

## **Ходатайства IPR по внесению изменений — некоторые основные правила и руководства**

Несколько лет назад закон «Америка изобретает» (AIA) ввел процедуры надзорного производства с участием нескольких заявителей (IPR). С момента их введения процедуры IPR стали самым популярным способом, при помощи которого почти каждый может оспорить действительность патента на определенных основаниях, опираясь на печатные публикации. В отличие от процедуры оспаривания в окружном суде, где решения по вопросам действительности или недействительности патентов принимают судьи и присяжные, в рамках процедур IPR решения о том, является ли оспариваемый патент непатентоспособным, принимают прошедшие специальное техническое обучение административные судьи по патентам в Совете по рассмотрению патентных споров и апелляций (РТАВ) Патентного ведомства США (далее — РТАВ или «Совет»). Для определенных вопросов, связанных с установлением действительности, IPR считается более быстрой, экономичной и точной альтернативой судебным процедурам оспаривания в окружных судах.

Благодаря процедурам IPR у владельцев патентов появилась возможность внести изменения в оспариваемые притязания путем обращения к процедуре IPR через ходатайство по внесению изменений (как минимум теоретически). Первоначально возможность внесения изменений в притязания считалась преимуществом для владельцев патентов в таких разбирательствах. Однако РТАВ удовлетворил первое ходатайство по внесению изменений только спустя полтора года после введения процедур IPR; более того, в данном случае владельцем патента было Правительство США, при этом оппонент, оспаривавший патент, не выдвинул возражений против данного ходатайства. *Смотрите дело компании International Flavors & Fragrances Inc. против Департамента США по сельскому хозяйству*, дело IPR2013-00124 (РТАВ, 20 мая 2014 г.) (документ 12).

В скором времени владельцы патентов — возможно, из-за ощущения, что требования РТАВ слишком строгие и шансов у них мало, — перестали даже пробовать подавать ходатайства по внесению изменений. Так, в 2014 финансовом году было подано 92 ходатайства по внесению изменений, в 2015 финансовом году — 59, а в 2016 — всего 26. *Исследование ходатайств по изменениям, поданным в Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций (USPTO, 30 апреля 2016 г.)*.

Хотя за эти годы было удовлетворено еще два ходатайства, статистика поразительно низкая. Согласно исследованию от 30 апреля 2016 года, проведенному Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO), из 118 ходатайств по внесению изменений путем замены притязаний, рассмотренных с момента введения IPR, только 2,2 % были полностью удовлетворены, 4,3 % были удовлетворены частично, а 95 % — полностью отклонены. *Id.*

Тем не менее в соответствующих случаях ходатайство по внесению изменений может быть уместным. В данной статье освещаются ключевые требования, которые должны быть соблюдены, чтобы ходатайство по внесению изменений в притязания имело успех на IPR; они были изложены в руководствах, выпущенных за эти годы РТАВ.

1. Разрешено одно ходатайство по внесению изменений; одна замена притязания в расчете на оспариваемое притязание

Владельцу патента на IPR разрешается подать 1 (одно) ходатайство по внесению изменений в рамках процедуры, а его объем должен быть не более 25 страниц. Кодекс законов США (U.S.C.), раздел 35, § 316(d)(1); Свод федеральных нормативных актов США (C.F.R.), раздел 37, § 42.24. Благодаря ходатайству по внесению изменений можно отменить оспариваемое притязание и (или) предложить «разумное количество замен притязаний» для каждого оспариваемого притязания. Кодекс законов США (U.S.C.), раздел 35, § 316(d)(1)(A) и (B). Так как процедуры IPR должны иметь четкий фокус и быть справедливыми и быстрыми, РТАВ интерпретировал фразу «разумное количество замен притязаний» так, что владельцу патента разрешается сделать только одну замену притязаний в расчете на оспариваемое притязание, если владелец патента не может продемонстрировать «особую» потребность или «особые» обстоятельства. *Компания Idle Free Systems, Inc. против компании Bergstrom, Inc.*, дело IPR2012-00027 (РТАВ, 11 июня 2013 г.) (документ 26, именуемый здесь как *Idle Free*) со ссылкой на C.F.R., раздел 37, § 42.121(a)(3) (предполагается, что только одна замена притязаний может быть необходима для каждого оспариваемого притязания, но это можно оспорить путем демонстрации потребности). По той же причине владельцы патентов должны очень четко отражать в своих ходатайствах по внесению изменений, какая именно замена притязаний предлагается для каждого оспариваемого притязания. *Idle Free*, стр. 5 В общем случае ходатайства по внесению изменений позволяют Совету с легкостью принимать замены притязаний, предлагаемые владельцем патентов.

2. Требования для обеспечения успеха ходатайств по внесению изменений

Ходатайства по внесению изменений должны отвечать следующим требованиям, чтобы их удовлетворили.

а. Четкое обозначение подкрепляющих доводов путем изложения в письменном виде

Прежде всего владелец патента должен четко и предметно показать, что к каждому предлагаемому замещающему притязанию прилагаются подкрепляющие доводы, путем изложения в письменном виде в *оригинале* заявки с раскрытием сущности изобретения для патента, который оспаривается на процессе IPR. C.F.R., раздел 37, § 42.121(b)(1); *компания Nichia Corp. против компании Ecore Corp.*, IPR2012-00005 (РТАВ) (документы 27 и 68). Если в оригинальном раскрытии сущности изобретения при выдаче

патента изменения отсутствовали, то остается мало поводов для спора. Но если были внесены изменения, владельцы патентов должны убедиться, что любые предлагаемые изменения притязаний подкрепляются оригиналом раскрытия сущности изобретения, а не просто выданным патентом. Нужно иметь в виду, что предварительные заявки на выдачу патента, которые подходят для целей заявления приоритета, не подходят в качестве подкрепления путем изложения в письменном виде для предлагаемых замещающих притязаний. *Компания Nichia Corp.*, стр. 3–4, со ссылкой *Reiffin, против компании Microsoft Corp.*, 214 F.3d 1342, 1345 (Федеральный окружной суд, 2000). Кроме того, владельцы патентов должны объяснить, *каким образом* письменные раскрытия сущности изобретения поддерживают соответствующие предлагаемые замещающие притязания (особенно когда оригинал раскрытия не включает в себя дословную передачу текста предлагаемого притязания). *Nichia Corp.*, стр. 4.

б. Ответ на каждое предполагаемое основание для признания факта непатентоспособности

Во-вторых, предлагаемые замещающие притязания должны служить ответом на каждое предполагаемое основание для признания факта непатентоспособности. С.F.R., раздел 37, § 42.121(a)(2)(i). Совет разъяснил: чтобы служить ответом на предполагаемое основание для признания факта непатентоспособности, предлагаемое замещающее притязание должно либо включать, либо ограничивать каждую характеристику оспариваемого притязания, которое предполагается заменить, причем оно должно ограничивать только тот диапазон в отношении оспариваемого притязания, вместо которого оно предлагается. *Idle Free*, стр. 5. Владельцы патентов не могут претендовать на то, чтобы расширить оспариваемое притязание в любом отношении. *Id.*

с. Демонстрация патентоспособного отличия от прототипа

В-третьих, владелец патента, подающий ходатайство о внесении изменений, должен продемонстрировать патентоспособное отличие от прототипа. РТАВ разъяснил, что владельцы патентов должны «указать конкретную характеристику (-и), добавленную (-ые) в каждое замещающее притязание по сравнению с оспариваемым притязанием, вместо которого оно предлагается, и представить технические факты и обоснование в отношении этой (-их) характеристики (-ик), включая формулировку новых притязаний, достаточных, чтобы убедить Совет в патентоспособности замещающего притязания в отношении как зарегистрированного, так и не зарегистрированного, но известного владельцу патента прототипа». *Idle Free*, стр. 6–7.

За последние годы назрел вопрос: что именно имел в виду Совет, указав в документе *Idle Free*, что владельцы патентов должны продемонстрировать патентоспособность «в отношении как зарегистрированного, так и известного владельцу патента прототипа»? К счастью, Совет ответил на него в своем прецедентном решении по

делу компании *Master Image 3D, Inc. et al. против компании RealD Inc.*, дело IPR2015-00040 (РТАВ, 15 июля 2015 г.)

В деле *Master Image* Совет заявил, что выражение «зарегистрированный прототип» должно пониматься как ссылка на: (a) любое существенное изобретение в истории рассмотрения патента; (b) любое зарегистрированное существенное изобретение в текущем разбирательстве, включая изобретение, утвержденное не на тех основаниях, на которых Коллегия назначила рассмотрение; (c) любое зарегистрированное существенное изобретение на любом другом разбирательстве до Ведомства, рассматривающего патент. *Master Image*, стр. 2. Между тем выражение «прототип, известный владельцу патента» должно пониматься как не более чем существенный прототип, который владелец патента регистрирует в рамках текущего разбирательства в соответствии с обязанностью перед Ведомством в отношении раскрытия и добросовестности, предусмотренной C.F.R., раздел 37, § 42.11, в свете ходатайства по внесению изменений. *Id.*, стр. 3.

За владельцем патента всегда остается основная обязанность убедить РТАВ, что предлагаемые замещающие притязания имеют патентоспособное отличие от зарегистрированного или известного владельцу патента прототипа. *Master Image*, стр. 4. Совет ожидает, что в процессе исполнения данной обязанности владельцы патентов продемонстрируют *конкретные* признаки патентоспособности, так как недостаточно будет полагаться только лишь на заключения юриста, составляющего ходатайство по внесению изменений. *Idle Free*, стр. 6–7. В связи с этим владельцы патента, желающие внести изменения в притязания, могут полагаться на декларированные показания технических экспертов при наличии таковых. *Id.* Однако владелец патента не может сослаться только лишь на заключение эксперта при подаче ходатайства по внесению изменений. В ходатайстве по внесению изменений должны быть полностью отражены причины, по которым предлагаемые замещающие притязания должны быть удовлетворены, в том числе доказательства, приводимые в качестве доводов. Как обсуждалось при рассмотрении дела компании *ZTE Corp. против компании ContentGuard Holdings, Inc.*, IPR2013-00136 (РТАВ) (документы 32), «Даже к доказательствам должно прилагаться объяснение, не говоря уже о том, что было бы неправильно, если бы довод был изложен и представлен не в самом ходатайстве, а в декларации эксперта. Если в ходатайстве есть реальный эквивалент хотя бы указания, заключения или упоминания, без доводов и объяснений доказательств, это позволяет обойти применимый лимит страниц». *ZTE*, документ 32, стр. 2–3.

Совет также разъяснил, что для демонстрации патентоспособного отличия от прототипа владельцы патентов должны обратиться не только к ссылкам на записи и ссылкам, цитируемым во время рассмотрения иностранной заявки, но также к общему уровню специалистов средней квалификации вне данных ссылок в отношении характеристик, которые владелец патента предлагает добавить к притязаниям, чтобы представить заявленный предмет как целое патентоспособное отличие от прототипа. *ZTE*,

документ 32, стр. 3. Если, например, в отношении добавленной характеристики не было известно, что она находилась в комбинации с остальными элементами формулы изобретения, то очень важно знать, была ли эта характеристика известна в каком-нибудь ином контексте. *Id.* Также важно знать, почему специалист средней квалификации не смог бы применить эту характеристику из другого контекста для использования с остальными элементами формулы изобретения. *Id.* Такое объяснение также может быть важным, потому как существует шанс, что окажется, что цитируемый прототип — не ближайший прототип элемента, добавленного для поддержки патентоспособности заявленного изобретения в целом. *Id.*

Наконец, важно помнить, что процедуры IPR — это не патентная экспертиза и не повторная патентная экспертиза. Предлагаемые замещающие притязания в рамках IPR не вносятся автоматически и не оцениваются после этого экспертом, как это делается в рамках рассмотрения или повторной экспертизы. Если (и только в этом случае) Совет удовлетворяет ходатайство владельца патента о внесении изменений, на IPR замещающие притязания будут добавлены прямо к патенту (без экспертизы). Следовательно, предлагаемые измененные притязания принимаются только по факту доказательства патентоспособности измененных притязаний со стороны владельца патента. *Компания Axon Enterprise, inc. против компании Digital Ally, Inc.*, дело IPR 2017-00375, Процедура рассмотрения, стр. 2 (РТАВ, 6 сентября 2017 г.) (документ 20). Таким образом, владелец патента, который намерен внести изменения в притязания в рамках IPR, должен прежде всего продемонстрировать патентоспособность, причем, как упоминалось выше, очень конкретно.

Вы можете получить более подробную информацию о практике IPR, обратившись ко мне по адресу [dunn@oshaliang.com](mailto:dunn@oshaliang.com).