КОШЕЛЕК или ЖИЗНЬ!.. или ТРОЛЛЬ или ПЛЕМЯ?
Вопросы, требующие ответов

Самая актуальная возможность избежать судебного разбирательства по патенту с участием нескольких заявителей — это передать патент племени коренных американцев. Владельцы патентов надеются оспорить вопрос действительности Американского акта об изобретениях («AIA») на основе доктрины суверенной неприкосновенности. Это происходит каждый раз, когда судебное разбирательство по Американскому акту об изобретениях с участием нескольких заявителей находится в состоянии неопределенности. В зависимости от конкретного дела разбирательство может завершиться для вас как победой, так и поражением.

Все началось с того, как Prowire, Inc., передав свои права на патент компании MEC Resources, полностью принадлежавшей индейским племенам арикара, мандан и хидатса, в иске против Apple обвинила последнюю в том, что iPad 4 нарушает ее патентные права и попыталась оспорить вопрос действительности Американского акта об изобретениях.[1] Аналогичным образом в течение нескольких месяцев одна из крупнейших фармацевтических корпораций (Allergan) и лидер компьютерных технологий (SRC Labs) передали патенты с высоким доходом другому суверенному племени американских индейцев — в обоих случаях одному и тому же племени (племя могавков из резервации Сент-Реджис [«SRMT»]). Затем племя SRMT подало иск о нарушении патентных прав против Amazon и Microsoft по «бывшим патентам SRC Labs» в надежде помешать Microsoft и Amazon оспорить патенты в судебном разбирательстве с участием нескольких заявителей.[2] В соответствии с принципом суверенного иммунитета SRMT также направило в суд ходатайство о прекращении инициированного на основе иска Mylan Pharmaceuticals судебного разбирательства с участием нескольких заявителей, включая «бывшие патенты Allergan». [3]

Крупные компании по разработке ПО (например, Apple) обычно охотно участвуют в судебных производствах касательно защиты прав интеллектуальной собственности, поскольку они часто выступают в окружных судах в качестве ответчиков по искам о нарушении патентных прав, инициированных начинающими или неработающими компаниями (обычно называемыми «NPE» или «патентными троллями»), а судебные производства между сторонами — вторая и более быстрая площадка для аннулирования патентов, принадлежащих таким лицам. На сегодняшний день тролли являются нежелательным явлением в мире патентов. Это компании (иногда — группа юристов), приобретающие патенты исключительно для их лицензирования с целью получения прибыли, без создания какого-либо коммерческого продукта на основе запатентованного изобретения. Небольшим компаниям по разработке ПО, как и крупным фармацевтическим компаниям, обычно не по душе судебные разбирательства, так как они часто выступают в окружных судах истцами, предъявляющими иск в связи с нарушением прав. Они не

[1] *Prowire LLC v. Apple, Inc.*, District of Delaware, No. 17-cv-223.
[2] *SRC Labs, LLC and The Saint Regis Mohawk Tribe v. Amazon Web Services, Inc., et al.*, Eastern District of Virginia, No. 17-cv-00547.
[3] *Allergan, Inc. and The Saint Regis Mohawk Tribe v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.,* Eastern District of Texas, No. 15-cv-1455. 16 октября 2017 г. суд признал незаконными требования Allergan по патентам к Restasis, вследствие чего дальнейшее производство по спору между сторонами маловероятно.

желают бороться за права в условиях, в которых ответчику легче, быстрее и дешевле (обычно крупный разработчик ПО или производитель непатентованной продукции, соответственно) добиться решения о недействительности.

Станет ли независимость индейских племен Америки доступным и желанным средством защиты от участия в судебных прениях по вопросу патентов даже в тех случаях, когда племя не имеет никакого отношения к патенту и воспринимает его лишь как средство для получения прибыли? Станут ли племена патентными троллями? Изменят ли крупные корпорации свой взгляд на патентных троллей? Существует несколько версий ответа на данный вопрос, зависящих от конкурирующих теорий.

Согласно законодательству США суверенные нации и штаты обычно не могут преследоваться в судебном порядке до тех пор, пока они не дали согласие на подачу иска или их неприкосновенность не аннулирована конгрессом или международным договором. Одиннадцатой поправкой к Конституции отдельным штатам в составе Соединенных Штатов предоставлен иммунитет. Законом Соединенных Штатов об иммунитетах иностранных суверенов («FISA») от 1976 г. иностранным государствам предоставлен ограниченный суверенный иммунитет. Суверенный иммунитет племен коренных американцев более комплексный, так как племена не являются ни иностранными государствами, ни штатами США. Вопрос предоставления племенам американских индейцев суверенного иммунитета изъят из Конституции США, племенных соглашений с федеральным правительством и различных решений суда. Племенные коренные американцы вот уже некоторое время рассматриваются в качестве «местных зависимых народов», которые управляют собственными делами, но существуют в рамках и защищены суверенитетом Соединенных Штатов. Представители племен являются гражданами Соединенных Штатов. Однако в 2014 г. Верховный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что племенные органы власти индейцев обладают неотъемлемым правом на суверенный иммунитет от исков, оставив конгрессу право на лишение данного иммунитета в некоторых случаях.[4]

Следующим шагом в предоставлении государственного суверенитета стало признание федеральным округом суверенитета университетов и медицинских учреждений штатов в качестве ветви государственной власти, что лишило их возможности отстаивать право на свой патент в судебных процессах, однако именно университеты и медицинские учреждения занимаются лицензированием патентов, а также тратят время и усилия на разработку открытий, проведение исследований и/или применение запатентованных ими изобретений. Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией патентов («PTAB») неоднократно определял, что государственные агентства пользуются иммунитетом от судебного преследования до тех пор, пока конгресс не лишит его данного иммунитета. Однако, ограничивая суверенитет международных агентств, также являющихся государственными органами, федеральный округ постановил, что орган иностранного государства может быть привлечен к судебной ответственности на основе его коммерческой деятельности.[5] В процессе этой коммерческой деятельности происходило «получение и отстаивание притязаний на патент Соединенных Штатов.» Как и в случае с

[4] *Michigan v. Bay Mills Indian Cmty.,* 134 S. Ct. 2024 (2014).
[5] *Intel Corp. v. Commonwealth Sci. & Indus. Research Org.,* 455 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).

иностранными правительствами, судебное постановление было основано на законе Соединенных Штатов об иммунитетах иностранных суверенов или принятом конгрессом законе.

В настоящее время границы суверенной неприкосновенности устанавливает не юридическая система США, а конгресс. Правоприменительная практика может меняться очень быстро, оставляя открытыми множество вопросов. Будет ли юридическая система США неизменно применять то же рациональное обоснование к племенам коренных американцев, какое она применяет к международным агентствам или государственным учреждениям, или обоснование будет меняться от случая к случаю? Будет ли получение патента, отстаивание притязания на патент и/или получение выгоды на основе лицензирования патента причислено к коммерческой деятельности, таким образом аннулируя суверенитет племен коренных американцев? Будет ли возбуждение судебного производства в федеральном суде при поддержании суверенитета и отсутствии его аннулирования равнозначно отказу от суверенитета в PTAB по тому же патенту? Станут ли индейские племена Америки еще одним субъектом в расширяющейся группе NPE?

В NPE уже стали включать компании по управлению активами, компании, предоставляющие лицензию, фирмы по контролю и регулированию капитала, а также другие субъекты, единственной целью которых является приобретение и продажа патентов. NPE создают и используют уже не простые частные лица или небольшие компании; в борьбу включились крупнейшие и известнейшие корпорации. Их очередным шагом стали попытки привлечения NPE, которые могут использовать суверенитет индейских племен в качестве инструмента для уклонения от судебного разбирательства с участием нескольких заявителей. Если Американский акт об изобретениях и/или судебные разбирательства с участием нескольких заявителей отойдут на второй план, захотят ли эти корпорации вернуть себе свои патенты и смогут ли забрать их у данных племен? Если при настоящей передаче активов индейским племенам были установлены ограничения по продаже патентов кому-либо, кроме первоначального владельца патентов, действительно владеет ли тогда племя всеми правами на патенты или эта передача активов является лишь обманом, а первоначальный владелец патентов является настоящим заинтересованным лицом? Если передача активов является завершенной, то племена могут вполне перепродать патенты конкуренту первоначального владельца.

В настоящее время Верховный суд, возможно, рассматривает вопрос о том, «будут ли федеральные нормативные акты, в которых отсутствуют положения по вопросу об индейских племенах, применяться по отношению к племенам».[6] Вопрос важен ввиду своего общего характера в отношении применения закона к индейским племенам, так как определенные исковые требования племен в данном случае некоторым образом согласуются с исковыми требованиями, поданными племенем могавков из резервации Сент-Реджис в *SRC Labs*. В обоих случаях племена индейцев пытаются повысить доходы, и это цель, оправдывающая средства, однако насколько хорошо или плохо это сочетание повышения доходов и суверенитета влияют на патентную систему страны? Будет ли суверенитет применен по отношению к спору по заявке на

[6] Petition for Certiorari, *Great Plains Lending, LLC, and Plain Green, LLC v. Consumer Finance Protection Bureau,* U.S. Supreme Court, No. 17-184.

сокращенную процедуру регистрации препарата («ANDA») в рамках закона Хатча-Уаксмана? Что произойдет в случае несогласия между первоначальным владельцем патента и племенем, а также нарушения племенем соглашения с первоначальным владельцем патента? Потребует ли племя суверенитета от стороны, с которой она однажды была в союзе?

Эти вопросы указывают на то, что патенты становятся еще одним востребованным товаром. В данных случаях взаимосвязанные вопросы затронут держателей патента, нарушителей патента, NPE, коренные племена американских индейцев, а также штаты и иностранные государства.[7] Было бы интересно получить ответ на данные вопросы в течение последующих нескольких месяцев и лет.

[7] Например, один южнокорейский суверенный фонд недавно передал портфель патентов непрактикующему лицензирующему субъекту США, который, в свою очередь, занимается куплей-продажей патентных прав в отношении других NPE.