

АНТИТРОЛЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В США

Васильев Сергей Алексеевич

В статье рассматриваются проблемы, связанные с деятельностью патентных троллей, а также последняя законодательная активность в США на федеральном уровне и уровне отдельных штатов, направленные на минимизацию негативных эффектов, связанных с феноменом патентных троллей.

Ключевые слова: патент, Лаборатория Касперского, патентный суд, патентный тролль, борьба с троллями, законопроект.

ANTI-TROLLING ACTIVITY IN USA

Vasilyev Sergey

This article discusses the activities of patent trolls, and also latest legislative activity in the U.S.A. at the federal and state levels, aimed at minimizing the negative effects associated with the phenomenon of patent trolls.

Key words: patent, Kaspersky Lab, patent lawsuit, patent troll, fight against trolls, bill.

Патентование своих разработок – это очень важная составляющая успеха любого бизнеса, особенно технологического. Наличие патентов у той или иной компании является одним из индикаторов ее исключительности, показывает стремление данной компании двигаться вперед в инновационном развитии, что может быть решающим фактором для потребителя при выборе среди продуктов разных производителей. Патентование особенно актуально для американских фирм и международных компаний, которые ведут свой бизнес в том числе и в США, поскольку американская патентная система считается одной из сильнейших и развитых в мире. Что еще важно отметить, патент в США – это не просто охраняемый документ, но и составляющая отдельного многомиллиардного бизнеса. Патент может быть продан, то есть исключительные права могут быть переданы другому лицу, или же может быть заключен лицензионный договор, который предоставит лицензиату только часть прав. К примеру, многие эксперты утверждают, что корпорация Microsoft зарабатывает порядка 2-х миллиардов долларов в год благодаря лицензированию своих патентов, имеющих отношение к операционной системе Android.¹ Но национальная патентная система США имеет и свои недостатки. Дело в том, что она позволяет запатентовать довольно абстрактную и вполне очевидную идею. При этом никто не требует от изобретателя реализовывать подобное «изобретение» на практике. Под формулы таких патентов, которые могут трактоваться чрезвычайно широко, в дальнейшем попадает огромное

количество продуктов и технологий различных компаний. Коммерциализация подобных патентов, полученных из-за недостатков патентной системы – это легкий и очень прибыльный бизнес патентных троллей.

Патентный тролль (patent troll или NPE – non-practicing entity, или PAE – patent assertion entity) – физическое или юридическое лицо, чей бизнес состоит исключительно в получении лицензионных платежей за использование принадлежащих ему патентов, без попыток реализовать запатентованные изобретения на практике. Как правило, это небольшие компании, которые за счет предъявления патентных судебных исков пытаются вынудить как можно больше компаний приобрести лицензии на их патенты. Попросту говоря, такие компании занимаются вымогательством, не выходя при этом за рамки закона.

На сегодняшний день большинство крупных компаний, работающих в различных отраслях, в том числе и в области информационной безопасности, сталкивались с патентными троллями. Для многих из них судебное дело с одной непрактикующей компанией сменяется другим подобным. К примеру, компания Apple за последние три года была ответчиком в судебных делах троллей 92 раза!² А экономика США по определенным подсчетам теряет от деятельности троллей порядка 80-и миллиардов долларов ежегодно! Патентных вымогателей с каждым годом становится только больше, количество их судов растет год от года. За пять последних лет число судебных дел, инициированных подоб-

1 См.: <http://blogs.computerworld.com/android/23099/microsoft-gets-2-billion-year-android-patent-fees-really>

2 См.: <http://arstechnica.com/tech-policy/2014/02/apple-top-target-of-patent-trolls-faced-92-lawsuits-in-three-years/>

ными компаниями, выросло более чем в 6 раз!³

От деятельности патентных троллей в США устали все. Необходимость изменений в сложившейся системе видели и эксперты, и компании разных размеров, а также простые люди, которым надоело читать и слышать новости о том, что очередной патентный тролль подал в суд на новую жертву. В прошлом году дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. В течение года не менее десяти законопроектов, которые относились к решению проблемы патентных троллей, выдвигались на обсуждение и голосование на федеральном уровне. В итоге 6 декабря один из них прошел через Палату представителей - нижнюю палату американского парламента. Имя этому законопроекту The Innovation Act. Чтобы стать законом документ теперь должен пройти согласование в сенате, а затем быть подписан президентом. При этом в администрации президента Обамы уже высказались в поддержку данного законопроекта, что не дает поводов к сомнению, что президент подпишет его⁴. The Innovation Act предусматривает пять предложений, описанных далее, для изменения сложившейся ситуации, которые призваны минимизировать патентное вымогательство и усложнить бизнес патентных троллей.

1. Детальное раскрытие.

Часто патентные тролли в судебных исках не раскрывают информацию о том, за счет чего и в каких продуктах нарушается тот или иной патент. Если патент неоднозначный, с неясными трактовками формул, то анализ подобного патента и определение степени его нарушения для ответчика становится трудным процессом, что часто вынуждает компании платить троллю за лицензирование. Лучше сейчас заплатить, чем потом столкнуться с такой трактовкой формулы, которая будет ставить компанию в негативный свет потенциального нарушения перед лицом присяжных. Предложенная в The Innovation Act поправка регламентирует обязательное требование предоставлять в исковом заявлении информацию о том, какие именно патенты предположительно нарушены, в каких конкретно продуктах и сервисах и каким образом. Исковое заявление, не обеспеченное этими данными, не будет рассматриваться в суде.

2. Оплата издержек.

Многие компании, получив претензию от тролля, предпочитают лицензироваться и не идти в суд. Патентный судебный процесс стоит милли-

оны долларов, каждая сторона оплачивает свои юридические издержки самостоятельно. Даже если компания выиграет суд, она теряет большую сумму денег, потому что взыскать потраченные на суд средства с тролля невероятно трудно и практически невозможно. Именно поэтому стартапы и небольшие компании не могут себе позволить вести долгий и дорогой судебный процесс, даже если они знают, что с большей долей вероятности они выиграют это дело. Заключить лицензионный договор с патентным троллем будет во много раз дешевле, чем участвовать в суде. Но и позиция лицензирования с троллями в долгосрочной перспективе является проигрышной, так как показывает другим патентным «вымогателям», что компания готова платить, и подобной щедростью они непременно захотят воспользоваться. Получается замкнутый круг. Но ситуация может измениться, если данный законопроект будет принят. Ответчик, победивший в суде, получит право требовать от проигравшей стороны компенсировать судебные издержки, которые он понёс. Это требование должно сократить число исков от особо наглых троллей, которые не утруждают себя глубоким анализом наличия нарушений патентов в продуктах и сервисах той или иной компании, которой они присылают претензию.

3. Прозрачность

Этот пункт законопроекта тесно связан с предыдущим. Законопроект строго требует от истца разглашения, в чьих интересах он действует. Сегодня большинство патентных троллей — это дочерние фирмы, которые создаются крупными патентными холдингами под конкретные суды для монетизации определенных патентов. Если патентный тролль после поражения в суде признает себя банкротом и откажется от компенсации издержек, то ответчик получит право вызвать в суд материнскую компанию, чтобы уже она компенсировала ответчику все судебные издержки.

4. Изменения в процесс раскрытия.

У патентных троллей на руках есть еще один козырь - это стадия раскрытия. На данной стадии ответчик предоставляет истцу все запрашиваемые документы, которые необходимы последнему для изучения и поиска доказательной базы. Некоторые тролли открыто угрожают ответчикам, что если последние не хотят платить за лицензию, то тролль сделает судебную тяжбу как можно дороже и трудней за счет запроса как можно большего количества документов на стадии раскрытия. Непрактикующие компании могут просить исходный код продуктов, всю документацию и даже переписку сотрудников по электронной почте. К примеру, главный юрист компании SAS отметил,⁵ что в одном

3 Данные взяты из статьи <http://techcrunch.com/2013/04/05/google-blackberry-earthlink-and-red-hat-take-a-stand-against-patent-trolls-ask-ftc-doj-to-do-the-same/>

4 Подробности в статье [http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_Act_\(H.R._3309;_113th_Congress\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_Act_(H.R._3309;_113th_Congress))

5 Подробности в статье http://judiciary.house.gov/_files/hearings/113th/03142013_2/Boswell%2003142013.pdf

судебном деле компании пришлось подготовить и предоставить более 10-и миллионов документов, что стоило около 1,5 млн. долларов. И только около 2-х тысяч документов, что составляет 0.0002%, использовались истцом для доказательства вины ответчика в суде. Согласно The Innovation Act, процесс раскрытия будет лимитироваться только основными документами, которые должны иметь отношение к продукту, в котором, по мнению истца, нарушаются заявленные патенты. Если истец хочет получить что-то дополнительно, то должен будет сам заплатить за это. Также процесс раскрытия будет возможен только после того, как суд согласует все трактовки терминов патентной формулы.

5. Задержка дел против пользователей продуктов и технологий.

Если ранее существовали только тролли, судившие компании за использование в выпускаемой продукции запатентованной технологии, то в последние годы появились еще и другие патентные вымогатели, которые стали нападать на малый бизнес. К примеру, в 2011 году компания Innovatio IP Ventures начала рассылать письма с требованием лицензировать патент компании в различные отели, рестораны и кафе, которые, по мнению тролля, нарушают патент путем использования Wi-Fi роутеров в своих заведениях.⁶ В отношении этого вопроса законопроект требует, чтобы суд приостанавливал рассмотрение дел против пользователей серийного продукта до тех пор, пока производитель этого продукта не войдет в дело на стороне клиентов.

The Innovation Act на сегодняшний день, вероятно, является самым удачным законопроектом против троллей из всех предлагавшихся ранее. Многие физические и юридические лица в США и за ее пределами надеются, что этот законопроект будет принят окончательно. Следует понимать, что тролли не исчезнут без следа с принятием этого закона, проблема, несомненно, останется, но не в столь угрожающих масштабах, насколько она присутствует сейчас.

Стоит отметить, что данная проблема решается не только на федеральном уровне, но и на уровне отдельных штатов. Так первого июля 2013 года

в штате Вермонт вступил в силу первый в стране антитролльный закон.⁷ Согласно этому закону компании штата смогут требовать с истца компенсации в суде, если им удастся доказать, что истец вел себя недобросовестно, а проще говоря «патрольному». К примеру, требовал приобретения лицензии в необоснованно короткий период времени или рассылал письма различным юридическим лицам, обвиняя в нарушении патента и требуя выплаты лицензионных отчислений, при этом в письмах не указывалось, какой патент, за счет чего и в каких продуктах нарушается. Похожий закон позже был принят в штате Орегон, а в штатах Небраска, Вирджиния, Мэн подобный закон находится на рассмотрении. Вероятно, что в ближайшем будущем все больше штатов будут принимать аналогичные законы против активной деятельности троллей.

Прошлый год был годом активных и позитивных движений, направленных на решение проблемы патентных троллей в США, и мы надеемся, что текущий год сохранит и приумножит достигнутые результаты. Что же касается России, то проблема патентных троллей в нашей стране стоит не так остро, хотя вымогатели в области интеллектуальной собственности уже появляются. Тем не менее, в нашей стране нужно следить за международным опытом решения подобных проблем, чтобы в будущем быть готовыми на законодательном уровне дать отпор патентным мошенникам. Делать это также необходимо с оглядкой на специфические объекты патентного права, например, полезные модели. Дело в том, что патент на полезную модель в России получить достаточно легко, соблюдение критериев патентоспособности для данных объектов патентного права зачастую вызывает вопросы. Уже сейчас нужно вырабатывать меры по минимизации недобросовестного использования данных объектов в судах. Также в настоящее время необходимо принимать во внимание все случаи откровенного патентного вымогательства, выявлять действия недобросовестных патентовладельцев, которые целесообразно было бы в будущем законодательно ограничить.

Литература:

1. Боровиков Н.В. «Патентному троллю из штата Техас сказали: нет ...» // Право и кибербезопасность. № 1. 2012.
2. Боровиков Н.В., Падерин А.В. «Патентная конкурентная разведка» // Право и кибербезопасность № 2 (3). 2013.

6 Подробности в статье <http://www.zdnet.com/blog/open-source/patent-troll-innovatio-ip-goes-after-small-businesses/9681>

References

1. Borovikov N.V. «Patentnomu trolliu iz shtata Tehas skazali: net ...» // Pravo i kiberbezopasnost'. № 1. 2012.
2. Borovikov N.V., Paderin A.V. «Patentnaia konkurentnaia razvedka» // Pravo i kiberbezopasnost' № 2 (3). 2013.

7 Подробности в статье <http://www.forbes.com/sites/eric-goldman/2013/05/22/vermont-enacts-the-nations-first-anti-patent-trolling-law/>