



Максим Али

Партнер практики IP,  
Comply

ВЕБИНАР

# Патентный троллинг: как не стать его жертвой?



# В каких делах серийные истцы наиболее активны?



Защита  
фотографий



Споры по товарным  
знакам



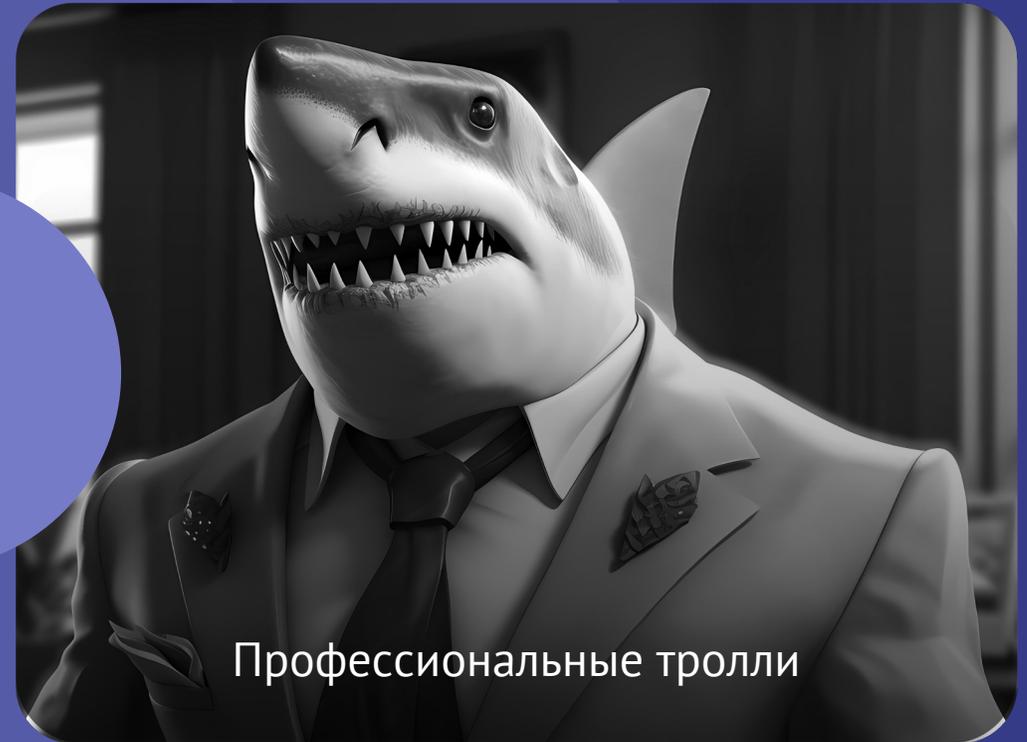
Патентные споры  
(редко, но метко)

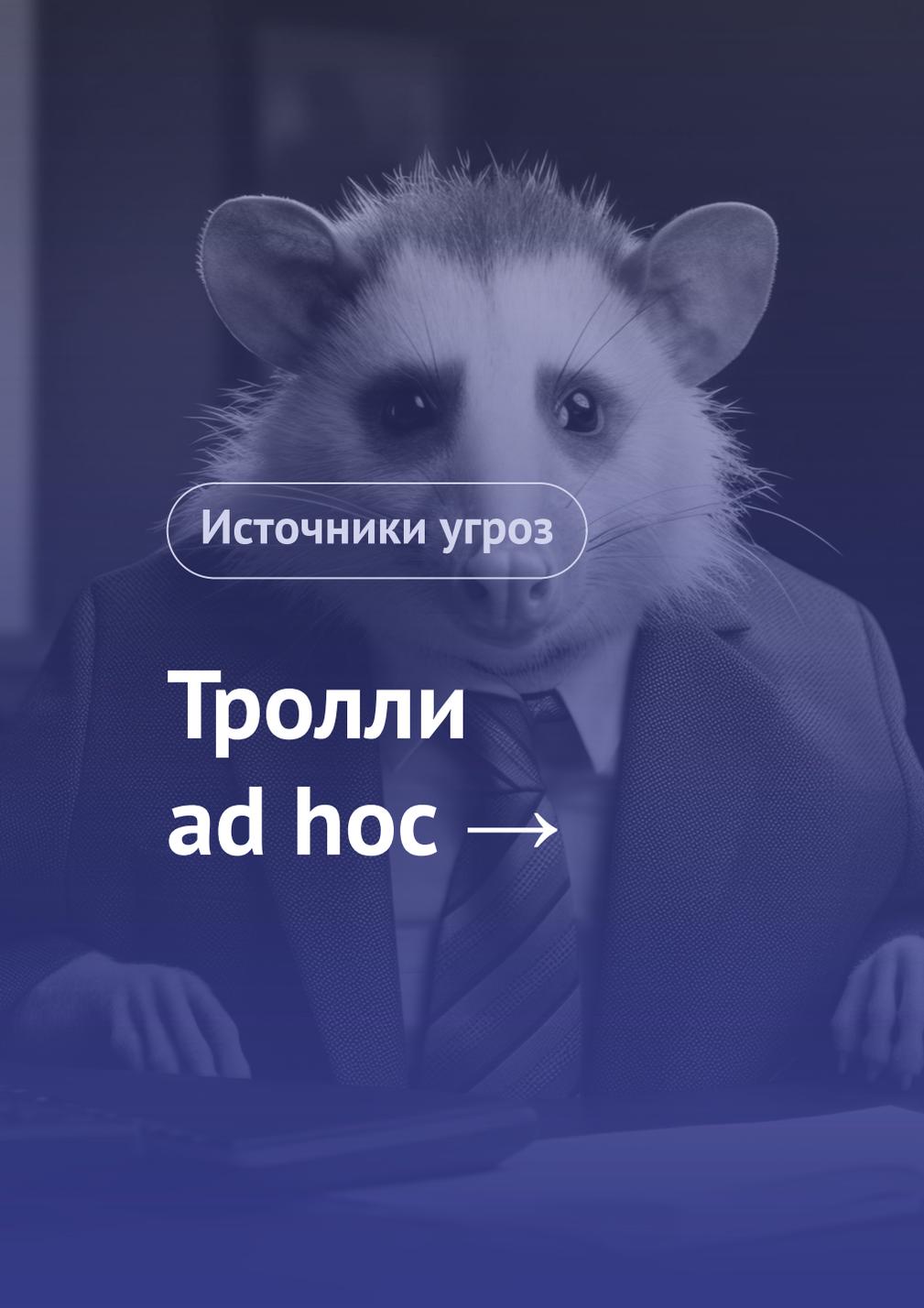
Дисклеймер: мы будем понимать «троллинг» в широком смысле, включая искусственное создание оснований для иска, а также деятельность «серийных» истцов по защите ИС

# Виды троллей



VS





Источники угроз

Тролли  
ad hoc →

## Где водятся:

---



в корпоративных конфликтах

---



среди бывших партнеров

---



среди недобросовестных конкурентов

---

# Троллинг ad hoc

## дела по товарным знакам



в корпоративных конфликтах

Нельзя использовать знак с целью получения преимуществ в корпоративном конфликте

**№ СИП-4/2020**



среди бывших партнеров

Регистрация агентом товарного знака на свое имя признается злоупотреблением

**№ СИП-475/2019**



среди недобросовестных конкурентов

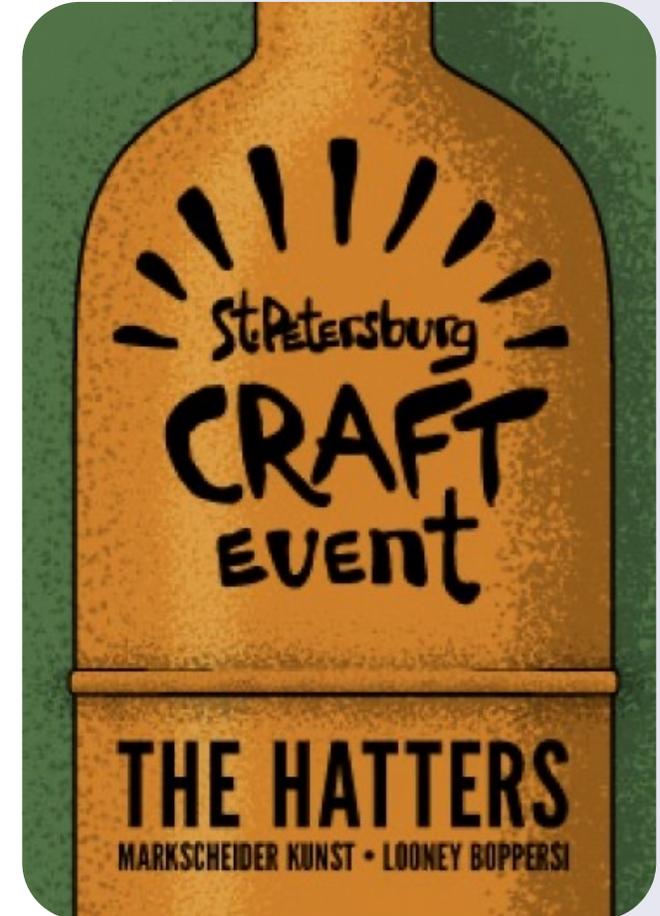
Не допускается досрочное прекращение знака экс-партнера с целью вытеснить конкурента с рынка

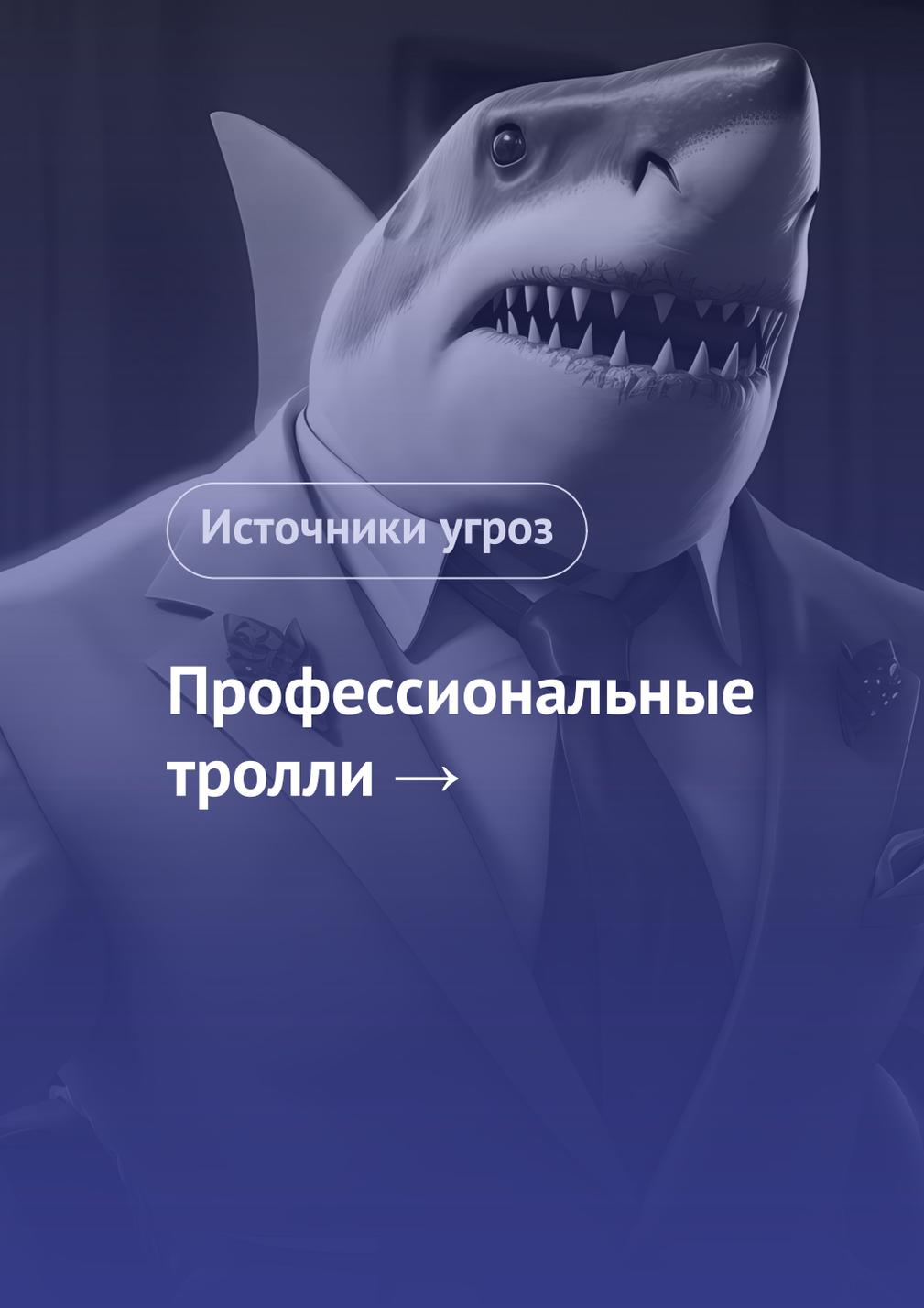
**№ СИП-405/2022**

# Троллинг ad hoc дело Craft Event

- 01 Партнеры совместно проводили пивной фестиваль
- 02 Через время решили проводить его по отдельности
- 03 Один из партнеров подписал договор с дизайнером логотипа, чтобы предъявить иск к экс-партнеру
- 04 Защита строилась, среди прочего, на подлоге документов и запрете ретроактивного распоряжения исключительным правом

Дело № А56-44762/2018





Источники угроз

**Профессиональные  
тролли** →

## Чем они могут заниматься:



требовать компенсацию за нарушение прав



регистрировать на себя товарные знаки



оспаривать знаки по неиспользованию



перехватывать доменные имена и бренды



агрегировать претензии правообладателей



блокировать выход на иностранные рынки

## **Тролли питаются асимметрией расходов.**

Подать заявку на товарный знак проще, чем оспаривать знак в Роспатенте и суде

# Серийный троллинг в цифрах



**Споры по фотографиям:**  
дела с наиболее активными истцами

4 451 (2023)

7 428



**Истец по товарным знакам:**  
ИП Ибатуллин

344 (2023)

872

**655** товарных  
знаков

**344** заявки по данным  
Linkmark

# 8300

**дел дошло до суда, половина  
из них – в 2023 году.**

Для сравнения: в 2023 году СИП  
рассмотрел 3 тыс. дел в кассации  
и 1,1 тыс. дел по первой инстанции

# «Фототроллинг» – восходящий тренд

## Ключевые особенности



Массовые иски на десятки или даже **сотни** тысяч рублей



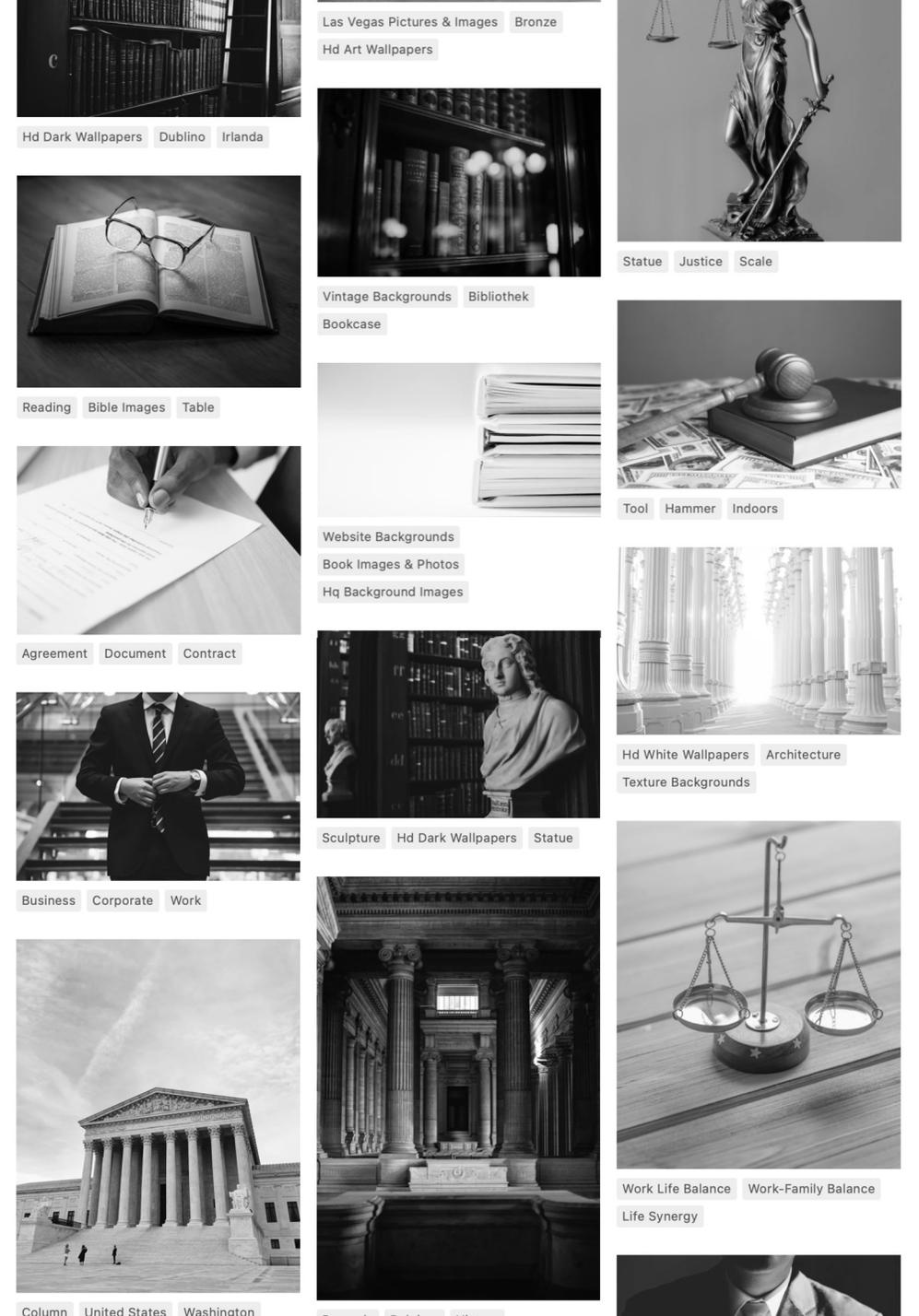
Часто встает вопрос об охранных способностях фотографии (ждем справку СИП)



Основной спор о размере компенсации  
Помогают фотостоки, но из них могут удалять фотографии



Исковая давность неэффективна  
Приходится собирать доказательства легального использования фотографии многолетней давности



# Профессиональный троллинг дело Top Gear

01

BBC регистрирует товарный знак Top Gear в России в 2015 году

02

Предприниматель приобретает аналогичный знак в 2016 году с приоритетом от 2005 года. Срок действия товарного знака незадолго был продлен на 10 лет

03

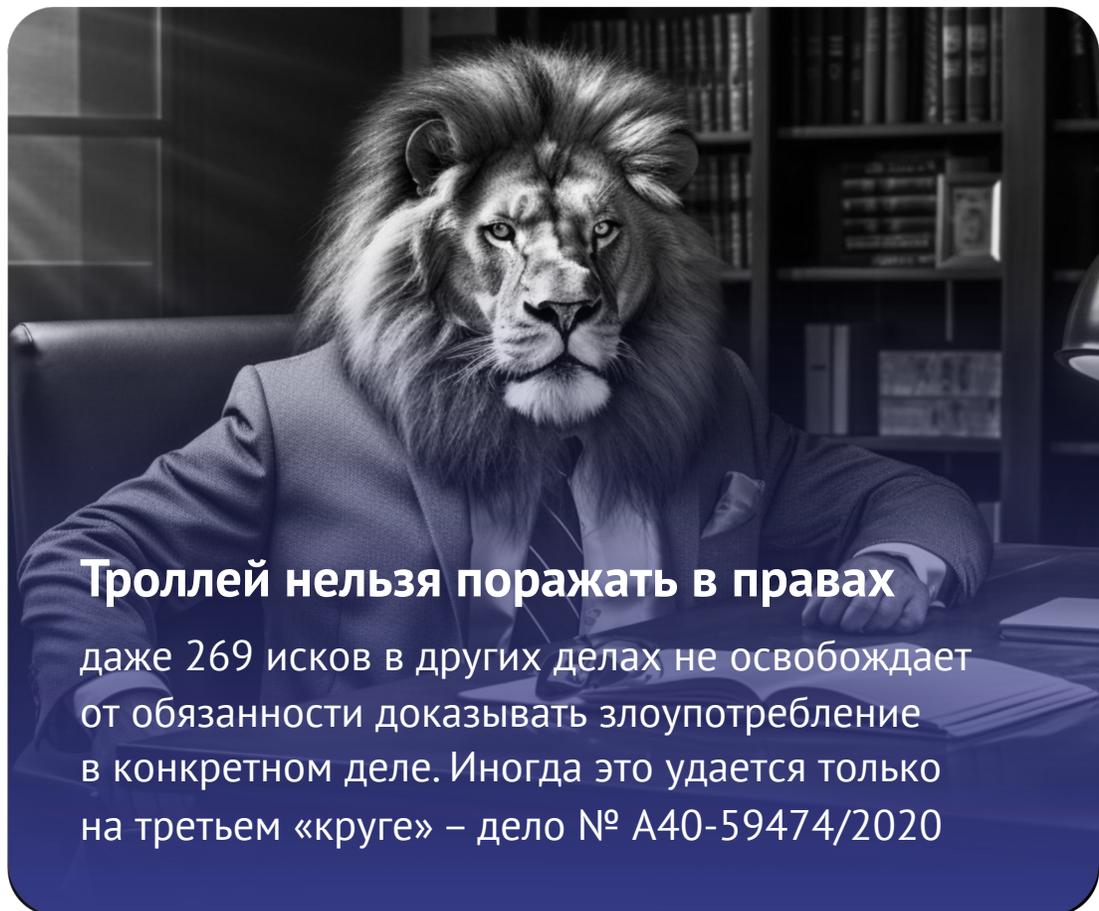
Предприниматель успешно подает возражение в Роспатент против знака BBC, знак аннулирован

04

Суд признает действия предпринимателя злоупотреблением правом



# Что защищает троллей? Позиции СИП и ВС РФ



## Троллей нельзя поражать в правах

даже 269 исков в других делах не освобождает от обязанности доказывать злоупотребление в конкретном деле. Иногда это удается только на третьем «круге» – дело № А40-59474/2020



Само по себе неиспользование товарного знака не означает злоупотребления правом – нужно устанавливать причины неиспользования



В ряде случаев правообладатель не должен доказывать факт использования товарного знака

# Что защищает добросовестные компании?



Тролли могут аккумулировать IP «на будущее»

Особенно актуально для товарных знаков и патентов



Добросовестная компания не всегда использует объект IP напрямую, из-за чего сложнее доказать первенство его использования

Пример: если домен или интернет-площадка сдается в аренду



Троль может активизироваться во время перерыва в работе деятельности бизнеса

При корпоративном конфликте, банкротстве и т.д.

# Троллинг по классике

## Дело Samsung Pay



Швейцарская Sqwin SA получает патент на систему бесконтактных платежей 🍷



Первая инстанция запрещает ввоз и оборот на территории РФ по сути всей линейки гаджетов Samsung



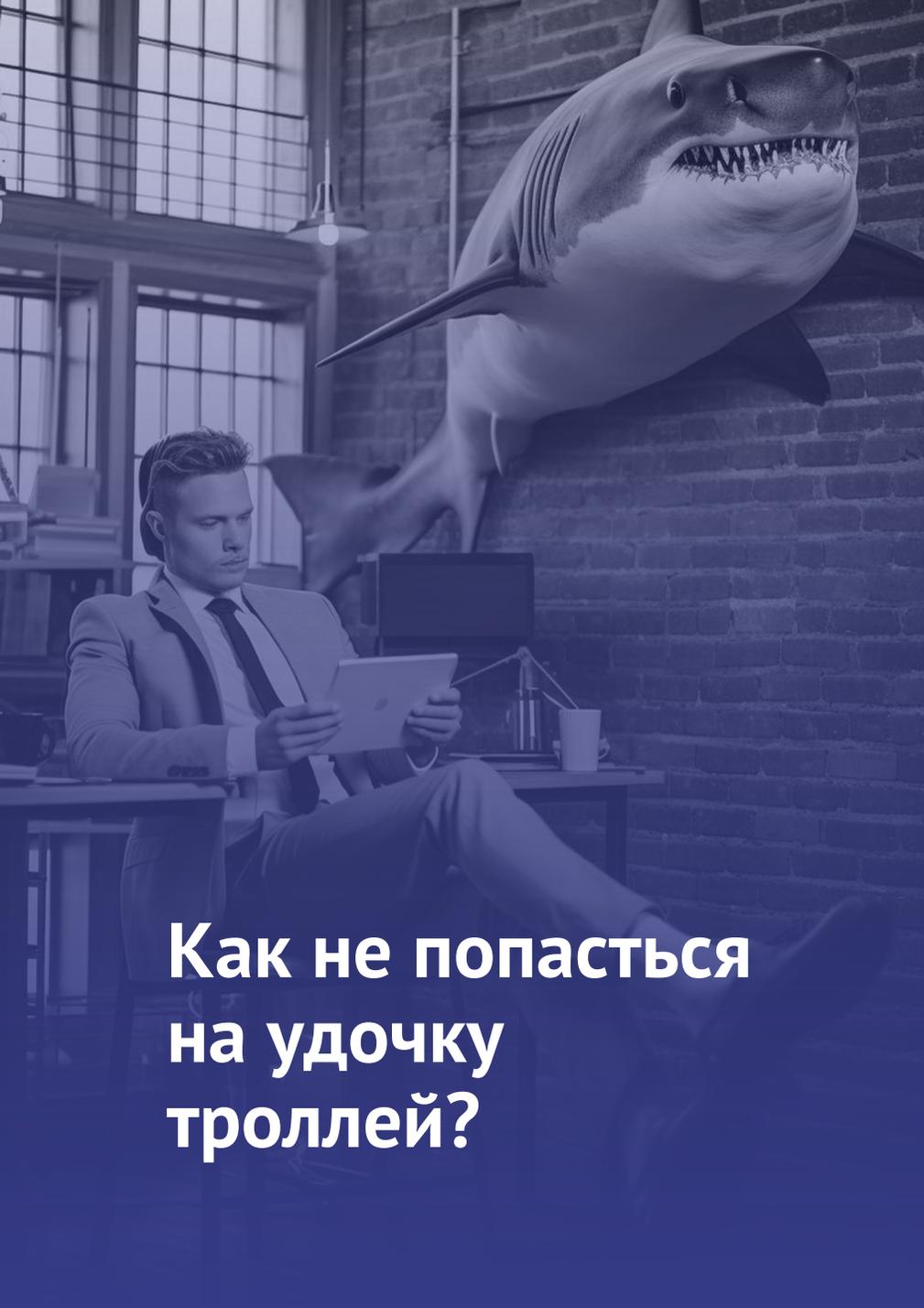
Только в апелляции (через 8 месяцев!) удалось доказать злоупотребление правом

Дело № А40-29590/2020

РЕШИЛ:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани» (ИНН 7703608910) ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, продажу и хранение для этих целей устройств, предназначенных для использования платёжного сервиса «Samsung Pay», при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения по патенту РФ № 2686003, а именно смартфонов моделей Samsung Galaxy Z Flip; Samsung Galaxy Fold; Samsung Galaxy Z Fold 2; Samsung Galaxy S21; Samsung Galaxy S21+; Samsung Galaxy S21 Ultra 5G; Samsung Galaxy S20 FE; Samsung Galaxy S20; Samsung Galaxy S20+; Samsung Galaxy S20 Ultra; Samsung Galaxy S10e; Samsung Galaxy S10; Samsung Galaxy S10+; Samsung Galaxy S10 Lite; Samsung Galaxy S9; Samsung Galaxy S9+; Samsung Galaxy S8; Samsung Galaxy S8+; Samsung Galaxy S7 edge; Samsung Galaxy S7; Samsung Galaxy S6 Edge+; Samsung Galaxy S6; Samsung Galaxy S6 Edge; Samsung Galaxy Note20; Samsung Galaxy Note20 Ultra; Samsung Galaxy Note 10; Samsung Galaxy Note 10+; Samsung Galaxy Note 10 Lite; Samsung Galaxy Note9; Samsung Galaxy Note8; Samsung Galaxy Note5; Samsung Galaxy A72; Samsung Galaxy A52; Samsung Galaxy A32; Samsung Galaxy A41; Samsung Galaxy A71; Samsung Galaxy A51; Samsung Galaxy A80; Samsung Galaxy A70; Samsung Galaxy A50 (128 Гб); Samsung Galaxy A40; Samsung Galaxy A31; Samsung Galaxy A30s; Samsung Galaxy A30; Samsung Galaxy A50 (64 Гб); Samsung Galaxy A20; Samsung Galaxy A9 (2018); Samsung Galaxy A7 (2018); Samsung Galaxy A8; Samsung Galaxy A8+; Samsung Galaxy A6; Samsung Galaxy A6+; Samsung Galaxy A7 (2017); Samsung Galaxy A5 (2017); Samsung Galaxy A3 (2017); Samsung Galaxy A7 (2016); Samsung Galaxy A5 (2016); Samsung Galaxy J6+; Samsung Galaxy J4+; Samsung Galaxy J7 (2017); Samsung Galaxy J5 (2017).

Запретить компании Самсунг Электронике Ко., Лтд (Корея), использование платёжного сервиса «Samsung Pay», при функционировании которого используется изобретение, охраняемое в соответствии с патентом РФ № 2686003, в том числе предложение к установке и обеспечение функционирования платёжного сервиса «Samsung Pay», а также ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, продажу устройств, предназначенных для использования платёжного сервиса «Samsung Pay», при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения по патенту РФ № 2686003, а именно смартфонов моделей Samsung



## Как не попасться на удочку троллей?

- Регламентировать работу с объектами IP
- Вести учет и реестр объектов IP
- Сохранять доказательства легального использования объектов IP
- Регулярно проводить мониторинг реестров Роспатента
- Подавать заявки на товарные знаки **до** ребрендинга
- Выбирать стратегию охраны технических решений при создании нового продукта
- Учитывать международные особенности защиты IP

# Вопросы?



Максим Али

Партнер практики IP, Comply

[maxim.ali@comply.ru](mailto:maxim.ali@comply.ru)

+7 (981) 699-6036



[info@comply.ru](mailto:info@comply.ru)



[t.me/comply\\_ru](https://t.me/comply_ru)

