

Научная статья

Original article



УДК 347.772

EDN <https://elibrary.ru/fsdjew>

Патентный троллинг в области товарных знаков как вызов законодательству по интеллектуальной собственности

Александр Юрьевич Шлапунов, Вера Юрьевна Мачнева[✉]

Федеральный институт промышленной собственности

[✉]vera.machneva@rupto.ru

Аннотация: в настоящее время товарный знак как признанный ценный актив является предметом спекуляции недобросовестных лиц – патентных троллей, представляющих собой угрозу конкурентному бизнес-ландшафту не только в России, но и по всему миру. Несмотря на существующие механизмы борьбы с патентным троллингом, хозяйствующие субъекты сталкиваются с недостатком четких критериев оценки действий таких субъектов, что актуализирует необходимость их изучения. При этом российская доктрина, касающаяся деятельности патентных троллей, активно рассматривает особенности и некоторые аспекты этого явления как вида злоупотребления правом. В этой связи целью исследования стало раскрытие комплекса тактических подходов патентных троллей в качестве юридических барьеров, способных оказывать негативное влияние на хозяйствующие субъекты как с исключительными правами на товарные знаки, так и без них. Исследование содержит обзор логики выбора того или иного подхода, которым могут руководствоваться патентные тролли при «нанесении удара» предпринимателю и к которым отнесены: учет наличия или отсутствия у лица зарегистрированного товарного знака; выбор патентным троллем собственно обозначения для регистрации в качестве товарного знака; мониторинг объема фактического использования товарного знака лицом. К искусственно созданным барьерам, оказывающим негативное влияние на бизнес, также отнесены спекуляции административным порядком, проявляющиеся в виде подачи заявок на товарные знаки без намерения уплатить пошлину за юридически значимые действия. Результатом исследования в этой связи является общественно полезная классификация и обзор тактических подходов патентных троллей, огласка которых является превентивной мерой для защиты бизнеса от негативного воздействия недобросовестных лиц. Рассмотрены изменения в российском правовом регулировании, при этом предложено уточнение порядка административной процедуры, что в совокупности способствует противодействию патентному троллингу. При систематизации тактики поведения патентных троллей были использованы такие методы исследования, как эмпирический и статистический, а также метод системного анализа, которые позволили квалифицировать исследуемые подходы патентных троллей как злоупотребление правом.

Ключевые слова: патентный троллинг, патентный тролль, товарный знак, средство индивидуализации, злоупотребление правом, правовая охрана товарного знака.

Для цитирования: Шлапунов А. Ю., Мачнева В. Ю. Патентный троллинг в области товарных знаков как вызов законодательству по интеллектуальной собственности // Вестник ФИПС. 2025. Т. 4 № 1 (11). С. 32–39.

Trademark patent trolling as a challenge to intellectual property law

Alexander Yu. Shlapunov, Vera Yu. Machneva[✉]

Federal Institute of Industrial Property

[✉]vera.machneva@rupto.ru

Abstract: at present, a trademark as a recognized valuable asset is the subject of speculation by unscrupulous persons – patent trolls, who pose a threat to the competitive business landscape not only in Russia, but all over the world. Despite the existing mechanisms for combating patent trolling, business entities face the lack of clear criteria for assessing the actions of such entities, which actualizes the need to study them. At the same time, the Russian doctrine concerning the activities of patent trolls actively considers the peculiarities and some aspects of this phenomenon as a type of abuse of right. In this regard, the purpose of the study was to reveal a set of tactical approaches of patent trolls as legal barriers that can have a negative impact on business entities both with and without exclusive rights to trademarks. The study provides an overview of the logic of choosing one or another approach that can be used by patent trolls to «strike» an entrepreneur and includes the following: taking into account the presence or absence of a registered trademark; the choice of the actual designation to be registered as a trademark by a patent troll; monitoring the scope of actual use of the trademark by a person. Artificially created barriers that have a negative impact on business also include administrative speculation, manifested in the form of filing trademark applications without the intention to pay the fee for legally significant actions. The result of the research in this regard is a socially useful classification and review of tactical approaches of patent trolls, the publicity of which is a preventive measure to protect business against negative impact from unscrupulous persons. Changes in the Russian legal regulation are considered, and it is proposed to clarify the order of administrative procedure, which together will contribute to counteracting patent trolling. When systematizing the tactics of patent trolls' behavior, such research methods as empirical and statistical, as well as the method of system analysis were used. These methods allowed us to qualify the studied approaches of patent trolls as abuse of right.

Keywords: patent trolling, patent troll, trademark, means of individualization, abuse of right, legal protection.

For citation: Shlapunov A. Yu., Machneva V. Yu. Trademark patent trolling as a challenge to intellectual property law // Bulletin of Federal Institute of Industrial Property. 2025. Vol. 4, No 1(11): 32–39 (In Russ.).

Товарный знак как уникальный по своей природе объект интеллектуальной собственности является оптимальным для предпринимателя средством индивидуализации с точки зрения момента возникновения исключительного права, вариативности использования и распоряжения, границ объема правовой охраны, а также способов защиты.

Повышенный интерес к данному объекту интеллектуальных прав наблюдается в тенденциях ежегодного роста подачи заявок на товарные знаки. Так, если в 2017 году было подано 73 тысячи заявок, то в 2023 году их количество достигло 143 тысяч. Такой бурный рост – результат комплексной работы по совершенствованию законодательства Российской Федерации, деятельности Роспатента в части цифровизации программных продуктов, образовательного просвещения, а также сокращения сроков проведения экспертизы¹.

Кроме того, принятие Федерального закона от 28.06.2022 № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»² позволило расширить субъектный состав лиц, которые могут выступать правообладателями товарных знаков, что обеспечило возможность для всех желающих зарегистрировать собственный товарный знак. К сожалению, данное явление открыло ряд возможностей не только для добросовестных участников гражданского оборота, но и для патентных троллей.

Доктрина использует понятие «патентный тролль» для описания компаний, злоупотребляющих системой патентования путем массовых регистраций патентов с целью их дальнейшей перепродажи, а также получения денежной компенсации вследствие нарушения их исключительных прав.

Обзор научных трудов, связанных с деятельностью патентных троллей, позволил выделить проблему отсутствия систематизации тактических подходов патентных троллей, стратегической целью которых является учинение юридических препятствий бизнесу.

При систематизации тактики поведения патентных троллей были использованы такие методы исследования, как эмпирический и статистический, а также метод системного анализа, которые позволили авторам статьи квалифицировать исследуемые подходы патентных троллей как злоупотребление правом.

Доктрина использует понятие «патентный тролль» для описания компаний, злоупотребляющих системой патентования путем массовых регистраций патентов с целью их дальнейшей перепродажи, а также получения денежной компенсации вследствие нарушения их исключительных прав [1].

¹ Годовые отчеты Роспатента // Роспатент: сайт. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports> (дата обращения: 30.09.2024).

² Федеральный закон от 28 июня 2022 № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 06.10.2024).

Концепция такого поведения перешла в сферу товарных знаков, таким образом, патентным троллем называют лицо, не осуществляющее коммерческую деятельность по производству и продаже собственного продукта, но специализирующееся на аккумуляровании товарных знаков или поданных заявок на товарные знаки с затянутым делопроизводством для предъявления претензий добросовестным предпринимателям с целью получения денежной компенсации.

Как справедливо отмечают авторы Г. В. Панкина, Л. А. Сашина, А. А. Слыхов, Т. М. Терешкина, патентные тролли проводят комплексную работу над изучением компаний, в отношении которых может быть спланирована «атака», где отправной точкой является сбор информации, в частности, о финансовой стабильности компании, наличии портфеля результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, стратегических планов компании по масштабированию бизнеса.

Наиболее незащищенные субъекты в таком случае – иностранные торговые компании, поскольку за неимением знаний об охране своей интеллектуальной собственности ими не применяются превентивные меры по защите собственного наименования, что подвергает их огромному риску при введении продукции в гражданский оборот [2].

При этом независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности на рынке предпринимателям необходимо индивидуализировать свои товары в конкурентной среде. В связи с этим у хозяйствующего субъекта появляется необходимость выбрать для регистрации в качестве товарного знака незанятое наименование, где патентные тролли развернули целую кампанию.

Знание законодательства в совершенстве, а также административных и бюрократических проволочек позволило патентным троллям действовать комплексно. Для раскрытия комплекса тактических подходов патентных троллей предлагается выделить следующие направления с классификацией, которых придерживаются патентные тролли.

1. Наличие или отсутствие товарного знака у хозяйствующих субъектов. В данном критерии можно выделить три адресные группы, по которым патентными троллями может быть нанесен удар

А. Предприниматели, у которых нет зарегистрированных товарных знаков, позиционирующие себя на рынке с помощью фирменного наименования или коммерческого обозначения. Безусловно, указанные средства индивидуализации имеют свои механизмы защиты, вместе с тем они более уязвимы, поскольку доказательная база применительно к содержанию такого исключительного права напрямую связана с фактически осуществляемой предпринимательской деятельностью, в частности известностью, территорией осуществления такой деятельности.

Б. Предприниматели, у которых есть товарные знаки. В данном случае патентные тролли осуществляют мониторинг по срокам действия товарных знаков добросовестных лиц, а также по содержанию товарных знаков – в отношении каких конкретно товаров и услуг они зарегистрированы.

Длительный срок действия товарного знака в 10 лет, а также дополнительные «льготные» 6 месяцев, установленные пунктом 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)³, предусматривающие возможность продления срока действия исключительного права, могут быть пропущены, в результате чего добросовестному лицу придется подавать новую заявку. При этом патентные тролли могут воспользоваться данным временным окном между истечением срока действия исключительного права и подачей новой заявки добросовестным предпринимателем, в результате чего будут созданы искусственные препятствия.

Зачастую за счет динамичного роста бизнеса фактическая деятельность компании становится шире того, на что распространяется правовая охрана зарегистрированного товарного знака. Таким образом, мониторинг фактической деятельности позволяет учинять препятствия путем подачи патентными троллями заявок в отношении расширенного компанией сегмента осуществляемой деятельности.

Относительно содержания исключительного права на товарный знак следует отметить, что объем правовой охраны составляют товары и услуги, указанные в свидетельстве на товарный знак. Если компания в результате масштабирования или смены бизнес-стратегии фактической деятельности охватила соседний сегмент рынка (например, помимо одежды, стала реализовывать кожаные сумки и аксессуары), на который не распространяется правовая охрана товарного знака, патентные тролли могут воспользоваться таким пробелом и зарегистрировать сходное обозначение для новых товаров.

В. Компании, которые планируют зарегистрировать товарный знак. Данная категория представляет особый интерес ввиду административного многообразия действий патентных троллей, которые будут рассмотрены ниже.

2. Логика выбора наименований, которые будут поданы на регистрацию в качестве товарных знаков патентными троллями

А. Выбор широко употребляемых и привлекательных с точки зрения маркетинга слов, например «мастер», «король», «лето»⁴. Такой подход схож с типичной

³ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 10.10.2024).

⁴ Рейтинг Роспатента: «Лето» лидирует в названиях российских товарных знаков // Роспатент: сайт. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-30052024> (дата обращения: 07.10.2024).

моделью поведения патентных троллей по массовому приобретению неиспользуемых патентов либо с подачей на регистрацию патентов с широкой формулировкой для охвата большей инновационной сферы в ожидании выработки добросовестным предпринимателем сходной технологии [3].

Регистрация подобных патентов, как и товарных знаков, осуществляется с целью последующего отчуждения иным лицам за денежное вознаграждение. В случае если заинтересованности в регистрации товарного знака нет, патентным троллям достаточно инициировать подачу заявки, не предполагая уплачивать пошлину для того, чтобы она стала препятствием для всех последующих тождественных или сходных до степени смешения обозначений с более поздним приоритетом.

Административный регламент по уплате патентных пошлин до 5 октября 2024 года предполагал направление запросов формальной экспертизы, которые предоставляют два месяца, а затем еще шесть месяцев для уплаты пошлины, по истечении которых заявка признается отозванной⁵. Вместе с тем гипотетическое восьмимесячное препятствие – это реальное основание для отказа (п. 6 ст. 1483 ГК РФ), которое в качестве опции преодоления предполагает получение согласия от правообладателей «старших товарных знаков».

В данном случае патентные тролли не несут убытки, кроме временных затрат на подачу заявки на товарный знак. Однако такие итерации повторяются каждые восемь месяцев после того, как заявка отзывается, и цикл по подаче заявки на товарный знак с последующей неуплатой пошлины начинается заново.

Б. Выбор наименования конкретной компании без зарегистрированного товарного знака с целью создания препятствий [4]. В данном случае производится мониторинг деятельности специально взятой компании с анализом ее портфеля интеллектуальной собственности с учетом реально осуществляемой деятельности. Таким образом, исследуются возможные грани заимствования чужой деловой репутации, а также «слепые зоны», о которых компания своевременно не позаботилась.

Учитывая это, иностранные компании, планирующие выпуск продукции на российский рынок, но своевременно не инициировавшие регистрацию товарного знака, рискуют понести убытки [5]. Так, при регистрации

товарного знака патентные тролли будут обладать монополией в отношении определенного обозначения на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации для конкретного сегмента рынка. Это обстоятельство может крайне осложнить приход иностранного бренда, а также вынудить принять условия патентных троллей.

3. Использование товарного знака

Законодательство Российской Федерации не содержит императивного требования использовать товарный знак. Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ не представляется возможным монополизировать то или иное наименование без реально осуществляемой деятельности непрерывно в течение трехлетнего срока. Общий механизм предусматривает как досудебный порядок урегулирования спора, так и непосредственно судебное разбирательство, в рамках которого ответчику надлежит представить доказательство реального использования, в противном случае правовая охрана товарного знака будет прекращена в связи с неиспользованием.

Иллюстрацией поведения, когда компании, основываясь на неиспользовании товарных знаков, могут подавать иски для регистрации своих знаков на освобождающиеся классы товаров, служит дело № СИП-1257/2021⁶. Китайская компания Smart International Distribution Limited добилась досрочного прекращения действия правовой охраны для части товаров 21 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) компании Xiaomi Inc. по международной регистрации № 1352685 вопреки доводам ответчика о недобросовестном поведении. Требование китайской компании не было квалифицировано судом как злоупотребление правом, что поддержано кассационной инстанцией 16 февраля 2023 года. При этом Обзор судебной практики Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2023⁷ позже констатирует, что действия лица, связанные с регистрацией обозначения, в состав которого включен сильный элемент товарного знака иного лица, обладающий широкой известностью, признаются злоупотреблением.

Последующая тенденция китайской компании по подаче исков с аналогичным предметом обрела множественный характер, поскольку требования о досрочном прекращении действия товарных знаков были предъявлены к таким компаниям с устоявшейся деловой репутацией, как Dyson (№ СИП-1049/2022), Lenovo (№ СИП-1088/2023), Amazon (№ СИП-269/2024), Victoria's Secret (№ СИП-273/2024), Shiseido (№ СИП-272/2024) и другим.

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 № 941 (ред. от 19.09.2022) «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 09.10.2024).

⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1257/2021 от 13 октября 2022 г. // ПК «Электронное правосудие»: сайт. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 05.10.2024).

⁷ Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков: утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2023 г. // Верховный Суд Российской Федерации: сайт. URL: <https://vsrf.ru/documents/thematics/33140/> (дата обращения: 05.10.2024).

Едва ли инициация такого количества аналогичных судебных споров укладывается в рамки обычной деловой практики по досрочному прекращению действия товарных знаков. Однако сама по себе массовость подачи исков лицом не может свидетельствовать о злоупотреблении, но факт систематического предъявления единственного требования – о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак – может быть принят во внимание при оценке добросовестности стороны [6].

Вместе с тем добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется, а Обзор⁸ фиксирует необходимость оценки действий сторон с учетом фактических обстоятельств, а также то, что злоупотребление правом по отношению к одним лицам не свидетельствует о недобросовестности в отношении других.

Основная функция товарного знака заключается в индивидуализации товаров и услуг и призвана выделить конкретный товар среди массы других. При этом индивидуализация товаров предполагает реализацию лицом исключительного права на товарный знак через законное использование обозначения в гражданском обороте, что, как правило, патентным троллям не представляется интересным. Более того, неиспользование товарного знака правообладателем – патентным троллем, инициирующим судебное разбирательство, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом⁹. Таким образом, с учетом отсутствия судебного разбирательства, предметом которого является оспаривание регистрации ввиду неиспользования товарного знака, ни на стадии регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ни после успешной регистрации товарного знака патентному троллю нет необходимости доказывать использование обозначения в торговой деятельности.

В этой связи примечательным видится зарубежный опыт Соединенных Штатов Америки, а именно императивное требование о предоставлении лицами материалов и доказательств об использовании или реальном намерении использовать товарный знак в торговле. Такое требование распространяется как на стадии экспертизы заявленного обозначения (15 U.S.C.S, § 1051 (3-с)¹⁰), так и после регистрации обозначения через подтверждение фактического и непрерывного использования по истечении пяти лет после регистрации (15 U.S.C.S, § 1065 (3)¹¹).

Такой подход по отслеживанию добросовестного использования товарных знаков видится оптимальным для предотвращения недобросовестной конкуренции,

Добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется, а Обзор фиксирует необходимость оценки действий сторон с учетом фактических обстоятельств.

в частности может служить превентивной мерой против патентных троллей и их деятельности по массовой подаче заявок.

Вместе с тем, действуя в целях недопущения применения оснований о досрочном прекращении действия товарных знаков по неиспользованию, а также обеспечения себе большего присутствия в рамках правового поля, патентные тролли практикуют:

а) передачу права на использование товарного знака третьим лицам, например в рамках лицензионного договора, что квалифицируется как использование товарного знака самим правообладателем в соответствии со статьей 1486 ГК РФ. Стоит отметить, что негативным последствием заключения лицензионного соглашения в отношении товарного знака, принадлежащего патентному троллю, может являться удорожание конечной стоимости товаров или услуг из-за влияния на нее суммы лицензионных отчислений [7];

б) после истечения трехлетнего срока подают новую заявку на регистрацию аналогичного товарного знака как вариант имеющегося, который в перспективе может быть аннулирован вследствие неиспользования.

Как видно из вариантов, указанных выше, стратегий поведения у патентных троллей много, однако суть одна – создание юридических препятствий для добросовестных предпринимателей, где основной целью является получение денежного вознаграждения, тогда как сущность товарного знака, имеющая цель индивидуализировать товары и услуги в гражданском обороте, теряет свою значимость [8].

При этом активное совершенствование законодательства, изменение административных процедур в целом направлено не только на совершенствование условий для добросовестных предпринимателей, но также и на пресечение деятельности недобросовестных участников рынка.

Так, законодатель ставит своей целью поиск баланса интересов, поскольку ужесточение норм с целью создания препятствий для патентных троллей может негативно сказаться на всех субъектах предпринимательской деятельности. В этой связи целесообразно отметить изменения законодательства и подходов в части процедуры аннулирования правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, а также ужесточения административного порядка при подаче заявок на товарные знаки.

⁸ Там же.

⁹ п.154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 28.10.2024).

¹⁰ United States Trademark Law: Rules of Practice & Federal Statutes (USPTO, Updated on January 1, 2023) // Всемирная организация интеллектуальной собственности: сайт. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/22363> (дата обращения: 01.11.2024).

¹¹ Там же.

До 12 июля 2017 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, любое заинтересованное лицо могло напрямую обратиться в арбитражный суд для аннулирования правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Федеральным законом от 01.07.2017 № 147-ФЗ¹² был введен обязательный порядок досудебного урегулирования спора путем направления правообладателю спорного товарного знака предложения обратиться в Роспатент с заявлением об отказе в праве на товарный знак или заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении в целях снижения нагрузки на органы судебной системы. В частности, досудебный порядок урегулирования позволяет экономить на судебных расходах, учитывая, что некоторые из них не всегда соответствуют ценности предмета спора [9].

Кроме того, одним из знаковых событий, изменивших подход к стоимости юридически значимых действий, связанных с регистрацией товарного знака, его правораспоряжением и прекращением, являются изменения 2017 года к Положению о патентных и иных пошлинах¹³.

Так, постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1151¹⁴ была изменена логика начисления патентных пошлин за проведение экспертизы и регистрацию товарного знака исходя из количества классов МКТУ. Соответственно, чем больше классов МКТУ указано в заявке, тем выше размер патентной пошлины. Данная мера была направлена прежде всего на ограничение потока заявок, поданных на все 45 классов МКТУ.

¹² Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 06.10.2024).

¹³ Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 09.10.2024).

¹⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 1151 «О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 09.10.2024).

Кроме того, наиболее действенным инструментом в борьбе с патентными троллями, введенным указанным постановлением, было изменение принципа начисления патентной пошлины за продление срока действия товарного знака. Если до изменений 2017 года размер патентной пошлины за продление был фиксированным и составлял 20 250 рублей, то, согласно введенному подходу, начисления составили 27 000 рублей + 1000 за каждый класс МКТУ свыше 5.

Полагаем, что, если у крупных хозяйствующих субъектов, в чьем патентном портфеле несколько товарных знаков, зарегистрированных на все 45 классов МКТУ, новый порядок незначительно усложнил уплату пошлин за продление товарных знаков, то для патентных троллей, в чьем распоряжении от нескольких сотен до тысяч товарных знаков, появились ощутимые финансовые затруднения.

Одним из существенных изменений является отмена 30 %-ной льготы на ведение делопроизводства в электронном виде, а также повышение всех патентных пошлин.

Новеллой в изменении административного порядка по осуществлению юридически значимых действий стали изменения, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2024 № 1278 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941»¹⁵.

Одним из существенных изменений является отмена 30 %-ной льготы на ведение делопроизводства в электронном виде, а также повышение всех патентных пошлин. В данной связи возможность регистрации товарных знаков в отношении всех 45 классов МКТУ с целью последующего отчуждения третьему лицу за денежное вознаграждение стала еще более экономически непривлекательной.

Кроме того, изменения коснулись и срока, предоставляемого на уплату патентных пошлин, за проведение формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения. Если ранее срок для уплаты составлял 2 месяца + 6 дополнительных месяцев (с увеличенной на 50 % пошлиной), то, согласно новым правилам, срок изменили на 2 месяца + 1 дополнительный месяц (с увеличенной пошлиной на 100 %).

Таким образом, в отсутствие уплаченной пошлины по истечении трехмесячного срока заявка будет признана

¹⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2024 г. № 1278 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 06.10.2024).

Российское законодательство отвечает вызову, который бросает патентный троллинг сегодня.

отозванной¹⁶. Данная мера направлена на сокращение срока делопроизводства по заявкам, которые подаются без цели уплатить пошлину, но являются вполне конкретным основанием для отказа в регистрации реально заинтересованным предпринимателям, но чьи заявки имеют более поздний приоритет.

Указанные изменения свидетельствуют о последовательной работе законодателя в сторону усовершенствования правовых норм через ужесточение административных процедур, при этом способны эффективно препятствовать деятельности патентных троллей и, безусловно, позволяют сделать вывод о том, что российское законодательство отвечает вызову, который бросает патентный троллинг сегодня.

Вместе с тем в качестве дополнительного способа противодействия деятельности патентных троллей авторами предлагается изменение в административной процедуре, заключающееся в даче обязательства заявителем сведений о сроке, в течение которого он обязуется осуществить реальное коммерческое использование товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в заявке.

Так, например, заявитель обязуется в течение одного года после регистрации обозначения предъять сведения о коммерческом использовании товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг, о совершении иных действий, способствующих процессу введения товаров в гражданский оборот и подтверждающих реальное намерение использовать зарегистрированное обозначение. В случае непредставления сведений либо признания таких сведений недостаточными в открытых реестрах будет проставляться соответствующая отметка о неподтверждении коммерческого использования.

Таким образом, если правообладателем не подтверждено коммерческое использование «молодого» товарного знака, то в отношении него перестает действовать обязательный трехлетний срок, предусмотренный

статьей 1486 ГК РФ, ограничивающий лиц, заинтересованных в досрочном прекращении действия товарного знака по причине его неиспользования. Такая отметка позволит заинтересованному лицу миновать срок трехлетнего ожидания и досрочно направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо с предложением заключить договор об отчуждении раньше, а также приблизит срок подачи искового заявления с соответствующим предметом в случае недостижения соглашения.

Предложенное дополнительное ужесточение административной процедуры обеспечит доступность процедуры прекращения действия исключительного права на товарный знак по неиспользованию. По мнению авторов, это способно оказать стимулирующее действие на коммерческую деятельность правообладателей товарных знаков и создать дополнительные препятствия для патентных троллей, поскольку целевое использование товарного знака не представляет для них интереса, а обязанность осуществления реальных коммерческих действий может служить дополнительным источником финансовых и временных затрат.

Предложенное дополнительное ужесточение административной процедуры обеспечит доступность процедуры прекращения действия исключительного права на товарный знак по неиспользованию.

Завершая настоящее исследование, необходимо отметить, что приведенная классификация и обзор тактических подходов патентных троллей, огласка логики выбора методов негативного воздействия на предпринимателей являются превентивной мерой для защиты бизнеса, что позволит укрепить существующий конкурентный бизнес-ландшафт. Одновременно совершенствование законодательства, пусть и через ужесточение административных процедур, сокращение административных сроков в сочетании с подходами, систематизированными в обзорах судебной практики, которые позволяют сигнализировать о сложившейся системе неоднократных попыток злоупотребления правом, складывают устойчивую и комплексную базу по борьбе с патентным троллингом, бросившим вызов современному законодательству по интеллектуальной собственности. При этом складывающиеся правовые условия для противодействия патентному троллингу вместе с предложенными изменениями к действующему административному порядку способны поддержать динамичное развитие рынка и борьбу со злоупотреблением правом в области товарных знаков.

¹⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (ред. от 18.09.2024) «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» // Официальное опубликование правовых актов: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 09.10.2024).

Список литературы

1. Ворожевич, А. С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы / А. С. Ворожевич // Закон. – 2013. – № 9. – С. 68–81.
2. Патентное рейдерство идет в Россию / Г. В. Панкина, Л. А. Сашина, А. А. Слыхов, Т. М. Терешкина // Компетентность. – 2011. – № 4–5 (85–86). – С. 34–41.
3. Барабашев, А. Г. Патентный троллинг и правовое регулирование искусственного интеллекта (на примере опыта Соединенных Штатов Америки) / А. Г. Барабашев, Д. В. Пономарева // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2021. – № 1 (77). – С. 39–46.
4. Васильев, Д. В. Патентный троллинг: зарубежный опыт и правоприменительная практика в России / Д. В. Васильев // Образование. Наука. Научные кадры. – 2019. – № 4. – С. 97–101. – DOI: 10.24411/2073–3305–2019–10193.
5. Васильев, Д. В. Правоприменительная практика и зарубежный опыт в противоборстве с «патентным троллингом» / Д. В. Васильев, А. А. Ласкин // Гуманитарное пространство. – 2020. – Т. 9, № 1. – С. 83–93.
6. Прохоров, В. А. Злоупотребление правом при обращении в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак / В. А. Прохоров // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. – 2024. – Т. 34, № 4. – С. 709–715.
7. Дятлова, А. В. Противодействие патентному троллингу (на примере опыта США и Китая) / А. В. Дятлова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2021. – № 6. – С. 106–110.
8. Мушавкина, П. Критерии определения злоупотребления правом «патентными троллями» / П. Мушавкина // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: Сборник материалов XII Международного юридического форума (IP Форума). В 2 томах, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 16–17 февраля 2024 года. – Москва: Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – С. 249–252.
9. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография / А. С. Ворожевич. – Москва: Статут, 2020. – 179 с. – ISBN 978–5–8354–1624–0.

Информация об авторах

Шлапунов Александр Юрьевич, начальник Сибирского центра ФИПС (г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30, корп. 2а), ORCID: <https://orcid.org/0009–0008–5692–0048>, SPIN-код: 8705–0196; shlapunov@rupto.ru

Мачнева Вера Юрьевна, государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2-й категории Сибирского центра ФИПС (г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30, корп. 2а), ORCID: <https://orcid.org/0009–0000–5917–5751>, SPIN-код: 4016–1124; vera.machneva@rupto.ru

References

1. Vorozhevich, A. S. (2013), "Patent trolling: essence, history, legal mechanisms to combat it", *Zakon*, no. 9, pp. 68–79.
2. Pankina, G. V., Sashina, L. A., Slyhov, A. A. and Tereshkina, T. M. (2011), "Patent raiding is coming to Russia", *Kompetentnost*, no. 4–5 (85–86), pp. 34–41.
3. Barabashev, A. G. and Ponomareva D. V. (2021), "Patent Trolling and the Legal Regulation of Artificial Intelligence (United States of America)", *Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYUA)*, no 1 (77), pp. 39–46.
4. Vasijev, D. V. (2019), "Patent trolling: foreign experience and law enforcement practice in Russia", *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry*, no. 4, pp. 97–101.
5. Vasiljev, D. V. and Laskin A. A. (2020), "Law Enforcement Practice and Foreign Experience in Combating "Patent Trolling", *Gumanitarnoe prostranstvo*, vol. 9, no. 1, pp. 83–93.
6. Prohorov, V. A. (2024), "Abuse of the right when applying to the court with a claim for recovery of compensation for infringement of the exclusive right to a trademark", *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo*, vol. 34, no. 4, pp. 709–715.
7. Dyatlova, A. V. (2021), "Countering Patent Trolling (US and Chinese Experience)", *Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Ekonomika i pravo*, no. 6, pp. 106–110.
8. Mushavkina, P. (2024), "Criteria for determining abuse of right by "patent trolls", *Pravovaya zashchita intellektual'noj sobstvennosti: problemy teorii i praktiki: Sbornik materialov XII Mezhdunarodnogo yuridicheskogo foruma (IP Forum)*, [Legal Protection of Intellectual Property: Problems of Theory and Practice: Proceedings of the XII International Legal Forum (IP Forum)], in 2 volumes, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow, Russian Federation, February 16–17, 2024, pp. 249–252.
9. Vorozhevich, A. S. (2020), *Zashchita isklyuchitel'nykh prav na patentoohranyaemye objekty [Protection of exclusive rights to patent-protected subject matter]*, monograph, *Statut*, Moscow, Russia.

Information about the authors

Alexander Yu. Shlapunov, Head of the Siberian Center FIPS (Novosibirsk, Planetnaya str., 30, bld. 2A), ORCID: <https://orcid.org/0009–0008–5692–0048>, SPIN-code: 8705–0196; shlapunov@rupto.ru

Vera Yu. Machneva, State Expert on Intellectual Property, 2nd category, (Novosibirsk, Planetnaya str., 30, bld. 2A), ORCID: <https://orcid.org/0009–0000–5917–5751>, SPIN-code: 4016–1124; vera.machneva@rupto.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interests.

Поступила в редакцию (Received) 11.11.2024

Доработана после рецензирования (Revised) 10.12.2024

Принята к публикации (Accepted) 18.12.2024