

Федеральный окружной суд заявил о возможности пересмотра в апелляционном порядке срока исковой давности по спорам между несколькими сторонами

Около года назад фирма Osha Liang в своем информационном бюллетене сообщила, что в деле № 2015-1944 *Wi-Fi One LLC против Broadcom Corp.* Апелляционный суд США по федеральному округу согласился пересмотреть вопрос о возможности обжалования владельцами патентов решений Совета по патентным спорам и апелляциям (РТАВ, или «Совет») при Бюро США по патентам и товарным знакам в отношении пересмотра срока давности исковых заявлений с участием сторон. В том же решении Федеральный окружной суд согласился пересмотреть вопрос о необходимости отмены своего предыдущего постановления по делу № 14-1767 *Achates Reference Publishing Inc. против Apple Inc.* В итоге большинство судей Федерального окружного суда в настоящий момент пришли к заключению, что решения РТАВ относительно срока исковой давности могут быть пересмотрены в судебном порядке. Кроме того, судьи отменили противоположное решение по делу компании *Achates*.

Прежде чем более подробно рассмотреть это решение, давайте кратко вспомним предысторию вопроса. Пересмотры патентных споров с участием сторон в результате принятия Американского акта об изобретениях представляют собой рационализированный и относительно экономичный способ аннулирования патентов по сравнению с практикой судебного производства окружных судов, которая исторически сложилась в Соединенных Штатах. В отличие от окружного суда, где решения о недействительности (патентов) принимаются судьями и присяжными, патентоспособность изобретений в рамках судебных дел по пересмотру патентов с участием сторон определяется квалифицированной судебной коллегией Совета по патентным спорам и апелляциям (РТАВ, или «Совет») при Бюро США по патентам и товарным знакам. Поскольку производства по спорам между сторонами чаще всего заканчиваются тем, что РТАВ аннулирует по крайней мере некоторые оспариваемые патентные заявки, и такие недействительные патентные заявки не могут быть исполнены в принудительном порядке, стороны судебного процесса, которым потенциально грозит ответственность за нарушение патентных прав, имеют большой стимул прибегнуть к такой судебной процедуре. Аналогичным образом стороны судебного процесса, требующие принудительного исполнения своих патентных прав, имеют веские основания избегать возбуждения судебного производства по пересмотру патентов с участием сторон.

Один из способов избежать возбуждения судебного производства — доказать, что ходатайство о пересмотре патента было подано не вовремя. В соответствии с 35 Сводом законов США, § 315(b),

дело о пересмотре решения суда в деле с участием нескольких сторон не может быть возбуждено, если заявление о возбуждении судебного

производства было подано спустя более одного года с даты, в которую заявителю, реальному заинтересованному лицу, либо заинтересованному лицу заявителя, было вручено исковое требование с заявлением о нарушении патентных прав.

Окончание установленного годового срока называется «срок исковой давности» для пересмотра решений суда в деле с участием нескольких сторон. После истечения срока давности заявитель не может оспорить патент в судебном порядке с участием нескольких сторон. Чаще всего стороны судебного процесса решают подать требование о пересмотре решения суда в деле с участием нескольких сторон вскоре после получения иска в окружном суде, и в этом случае срок исковой давности не становится существенным предметом спора. Однако срок исковой давности приобретает большее значение в ситуациях, когда заявители ранее работали с другими компаниями, которые уже привлекались в качестве ответчика по иску, либо когда заявители решают подать ходатайство о пересмотре решения в патентном споре гораздо ближе к дате истечения годового периода. В таких случаях один день может стать решающим фактором для определения наличия возможности или невозможности оспорить патент в судебном процессе с участием нескольких сторон либо, применительно к владельцу патента, для определения действительности или недействительности патента.

РТАВ в своем решении о возбуждении судебного производства определяет, было ли подано исковое заявление в течение срока, установленного в 35 Своде законов США, § 315(b). РТАВ может возбудить судебное производство в отношении споров с участием нескольких сторон, если исковое заявление отвечает всем требованиям законодательства и подано в установленный срок. Однако если исковое заявление было подано с опозданием, РТАВ не может возбудить судебное производство для пересмотра решения суда в патентном споре с участием нескольких сторон, даже при условии соблюдения всех прочих требований.

Учитывая возможные риски, у участников судебного процесса возникает естественный вопрос: что можно предпринять, если РТАВ неправильно учел или не учел срок исковой давности для пересмотра решения суда в споре с участием нескольких сторон? Федеральный окружной суд ответил на этот вопрос, по крайней мере на данный момент, в деле компании *Achates*: решения РТАВ о сроке исковой давности являются частью решения о возбуждении производства и, следовательно, не могут быть обжалованы. Однако после принятия решения по делу компании *Achates*, Верховный суд вынес решение по делу *Cuozzo Speed Technologies LLC против Lee*, 136 сборник судебных решений Верховного суда США, номер дела: 2131 (2016 г.). Хотя большинство судей Верховного суда согласились с тем, что решения о возбуждении судопроизводства в основном не подлежат пересмотру в апелляционном порядке, судьи также предупредили, что это правило не «исключает полностью возможности пересмотра окончательного решения», а также не «позволяет агентству действовать за пределами рамок закона». Также Суд предупредил о том, что если РТАВ превысит свои правовые полномочия или нарушит правила процесса, то «такие махинации могут быть пересмотрены должным образом».

Как сообщалось в прошлом году, владелец патента, являющийся стороной в деле *Wi-Fi One против Broadcom*, оспорил тот факт, что компания *Cuozzo* поставила под сомнение решение в отношении компании *Achates*, и убедил Федеральный суд пересмотреть в полном составе свое собственное решение, отменяющее пересмотр решения РТАВ касательно возбуждения судебного производства о неприменимости положения о сроке исковой давности.

В своем неединогласном решении по делу *Wi-Fi One* Федеральный окружной суд пришел к выводу о том, что определения для срока исковой давности согласно § 315(b) 35 Свода законов США никак не связаны с видами определений о возможности пересмотра, к которым имела отношение компания *Cuozzo*.

Мнение большинства судей (среди которых были председательствующий судья Прост (Prost) и судьи Ньюман (Newman), Мор (Moore), О'Мэлли (O'Malley), Уоллак (Wallach), Таранто (Taranto), Чен (Chen) и Столл (Stoll)) было задокументировано судьей Рейна (Reyna). Большинство судей начали свой анализ с того, что подчеркнули «твердую презумпцию», выступив в защиту пересмотра административных решений в суде и заявив, что они отказались бы от судебного пересмотра «только в том случае, если Конгресс предоставит явное и убедительное указание на то, что он намерен запретить процедуру пересмотра». Как указано в п. 14-15. Затем суд проанализировал решение по делу *Cuozzo* и пришел к выводу о том, что решение Верховного суда в этом деле «убедительно указывает на невозможность пересмотра, ограничиваясь решениями Директора, тесно связанными с предварительным определением патентоспособности или возможностью возбуждения судебного производства по усмотрению [согласно 35 Своду законов США, § 314(a)]». Как указано в п. 18. Согласно мнению большинства, соблюдение требования к своевременной подаче в соответствии с § 315(b) «никак не связано конкретными обстоятельствами патентоспособности или усмотрением не возбуждать судебное производство», следовательно обоснование по делу *Cuozzo*, оправдывающее невозможность пересмотра таких решений, не применяется к решениям о сроке исковой давности. Как указано в п 19.

Суд также подчеркнул, что применимость положения о сроке исковой давности для пересмотра решений суда в патентных спорах с участием нескольких сторон также «не является какой-то незначительной правовой формальностью». Как указано в п. 19, цитата из дела *Cuozzo*, 136 сборник судебных решений Верховного суда, номер дела: 2140. «Смысл срока исковой давности заключается не просто в предварительном процессуальном требовании, которое можно изменить, если оно не отражает реальных фактов, а в реальных фактах, которые ограничивают права агентства предпринимать какие-либо действия в рамках производства по пересмотру судебных решений в делах с участием нескольких сторон». Как указано в п 19. Напротив, Федеральный окружной суд признал своевременную подачу искового заявления согласно § 315(b) в качестве условия, которое необходимо для наделения РТАВ полномочиями действовать и устанавливает границы законных полномочий РТАВ. Суд пришел к заключению, что поскольку установленная законом схема в целом демонстрирует, что § 315 не «связан тесно» с решением о возбуждении судебного производства, которое рассматривается в § 314(a), то, следовательно, § 315 не регулируется запретом на пересмотр в судебном порядке,

установленный § 314(d). Как указано в п. 20. Таким образом, суд не нашел явных и убедительных доказательств того, что Конгресс намерен запретить судебный пересмотр определений о сроке исковой давности в соответствии с § 315(b). Поскольку определение срока давности представляет собой правовое ограничение полномочий РТАВ, а принудительное применение законодательных ограничений к полномочиям агентства осуществлять какие-либо действия является «именно тем вопросом», который суды рассматривали в прошлом, суд принял решение о том, что определения о сроке исковой давности в соответствии с § 315(b) могут подлежать пересмотру.

Судья О’Мэлли согласился со многими аргументами большинства судей, а также их выводом о том, что судебный пересмотр распространяется на определения сроков исковой давности; однако она отдельно заметила, что, по ее мнению, вопрос, вынесенный на рассмотрение в апелляционном порядке, гораздо проще, чем предполагает анализ, проведенный большинством судей.

Судьи Хьюз (Hughes), Лури (Lourie), Брайсон (Bryson) и Дайк (Dyk) высказали противоположное мнение, категорически не согласившись с аналитическими выводами большинства судей, которые, по их мнению, неправомерно ограничивают запрет судебного пересмотра, а также противоречат толкованию Верховным судом применимых законодательных формулировок в деле *Ciuzzo*.

Теперь, когда мы познакомились с таким решением Федерального окружного суда, время покажет, попытается ли Broadcom, первоначальный истец в изначальном споре о пересмотре решения суда с участием нескольких сторон, добиться пересмотра решения Верховным судом и согласится ли Верховный суд пересмотреть такое решение. Тем временем мы можем предвидеть появление все большего количества апелляций, оспаривающих решения РТАВ в отношении сроков исковой давности, поскольку ненадлежащее решение может иметь серьезные последствия.

Компания Osha Liang продолжит следить за этим делом и сообщать о важных изменениях в будущем при наличии таковых.