример на основе дела с участием «Лаборатории Касперского». Смысл в том, чтобы ответчик по таким делам соотносил издержки по делу и отчисления по лицензионному договору. «Лаборатория Касперского» потратила два с половиной миллиона долларов на судебные разбирательства, в следствии больших затрат многие компании выбирают просто платить отчисления «патентным троллям». Суд в США сослался на то, что

Истец (компания IPAT) специализируется на подаче схожих исков. Кроме этого «Лаборатория Касперского» подала иски ещё против пятидесяти компаний [6.с.293].

Действия «патентных троллей» ограничиваются не только патентными отношениями, поскольку связано с товарными знаками (знаками обслуживания, комбинированными знаками) не в меньшей степени. То есть в широком же смысле – это использование всех видов интеллектуальных прав, как инструмент конкурентного преимущества или «экономического рейдерства» [4.с.61].

Объектами «патентного троллинга» в странах запада становятся в основном очень крупные компании, например eBay (Ибэй – крупный ретейлер по продаже и перепродаже товаров). Дело, рассматриваемое судом США eBay Inc. v. Merc Exchange, LLC, компанией Истцом (eBay Inc.) была запатентована бизнес-схема, которой пользовался Ответчик (Merc Exchange, LLC). Требование Истца заключалось в применении судебного запрета для Ответчика, в использовании запатентованной собственности и взыскание убытков. Ответчик же пытался оспорить патент и признать его недействительным, однако суд встал на сторону Истца, но учитывая экономическую важность Ответчика и характер иску Истца, как компанию, которая патент не использует, обязал только возместить убытки. Объектом «патентного троллинга» в России служат небольшие компании и индивидуальные предприниматели, которые не способны противостоять крупному капиталу. В данном деле есть ещё один примечательный момент: в решении суд даёт один из признаков компании «тролля» и так как в США право основано на прецеденте, то на это решение можно ссылаться при принятии новых судебных актов. По мнению суда, существуют так называемые не практикующие патентообладатели, которые не имеют намерения использовать патенты и держат их исключительно в целях заключения лицензионных договоров [3.с.57].

Многие «патентные тролли» используют практику взыскания компенсации за неправомерное использование исключительных прав и так как в США судебное делопроизводство крайне дорогое, то компании заключают внесудебное соглашение с выплатой определённой суммы регулярно или единой суммой с правом использования запатентованной собственности. В США нет правового механизма о взыскании судебных издержек с проигравшей стороны и суд в каждом отдельном случае решает вопрос о возложении издержек на ту или иную сторону. Есть вполне интересный пример дела Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 US 545 (2014), где

Истцу из числа «патентных троллей» не удалось принудить Ответчика к заключению лицензионного соглашения. В результате разбирательства иск был отклонён, потому как Ответчик не нарушает патентные права Истца. Однако издержки Ответчику суд не взыскал, поскольку он не доказал субъективную недобросовестность Истца. Поэтому в большей части случаев компании-ответчики стремятся урегулировать спор в досудебном порядке, так как судебные могут быть слишком высоки. Как мы видим на приводимом выше примере с компанией «Лаборатория Касперского», потратившей на суд против «патентного тролля» два с половиной миллиона долларов. Издержки значительные и их могут покрыть только большие компании. Ввиду всего вышеперечисленного стороны в подобных спорах обычно заключают мировое соглашение с последующим лицензированием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В статье доктора юридических наук Синицына С.А. о «патентных троллях» приводится следующее мнение: «патентный тролль» пытается извлечь максимальную финансовую выгоду из патента, который он не применял, не применяет и не имеет намерения применять на практике». [5.с.21]. Автор статьи показывает, что деятельность недобросовестных правообладателей основана на неурегулированной в праве ситуации, когда запретительная функция исключительного права сама по себе не может быть правонарушением. Он, в целом, верно задаёт вопросы о правомерности отнесения не практикующих патентообладателей к правонарушителям? Тормозят ли они прогресс? Можно ли такую форму ведения дел признать недопустимой или стоит узаконить её? Возможно ли обязать правообладателя использовать принадлежащий ему патент или обязать совершенствовать принадлежащую интеллектуальную собственность? Тут, конечно, возникает опасность слишком серьёзного использования ограничения прав собственности на объекты интеллектуальных прав. Однако, как в европейском праве, так и в США ведутся дискуссии на этот счёт.

Как нам кажется, без выделения чётких критериев «патентного тролля» принципиально невозможно построить адекватной стратегии противодействия злоупотреблению интеллектуальными правами, лишь чёткая позиция законодателя может изменить положение.

Тем временем, все, найденные мной статьи, обычно концентрируются на «патентном тролле», как на лице, обладающем зарегистрированным правом, при этом обязательно не практикующем правообладателем и на его жертве абсолютно полной противоположности. Хотя практика пока-

зывает, что это абсолютно не верное утверждение, которое сильно сузило понятие до «злоупотребление в области патентного права», тем временем как мы отмечали в самом начале понятие «патентный тролль» и явление «патентный троллинг» являются сленговыми и не всегда связаны именно с патентным правом. Российские правоведы несознательно искажают смысл английского выражения «patent trolling» или «patent hoarding», забывая, что чётких критериев нет и при этом упуская изначальный термин «не практикующая компания». В целом корректнее термин «патентный троллинг» заменить на более ёмкое и понятное выражение «Злоупотребление правом на объекты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации».

Ситуация в нашей стране с «патентным троллингом» не типичная и редко связана именно с патентами, хотя и классические примеры в нашей судебной практики тоже есть. В деле А40-29590/2020 Истец (СКВИН СА) подал иск против компании ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» о запрете использования патента № 2686003 (система электронных платежей) и запрете на ввоз смартфонов Самсунг, использующие программу Самсунг пэй (то есть почти всех устройств). Первая инстанция приняла решение в пользу истца и требования удовлетворила. Однако, апелляционная инстанция решение отменила и приняла новый судебный акт, согласно которому не все смартфоны Самсунг имеют возможность пользоваться спорным приложением, при этом эта возможность не говорит о каких-то функциональных и технических возможностях телефона, охраняемых патентом, а только опциональной установке на телефон. Также, суд второй инстанции указал на отсутствие доказательств тождественности технологии, защищённая патентом и используемая в телефонах Самсунг. Суд второй инстанции в тоже время указал на злоупотребление правом со стороны Истца и отсутствие доказательств использования патента. Остальные инстанции согласились с выводами девятого апелляционного суда. Данный пример выражает абсолютно типичным для «патентного троллинга», однако, чаще «тролли» обращают своё внимание на средства индивидуализации.

Если говорить об этом явлении на территории России, в статье Гаджиев Г.А. приводит пример, который более полно раскрывает понятие «патентного троллинга» в России. Он пишет следующие: «В России получила распространение практика регистрации чуть ли не каждого кадра из известных мультфильмов. После этого правообладатели вчиняют иск о взыскании компенсации к индивидуальным предпринимателям, сами заказывая у них, например, торты с изображением

любимых детьми персонажей или широко практикуя контрольные закупки». Данная цитата хорошо иллюстрирует явление «патентного троллинга» в России, поскольку в нашей стране оно больше связано с интеллектуальными правами, не затронутые патентной защитой [3.с.57].

Однако, есть возможность борьбы с недобросовестными рыночными агентами и порой жертва «патентного троллинга» даёт отпор и даже выигрывает спор. Примером могут служить дело № А11-417/2019, «тролль» заранее зарегистрировал товарный знак «Планета» свидетельство № 299509 и несколько схожих словосочетаний «Планета удачи» свидетельство № 732603, «Планета покупок» свидетельство № 725926. Далее Истец обратился в суд за защитой исключительного права на товарный знак и взысканием компенсации в размере 600 000 рублей с ООО «Планета», также назывался и одноимённый торговый комплекс во Владимирской области. Суд первой инстанции отказал Истцу в требованиях и назвал подобное использование товарных знаков недобросовестным и говорит об обязанности правообладателя использовать товарный знак. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. С Арбитражным судом Владимирской области не согласился Суд по интеллектуальным правам и направил дело на новое рассмотрение. Кассационный суд руководствовался степенью смешения вывески торгового центра Ответчика и товарного знака, принадлежащего Истцу и тем, что суды основывали выводы о малой степени вероятности смешения обозначений, тем самым, мало мотивировав отказ в иске. После направления дела в первую инстанцию суд повторно отказал в исковых требованиях и указал на тот факт, что Истец, судя по картотеке арбитражных судов, массово подаёт иски с похожими требованиями. Апелляционная инстанция отменила решение нижестоящей инстанции и требования Истца удовлетворила, взыскала с Ответчика 100 000 рублей. Кассационный суд оставил постановление суда второй инстанции без изменений. Окончательно ситуацию разрешил Верховный Суд РФ. В своём определении он оставил решение суда первой инстанции в силе, а судебные акты апелляционной и кассационной инстанций отменил. В своём определении ВС РФ руководствовался тем, что Истцом так и не было представлено достаточных доказательств продажи товаров или оказания услуг под данным товарным знаком. На основе этого примера мы можем увидеть, что правовые возможности для отпора подобным массовым истцам имеются, однако, необходимо доказать недобросовестность «патентного тролля».

Также хочется показать не типичное проявление «троллинга». Из практики может служить следующий случай. Арбитражный суд Нижегородской области рассматривал дело № А43-22576/2024 по иску ООО «Союзмультфильм» к ИП Силаеву Александру Викторовичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав компании. Ответчик не правомерно использовал изображение «Волк», принадлежащие Истцу. Арбитражный суд взыскал в пользу Истца десять тысяч рублей и десять тысяч рублей в пользу киностудии ООО «Союзмультфильм». Такие дела носят просто массовый характер, их десятки тысяч. В практике арбитражных судов очень много мировых соглашений по делам данной категории, так как единственное, что остаётся Ответчику в данном споре — это попытаться уменьшить свои потери. Хотя это не типичный пример «троллинга», однако, ситуация в целом показательная и полностью попадает под критерии недобросовестного поведения, обозначенные нами в самом начале.

Для противодействия злоупотреблениям необходимо вносить законодательные изменения. Во-первых, выработать концепцию «лёгких патентов», чтобы регулировать незначительные изменения, вносимые в первоначальную технологию, более тщательно контролировать регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания). Во-вторых, необходимо более серьёзно проработать институт принудительной лицензии. Российское законодательство имеет в своём составе норму ст. 1362 ГК РФ, однако, необходимо расширение её действия на все объекты интеллектуальной собственности. Стоит пересмотреть институт компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Важна прежде всего сама презумпция несения ущерба и сам заявитель полностью освобождён от доказывания ущерба в рамках, установленных в ГК РФ суммах, чем пользуются многие «тролли». Такая форма взыскания компенсации чужда принципам гражданского права и походит, скорее всего, на методы административного права и в контексте рассматриваемой темы приводит к неосновательному обогащению.

В настоящей статье мы определили цели и причины злоупотреблений, связанных со сферой интеллектуального права. Стоит резюмировать, что понятие «патентный тролль» не относится исключительно к патентным правам, а должно быть применимо и ко всей сфере интеллектуальных прав. С точки зрения терминологии вместо термина «патентный тролль» употреблять «юридический тролль» или распространённый в англоязычной литературе «не практикующая организация».

Цель «троллей» очевидна — это заработок через массовую подачу исков, «тролли» регистрируют незначительные технологические изменения, узнаваемые обозначения в качестве товарных знаков (знаков обслуживания). Если для Европы и США характерны классические «патентные тролли», то в России «тролли» обосновались в сегменте средств индивидуализации, хотя есть примеры манипуляции патентами, которые приводились выше, но это редкие случаи. Объектами «троллинга» выступают, если говорить про Европу и США, то это крупные технологические компании, для России же это средний и малый бизнес, который в том или ином виде затрагивает исключительные права «троллей».

Мы установили, что для «троллей» характерна массовая подача исков против огромного числа юридических и физических лиц, использующих точно такую же или похожие объекты интеллектуальных прав, для этого массовые истцы заблаговременно регистрируют на себя необходимую интеллектуальную собственность. Недобросовестность таких участников можно установить через картотеку арбитражных судов. Как правило будет очень много похожих исков к другим компаниям. Также, можно будет сослаться на недавнюю регистрацию схожего по степени смешения товарного знака или иного объекта интеллектуальных прав.

В целом, действующее российское законодательство потворствует действиям массовых истцов. Изначально, заложенные в закон нормы, согласно которым Истцу не нужно доказывать реально нанесённый ущерб, надо лишь подтвердить факт нарушения, такая форма взыскания может напоминать методы административного права.

Зарубежная и Российская практика патентного «троллинга» отличается, однако, смысл данного явления один — это заработок на манипуляции интеллектуальными правами. С массовыми истцами можно и нужно бороться, не стоит потворствовать их желаниям, не идти на мирное или лицензионное соглашение, а спланировать грамотную стратегию судебной защиты.

Список литературы:

- [1] Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // Закон. - 2013. - № 9. - С. 1 - 18.
- [2] Гаджиев Г.А. Патентный троллинг: вопросы правовой квалификации (Часть 1) // Журнал российского права. - 2021. - Т. 25. № 1. С. 31 - 39.
- [3] Гаджиев Г.А. Патентный троллинг: вопросы правовой квалификации (Часть 2) // Журнал российского права. - 2021. - Т. 25. № 3. С. 49 - 62.

[4] Николаев К.А. Правовые средства пресечения патентного троллинга и возможности применения законодательства о защите конкуренции // Предпринимательское право. - 2019. - № 1. - С. 60 - 66.

[5] Сеницын С.А. Злоупотребление правом: от общего к частному (на примере патентных прав) // Вестник гражданского права. - 2022. - № 6. С. 55 - 97.

[6] Шуртаков К.В. Патентные тролли: анализ зарубежной и российской практики // Экономика науки. - 2016. - Т. 2. № 4. - С. 293 - 303.

Spisok literatury:

[1] Vorozhevich A.S. Patentnyj trolling: sushchnost', istoriya, pravovye mekhanizmy bor'by // Zakon. - 2013. - № 9. - С. 1 - 18.

[2] Gadzhiev G.A. Patentnyj trolling: voprosy pravovoj kvalifikacii (CHast' 1) // Zhurnal rossijskogo prava. - 2021. - Т. 25. № 1. С. 31 - 39.

[3] Gadzhiev G.A. Patentnyj trolling: voprosy pravovoj kvalifikacii (CHast' 2) // Zhurnal rossijskogo prava. - 2021. - Т. 25. № 3. С. 49 - 62.

[4] Nikolaev K.A. Pravovye sredstva presecheniya patentnogo trollinga i vozmozhnosti primeneniya zakonodatel'stva o zashchite konkurencii // Predprinimatel'skoe pravo. - 2019. - № 1. - С. 60 - 66.

[5] Sinicyn S.A. Zloupotreblenie pravom: ot obshchego k chastnomu (na primere patentnyh prav) // Vestnik grazhdanskogo prava. - 2022. - № 6. С. 55 - 97.

[6] Shurtakov K.V. Patentnye trolli: analiz zarubezhnoj i rossijskoj praktiki // Ekonomika nauki. - 2016. - Т. 2. № 4. - С. 293 - 303.





ЮРКОМПАНИ

www.law-books.ru

Юридическое издательство
«ЮРКОМПАНИ»

Издание учебников,
учебных и методических
пособий, монографий,
научных статей.

Профессионально.

В максимально
короткие сроки.

Размещаем
в РИНЦ, Е-Library.