

Кто утверждает, что Совет США по рассмотрению патентных споров и апелляций (РТАВ) никогда не допускает внесения поправок? Вопрос заключается в том, может ли поправка остаться в силе после подачи апелляции.

Одно из наиболее распространенных критических замечаний, касающихся судебного разбирательства по патентному спору с участием нескольких сторон (IPR) — специального судебного процесса, в котором третьи лица могут оспорить действительность патента перед Советом США по рассмотрению патентных споров и апелляций (РТАВ или «Совет») на основании ранее изданных публикаций, — заключается в том, что у патентообладателей нет реальной возможности выиграть спор о действительности патента путем внесения изменений в формулу изобретения. Конечно, в процессе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей патентообладатель вправе подать Совету письменное ходатайство с просьбой внести поправки в оспариваемую формулу изобретения, но подобные ходатайства так редко удовлетворялись в первые годы после введения IPR, что специалисты в области патентного права нередко советовали своим клиентам не тратить силы и средства на их подачу, поскольку не видели практически никакой возможности победить в процессе.

Однако иногда ходатайства о внесении поправок все-таки удовлетворяются. Так возникает следующий вопрос: может ли решение Совета об удовлетворении ходатайства о внесении поправок сохранить свою силу, будучи обжалованным в апелляционном порядке? В рамках судебного спора, который рассматривался сравнительно недавно и решение по которому было вынесено Апелляционным судом США по федеральному округу, ответ, судя по всему, будет звучать как «Не обязательно». В деле *Shinn Fu Company of America против Tire Hanger Corporation*, 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342 (Фед. округ 2017 г.) рассматривался патент, который в целом относится к устройствам и методам эксплуатации и технического обслуживания колес в случае временного их снятия с транспортного средства, установленного на подъемник или домкрат. *Мнение Shinn Fu* («Мн.») в п. 2. Компания Tire Hanger была правопреемником обладателя рассматриваемого патента, который включал в себя пять формул изобретения. Там же. *Shinn Fu Company of America, Inc.* и *Shinn Fu Corporation* (совместно именуемые *Shin Fu*) потребовали проведения судебного разбирательства с участием нескольких сторон для пересмотра всех пяти формул изобретения в патенте, приведя в качестве аргументов известность признака изобретения и его очевидность (согласно главе 35 свода законов США, § 102 и 103). Там же. Выяснив, что сторона *Shinn Fu* установила обоснованное сходство, на основании которого будет иметь преимущественную силу по крайней мере в отношении одной оспариваемой формулы, Совет инициировал IPR для пересмотра патента по всем пяти формулам изобретения. Там же, п. 3.

В ответ компания *Tire Hanger* подала ходатайство о внесении поправок, а именно на аннулирование всех пяти оспариваемых формул изобретения и замену их новыми. Там же. Компания *Tire Hanger* не оспаривала анализ, проведенный Советом в процессе возбуждения IPR, и, следовательно, отказалась от последующих аргументов в защиту патентоспособности таких формул изобретения. Там же. В общих чертах поправки *Tire Hanger* заключались в определении порядка выполнения описанных этапов и привлечении человека для выполнения работ на различных этапах, которые в иных случаях могли быть выполнены с помощью какого-либо устройства или другой конструкции. Там же, п. 5. Кроме того, *Tire Hanger* также привела доводы в пользу патентоспособности в отношении вновь представленных формул изобретения с учетом известных решений, уже занесенных в материалы заявки, а также недавно обнаруженных ссылок на известный уровень техники, которые еще не были занесены в материалы заявки. Там же.

Сторона Shinn Fu привела аргументы против, оспаривая доводы Tire Hanger, добавив две дополнительные ссылки на ранее известный уровень техники. Там же. В конечном итоге Совет пришел к заключению о патентоспособности формул изобретения, заново представленных компанией Hanger, и удовлетворил ее ходатайство о внесении поправок. Там же.

После этого сторона Shinn Fu подала апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу (CAFC). Там же. Главным пунктом апелляции был вопрос о том, допустил ли Совет ошибку, не рассмотрев должным образом аргументы Shinn Fu против патентоспособности. Там же. Федеральный округ заключил, что Совет допустил ошибку, «проигнорировав способ, с помощью которого Shinn Fu выдвинула свои аргументы в пользу очевидности в противовес ходатайству Tire Hanger о внесении поправок», и установил, что «ошибка была необоснованной и значительной [так в оригинале]». Там же, п. 5. По-видимому, в качестве протеста на ходатайство Tire Hanger о внесении поправок сторона Shinn Fu заявила, что определенные ссылки на известные решения были изменены путем объединения признаков из отдельных ссылок. Там же, п. 6. Однако Совет рассматривал ссылки на известные решения, удаляя элементы из отдельных ссылок, чтобы получить итоговое сочетание, но не выявил мотивов для комбинации ссылочных материалов таким образом. Там же. И что самое важное — Совет отклонил предложенные Shinn Fu аргументы в пользу очевидности, поняв, что доводы Shinn Fu основывались на способе комбинации ссылок. Там же, п. 6–8. Поскольку Совет не предоставил никакого анализа по предложенному стороной Shinn Fu способу комбинации ссылок в ключевых аргументах в пользу очевидности, у Суда не было реального способа пересмотреть заключение Совета о патентоспособности в свете аргументов Shinn Fu. Там же, п. 9. Поэтому Суд отменил заключение Совета об очевидности в отношении измененных формул изобретения и постановление об удовлетворении ходатайства Tire Hanger о внесении поправок, а также возвратил дело Совету на повторное рассмотрение. Там же.

Еще слишком рано говорить о том, каковы будут дальнейшие действия Совета по этому делу, если стороны не урегулируют спор до его повторного рассмотрения. Однако учитывая то, насколько редко Совет изменял решения по другим процессам, можно с большой вероятностью утверждать, что он вынесет аналогичное заключение, но в этот раз приложит объяснение и анализ причин своего несогласия с аргументами Shinn Fu.

Для компаний, которые уже участвовали в судебных процессах по патентным спорам с участием нескольких заявителей (IPR) или еще не участвовали в них, но планируют оспорить действительность патента конкурента либо анализируют возможные последствия оспаривания своих патентов, данное дело служит примером ситуации, в которой стоит подать апелляцию, оспаривающую окончательное письменное решение Совета. Тем не менее стоит отметить, что ошибка Совета в данном случае заключалась не в игнорировании идей конкретной ссылки, а в его неспособности рассмотреть аргументы, представленные сторонами. Суд объяснил это так: «Законодательство не требует, чтобы Совет рассматривал каждую возможную комбинацию известного уровня техники, обсуждаемую в ходе судебного разбирательства по пересмотру патента с участием нескольких сторон, вне зависимости от того, как часто дублируются иные ссылки. Однако Совет обязан рассмотреть аргументы, представленные ему сторонами». Мн., п. 9. С точки зрения статистики решения в пользу истца в ходе IPR до сих пор выносятся редко, однако не настолько, как раньше. Неизбежно, что одна или другая сторона (а порой и обе), участвующая в таком процессе, получает решение РТАВ с неблагоприятным результатом. Дело «Shinn Fu против Tire Hanger» дает некоторое представление о том, чего следует ожидать, планируя подачу апелляции по такому решению.