

Есть ли это там? Неотъемлемость в контексте очевидности и функциональности

Недавно Федеральный окружной суд в рамках судебного производства по спору между сторонами принял решение удовлетворить иск о признании недействительным патента на изобретение, связанное с производством электрических кабелей, признав при этом факт неверного применения Судебным и апелляционным советом по патентам (ПТАВ) принципов неотъемлемости в контексте очевидности.

Эксперты должны формулировать основания для отклонения изобретений с учетом ссылок на уже существующие изобретения и того, является ли каждое рассматриваемое ограничение пункта формулы изобретения лишенным новизны или очевидным. В некоторых случаях эксперты могут обосновать отклонения на основании отсутствия новизны, опираясь на § 102 статьи 35 Свода законов США, и отклонения на основании очевидности — опираясь на § 103 той же статьи о неотъемлемых признаках, которые, если они прямо не определены и не заявлены, неизбежно считаются вытекающими из уже существующих изобретений. В контексте отсутствия новизны эксперты часто при вынесении решения об отклонении изобретения, если функциональные элементы изобретения не продемонстрированы и в то же время неотделимы от других физических ограничений пункта формулы изобретения в рамках уже существующих изобретений, опираются на наличие неотъемлемых признаков.

Понятие неотъемлемости еще более усложняется в контексте очевидности при отсутствии доказательств в пользу противного, поскольку наличие неотъемлемого признака с учетом уже существующих изобретений, по определению, не признано специалистом в данной области. Как указано в деле *In re Rijckaert*, 9 F.3d 1531, 1534 (Федеральный окружной суд, 1993 г.), «неотъемлемое — не обязательно известное. Очевидность не может основываться на чем-то неизвестном». Иными словами, неотъемлемое ограничение пункта формулы изобретения само по себе не может использоваться в качестве мотивации изменения или объединения ссылочных материалов. Вместо этого отклонение изобретения должно основываться на утверждении, что неотъемлемое ограничение пункта формулы изобретения естественным образом вытекает из уже существующих изобретений и что специалист в данной области мог бы самостоятельно изменить элемент известного уровня техники в части этого неотъемлемого признака.

В деле *Southwire Co. v. Cerro Wire LLC*, 2016-2287, (Федеральный окружной суд, 8 сентября 2017 г.) Федеральный окружной суд удовлетворил иск компании Cerro о признании недействительным патента США № 7 557 301 (патент 301), владельцем которого является компания Southwire, в рамках судебного производства по спору между сторонами. Патент 301 выдан на изобретение, касающееся метода производства электрического кабеля, который заключается в добавлении смазки в наружную

оболочку, в результате чего требуется меньшее усилие протяжки кабеля при укладке. Судебный и апелляционный совет по патентам признал данное изобретение очевидным в связи с наличием патента США № 6 160 940 (компания Summers) и ряда дополнительных ссылочных документов. В частности, Судебный и апелляционный совет по патентам признал, что компания Summers представила описание оптоволоконного кабеля, пригодного для укладки в кабельные каналы, и что для того, чтобы обеспечить уменьшение усилия протяжки кабеля, пластик, из которого изготавливается кабель, может включать добавку для уменьшения трения, которая наносится на оболочку кабеля. Судебный и апелляционный совет по патентам отметил, что в той части, в которой заявленный продукт и продукты, основанные на уже существующих изобретениях, производятся с использованием идентичных или в значительной степени идентичных процессов, при отсутствии доказательства в пользу противоположного, установлен факт отсутствия новизны или факт очевидности. В своем решении о признании недействительным патента 301 Судебный и апелляционный совет по патентам установил, что не указанное ограничение пункта формулы изобретения («уменьшение не менее чем на 30 %» усилия протяжки кабеля) является неотъемлемым с учетом всех ссылочных документов.

В апелляции, поданной в Федеральный окружной суд, компания Southwire изложила свои возражения, утверждая, что признание факта очевидности было неправомерным, поскольку оно основывалось на том, что компания Summers должна была заявить о 30 % уменьшении усилия протяжки кабеля, т. к. нигде не установлено обязательное наличие данного ограничения. По мнению компании Southwire, специалист в данной области не смог бы выбрать концентрацию смазки, способную уменьшить усилие протяжки кабеля на 30 %, с определенностью, необходимой для признания очевидности на основании неотъемлемых признаков.

Федеральный окружной суд отметил, что понятие «неотъемлемость» может быть использовано в связи с отсутствием ограничения пункта формулы изобретения, но при этом признал, что для того, чтобы считаться неотъемлемым, данное ограничение должно обязательно присутствовать в ссылочных материалах. В итоге Федеральный окружной суд определил, что Совет не представил надлежащего разъяснения по поводу своего определения, в котором указал, что уменьшение усилия протяжки кабеля на 30 % является результатом использования уже существующих изобретений. Однако Федеральный окружной суд пришел к выводу, что несмотря на ошибочное определение Судебного и апелляционного совета по патентам в отношении того, что данный процесс компании Summers должен обязательно привести к уменьшению усилия протяжки кабеля на 30 %, Судебный и апелляционный совет по патентам правильно определил очевидность данного ограничения пункта формулы изобретения с учетом стандартов. В частности, исходя из представленных ссылочных документов, используется тот же процесс производства электрических

кабелей, его этапы не имеют существенных отличий и какие-либо результаты, которые нельзя было предвидеть, отсутствуют.

Ссылаясь на дело *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254 (ССРА 1977), Федеральный окружной суд отметил, что в той части, в которой все этапы процесса прослеживаются в ссылочных документах на уже существующие изобретения, за исключением функциональных ограничений, от владельца патента может потребоваться опровергнуть презумпцию неотъемлемости соответствующей функции. Федеральный окружной суд также пришел к выводу, что компания Southwire не обосновала наличие результатов, которые нельзя было предвидеть, чтобы опровергнуть определение изобретения как очевидного, и не подкрепила какими-либо доказательствами свои заявления в отношении того, что на какие-либо из ее продуктов, произведенных с использованием заявленного метода уменьшения усилия протяжки кабеля на 30 %, или иных продуктов распространяется ограничение пункта формулы изобретения. Федеральный окружной суд пришел к заключению, что какие-либо признаки ограничения пункта формулы изобретения, помимо представления результатов уже известного процесса в количественном выражении, отсутствуют, и утвердил решение о признании патента 301 недействительным.

Случай с компанией *Southwire* — наглядное напоминание о том, что специалисты должны тщательно изучать формулировки отклонений и идентифицировать случаи, когда эксперт опирается на ограничение пункта формулы изобретения. Споры в отношении неотъемлемости часто возникают в контексте отрицания новизны и заявлений об очевидности изобретения, обычно в форме имплицитных или эксплицитных допущений, и идентификация этих логических поворотов может быть полезна в рамках реагирования на отклонения. При отклонении изобретения эксперт должен продемонстрировать *необходимость* наличия неотъемлемых признаков. В связи с этим специалист должен сначала указать на то, что ограничения пункта формулы изобретения признаны неотъемлемыми признаками с учетом уже существующих изобретений, и выделить отличия заявленного изобретения, чтобы поставить под сомнение фактическую взаимосвязь ограничений пункта формулы с элементами уже существующих изобретений.

Однако, в контексте ситуации с компанией *Southwire*, следует также отметить, что даже в случае успешного опровержения отклонения изобретения на основании наличия неотъемлемых признаков ограничения пункта формулы изобретения, которые заключаются исключительно в представлении свойств уже известного процесса в количественном выражении, не удастся отстоять в контексте других понятий очевидности. В таком случае ограничения пункта формулы изобретения, которые заключаются в представлении результатов в количественном выражении, как в ситуации с компанией *Southwire*, должны быть привязаны к другим ограничениям пункта формулы изобретения

(или комбинации таких ограничений), не описанным в отношении известного уровня техники — структурным элементам, концентрациям или соотношениям составляющих компонентов, уникальным этапам метода и пр., — чтобы можно было противостоять другим доводам в отношении очевидности. Противостоять заявлению о наличии неотъемлемых признаков можно породив сомнение, а именно указав та то, даже если отдельные элементы изобретения уже известны, у специалиста в данной области не возникнет предположение, что соответствующее ограничение пункта формулы изобретения несомненно вытекает из данного уникального ограничения или комбинации ограничений, в связи с чем нет никаких оснований изменять или комбинировать ссылочные документы, представленные экспертом.