

Девятая независимая
научно-практическая
конференция «Разработка ПО
2013» 23 - 25 октября, Москва



Осторожно: патентные тролли!

George S. Bardmesser

Юрий Бардмессер

Bardmesser Law Group/femida.us

Кто они такие?

- *патентообладатели*
- *почти всегда - купили патент у изобретателей или других компаний*
- *по определению: сами ничего не производят*
- *суть их существования - наезды и легальное вымогательство денег у "честных" компаний*

Почему это “безобразиие” разрешается?

- *ликвидность патентов*
- *монетизация изобретений для мелких изобретателей*
- *трудность в чётком определении "тролля" - где грань между троллем и честной компанией, которая пытается реализовать изобретение?*

Тролль, который хочет казаться не троллем

- *Написали бизнес-план для коммерциализации изобретения*
- *Тролль? Или уже не тролль?*
- *Наняли программиста на полставки*
- *Тролль? Или уже нет?*

Тролль, который хочет казаться не троллем

- *Заплатили консультанту за анализ рынка*
- *Этого хватит?*
- *Выпустили pre-alpha version чего то (помним про того пол-программиста)*
- *Всё ещё тролль?*
- *А как же быть маленьким компаниям и "изобретателям в гараже"? Они тоже тролли?*

МАМОНТЫ И МАМОНТЯТА

- **самый крупный мамонт:**
- **Intellectual Ventures**
- **есть и другие -**
- **REFAC**
- **Walker Digital**
- **Lodsys**
- **Z4**
- **Lemelson Foundation**
- **Treehouse Avatar**

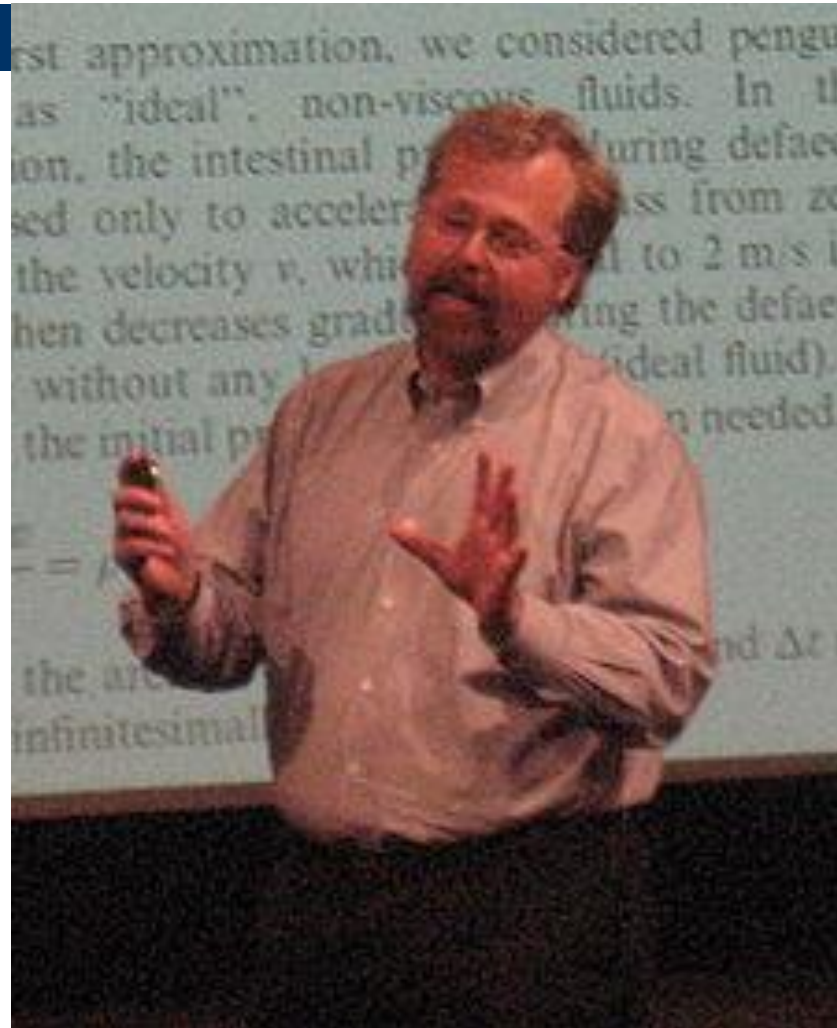
бизнес модель

- **монетизация патентных прав**
- **предпочитают договориться, без исков**
- **но - большинство не стесняется судиться**
- **в отличии от "реальных компаний", троллям больше нечем заниматься**

бизнес модель

- **P = вероятность выигрыша**
- **R = продажи нарушающих продуктов**
- **D = ущерб, который присяжные насчитают (2%? 3%? 5%?)**
- **F = затраты на юристов (\$1M? \$2M? \$5M?)**
- **$R \times P \times D > F$?**

Intellectual Ventures – Nathan Myrhvold



Intellectual Ventures

- **\$5 Billion in assets**
- **30,000+ патентов в их портфеле**
- **Покупатели кое каких патентов у наших клиентов**

Walker Digital – Jay Walker



Walker Digital

- Он же основатель Priceline.com (отсюда и деньги на троллизм)
- 450 patents
- 2011 - 30 lawsuits in Delaware
- 250 ответчиков
- Infratel (наш клиент) - один из ответчиков

Walker Digital

- **WALKER DIGITAL VS. AVAYA INC., INFRATEL INC., IVR TECHNOLOGIES, INC. AND ZEACOM, INC.**
- **Avaya: ex – AT&T**
- **(\$6 Billion sales per year)**

Walker Digital

- Почему в Делавэре?
- Jurisdiction – do they have it over us?
- для юрисдикции, нужен самый минимум
- одна продажа в Делавэре
- реклама в Делавэре
- участие в выставке в Делавэре
- реселлер в Делавэре
- Online store + access from Delaware

Walker Digital

- **мы маленькие**
- **мы совсем маленькие**
- **у нас регистрация в штате Вашингтон**
- **продаж в Делавэре нет**
- **вообще почти ничего нет**

Walker Digital

- Отмазали юрисдикционными аргументами - мы никогда в штате Delaware не были, ничего там не продавали, не рекламировали, и вообще даже не знаем где он находится
- “dismissed without prejudice”
- А пока суд да дело...
- или ишак умрёт, или падишах.

Patent Reform 2011

- **Процессуальное новшество:**
- **Тролли не могут судить 100 ответчиков в одном иске только потому что они все нарушают один и тот же патент**
- **Теперь: один иск - один ответчик**
- **Т.е. - подать иски на каждого в отдельности ~ extra \$500/иск**
- **Этим объясняется почему сейчас 60% патентных исков - троллевые**

Patent Reform 2011

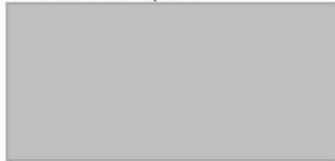
- Тролли теперь должны сказать кто они на самом деле
- Lodsys не может прятаться за корпоративной identity
- Ха-ха!
- (Они не пугливые)
- (и не стыдливые)

Lodsys

- *4 патента*
- *“купили” (якобы) у Intellectual Ventures*
- *Online support scheme*
- *Техас (это плохо)*
- *пишут письма всем*

April 18, 2011

Via Federal Express



Re: Infringement of U.S. Patent Nos. 5,999,908, 7,133,834, 7,222,078, and 7,620,565 (Abelow)

Lodsys, LLC a Texas limited liability company is the owner of United States Patents 5,999,908, 7,133,834, 7,222,078, and 7,620,565 (the "Lodsys Patents"). The Lodsys Patents are directed to systems and methods for providers of products and/or services to interact with users of those products and services to gather information from those users and transmit that information to the provider. Attached is a complete copy of the '908 patent as well as certain pages of the '834, '078, and '565 patents for your review.

The inventions described by these patents are used by companies to interact with users of their products and services to, among other things:

- provide online help, customer support, and tutorials
- conduct online subscription renewals
- provide for online purchasing of consumable supplies
- survey users for their impressions of their products and services
- assist customers to customize their products and services
- display interactive online advertisements
- collect information on how users actually use their products and services
- sell upgrades or complimentary products
- maintain products by providing users notice of available updates and assisting in the installation of those updates.

Some of the benefits companies receive from using these inventions are:

- increased product sales (of consumables, subscriptions, and complementary products)
- increased additional revenues (of in-product digital items and interactive advertising)
- more efficient design of subsequent products (through faster time to market, better targeted features, and the ability to interactively update products in the field)
- greater customer satisfaction (both in terms of future product development as a result of consumer input and through keeping products up to date or providing more effective online help resources in a cost efficient manner).

The inventions detailed in the various claims of these patents were developed by Daniel Abelow, an expert in usability and in the organization, presentation, and incorporation, of information in websites,

Lodsys LLC

products, services, and enterprise systems. Dan earned a Bachelor's of Science in Economics degree from the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania in 1971 and a master's degree from Harvard University, which included graduate work at the Massachusetts Institute of Technology. As an independent consultant on presenting information via the internet, Dan's clients have included companies such as Accenture, Agilent Technologies, Cisco, Harvard Business School, IBM, and Lotus Development.

To date, companies including - **Adobe, American Express, Apple, eBay, Google, Intuit, Microsoft, Nokia, Nokia-Siemens, Nvidia, Sony, Sony-Ericsson, Verizon, Yahoo** and several other **Fortune 1000 companies** - have chosen to license the Lodsys Patents.

We have reviewed your use of the Lodsys Patents and have prepared the enclosed claim chart demonstrating at least one instance of how you utilize the inventions embodied in the Lodsys Patents. The images used in the charts are representative only and in addition to the charted claim of the referenced patent, you should consider the remaining claims of that patent and the other Lodsys Patents both respect to the charted utilization and with respect to other products and services offered by you.

The Lodsys Licensing Opportunity

Lodsys' patented technology provides numerous benefits to your company by reducing costs, increasing customer satisfaction, increasing revenues, and providing customer data and impressions that allow you to build more effective and relevant products faster and with greater certainty of meeting real customer needs. This is made possible by your collection of customer product usage details, demographic information, impressions on the usefulness of features or relevance of advertisements, and desires to customize your products or services and in what manner. It further occurs through the sale of consumable supplies and product upgrades or enhancements, the sale of complementary products, sales of subscription renewals, the provision of online support (to discover what customers do not understand or are having troubles with), and in product (or in website) customer satisfaction surveys and interactive advertising. These actions among many other instances of customer data collection, provide you with the opportunity to sell more products and services, build new versions faster in a competitive marketplace, have greater relevancy of your products and services (leading to greater customer satisfaction and greater brand value).

We are interested in reaching a negotiated non-litigation licensing arrangement with you for all of your uses of the Lodsys Patents under your brand names and would like to discuss this matter with you within 21 days of your receipt of this letter. Please contact the undersigned at your earliest convenience.

Lodsys, LLC

Lodsys

- *смотрим клэймы*

Lodsys

69. A **method** for gathering information from units of a commodity in different locations, each unit of the commodity being coupled to a remote database on a network, the method comprising:
eliciting user perceptions of respective units of the commodity through interactions at a user-interface of the respective unit;
generating perception information based on inputs of the users at the respective user-interfaces; transmitting the perception information to the remote database;
receiving the transmitted perception information from different units of the commodity; and
collecting and storing the received information at the remote database.

Lodsys

- **ГДЕ эти действия происходят?**
- receiving the transmitted perception information from different units of the commodity
- **!!!!**

Lodsys

1. A system comprising:

units of a commodity that can be used by respective users in different locations, a **user interface**, which is part of each of the units of the commodity, configured to provide a medium for two-way local interaction between one of the users and the corresponding unit of the commodity, and further **configured to elicit, from a user, information about the user's perception of the commodity**,

a memory within each of the units of the commodity capable of storing results of the two-way local interaction, the results including elicited information about user perception of the commodity,

a communication element associated with each of the units of the commodity capable of carrying results of the two-way local interaction from each of the units of the commodity to a central location, and

a component capable of managing the interactions of the users in different locations and collecting the results of the interactions at the central location.

Lodsys

- *как это всё интерпретировать?*
- *Кто это интерпретирует?*
- *Litigation in Texas*
- *Re-examination – USPTO*
- *Сложная re-examination с точки зрения процессуальной стороны, но...*
- *Lodsys явно проигрывает*
- *А в Техасе - Lodsys не горит желанием самого суда*

Lodsys license offer – example

- *наш клиент - маленькая компания*
- *сначала - требовали \$15K*
- *сейчас - \$8K*
- *(ждут контр-предложения от нас - \$3K? \$5K?)*
- *400 компаний уже "взяли лицензии" - про реальные суммы можно только догадываться*

Martin Kelley Jones - ArrivalStar

- 4 patents
- Software for vehicle tracking
- Contingency fee lawyers?
- Foreign Airline - наш клиент

Martin Kelley Jones



Martin Kelley Jones

9. A system for notifying users of impending arrivals of vehicles at particular locations, comprising:

a database storing data associated with a plurality of vehicles;

a route handler configured to analyze said data and to select portions of said data that are associated with notification events expected to occur during a particular time period;

a schedule monitor configured to analyze said selected portions of said data during said particular time period and to disregard other portions of said data during said particular time period, said schedule monitor further configured to determine when at least one of said notification events should occur based on said selected portions of said data and to transmit a notification request in response to a determination by said schedule monitor that said at least one notification event should occur; and

a communication handler configured to receive said notification request and to transmit a notification message in response to said notification request.

А мы это делаем?

- **Read the claims carefully!!!**
- **какие аргументы мы можем придумать, чтобы они о нас забыли, или хотя бы решили отложить нас в долгий ящик?**
- **(что, собственно, и произошло - мы им написали в ответ длинное письмо, разложили всё по полочкам...)**
- **в ответ - скромное молчание уже пару лет**

С колокольни патентных юристов

- **первый вопрос:**
- **ГДЕ??**
- **Server?**
- **Client?**

А мы это делаем?

- что, конкретно, написано в клэймах (формуле изобретения)?
- Что написано в file history - переписке между заявителем и Патентным Офисом?
- Есть ли у этого патента родственники/"родители"/"прародители"/"дети", и что написано в их file history?

С колокольни патентных юристов

- Сколько этому патенту ещё осталось жить?
- Какие в патенте клэймы - метод? Система? И то, и то?
- Нарушаем ли мы напрямую? Косвенно?
- Имеет ли наш продукт режимы использования которые не нарушают патент?

С колокольни патентных юристов

- Что конкретно мы продаём? Сервис? Диск с софтом? Download?
- Где мы продаём?
- Сколько мы продали в США - и сколько они смогут получить от нас в худшем случае?
- Или наши продажи в США слишком тривиальные, чтобы они с нами возились?

С колокольни патентных юристов

- Когда мы начали продавать? Больше 5-6 лет назад?
- Если у нас есть система, описанная в патенте, то где её "центр тяжести"?

Ленинский вопрос - что делать?

- что дальше с ними делать?
- Ignore, и рисковать получить иск?
- Писать им ответное письмо?
- Вступать в переговоры?
- Подать петицию в Патентный Офис на Post-Grant Review/Inter Partes Review?
- Design-around?

Treehouse Avatar

- Что то вроде троллей
- Уже кого то судят
- Получаем от них письмо: "Дорогие друзья - ознакомьтесь, плиз, с нашим гениальным патентом, и... давайте обсудим лицензию."
- Смотрим клэймы:

Treehouse Avatar

- 1. A method of collecting data from an information network in response to user choices of a plurality of users made while accessing said information network and navigating character-enabled (CE) network sites on said information network, said method comprising:
 - **storing** a plurality of character data **in a database** accessible by said CE network site;
 -
 - **tallying the number of times the selected character attribute has been selected** by a plurality of users.

Treehouse Avatar

- Пишем им в ответ письмо:
- "Дорогие друзья – мы внимательно изучили ваш патент, и...
- 1. - мы не делаем это в США
- 2. - мы не делаем это вообще
- 3. - мы делаем то же самое что делала Ultima Online ещё в 1995 году
- Пока (3 месяца уже) в ответ молчание.

Questions?





George S. Bardmesser, Esq.
Юрий Бардмессер

george@bardmesserlaw.com