

**Переворот в мире патентов? — Потенциальные последствия
рассмотрения Верховным судом США процесса *Inter Partes Review***

В течение последующих двенадцати месяцев ожидается принятие двух постановлений Верховного суда США, которые могут в очередной раз значительным образом повлиять на стратегию судебного разбирательства как в отношении патентовладельца, так и в отношении обвиняемого в нарушении патентных прав в Соединенных Штатах. 22 мая 2017 года Верховный суд США одобрил решение об истребовании из производства нижестоящего суда дела *SAS Inst. Inc. против Lee*, 2017 U.S. LEXIS 3236 (США, 22 мая 2017 г.)¹. Единственный вопрос, принятый к рассмотрению Верховным судом:

Требуется ли §318 (a) Раздела 35 Свода законов США (35 U.S.C.), согласно которому Палата по патентным спорам и апелляциям (Patent Trial and Appeal Board) в рамках процесса *inter partes review* «обязана изложить окончательное решение в письменной форме относительно патентоспособности любого пункта формулы изобретения, оспоренного оппонентом», чтобы Палата издавала окончательное решение в письменной форме в отношении каждого пункта формулы изобретения, оспоренного оппонентом, или же он допускает, чтобы Палата издавала окончательное решение в письменной форме в отношении патентоспособности только некоторых пунктов формулы изобретения, оспоренных оппонентом, согласно решению Федерального округа?

Три недели спустя, 12 июня, Верховный суд неожиданно принял решение об истребовании из производства нижестоящего суда дела *Oil States Energy Servs., LLC против Greene's Energy Grp., LLC*, 2017 U.S. LEXIS 3727 (США, 12 июня 2017 г.)², тем самым затрагивая существенный конституционный вопрос:

¹ Основное дело — *SAS Inst., Inc. против ComplementSoft, LLC*, 825 F.3d 1341 (Фед. округ, 2016 г.), пересмотрено и отказано, пересмотрено полным составом суда, отказано, 842 F.3d 1223 (Фед. округ, 2016 г.), истребование дела удовлетворено, *SAS Inst. Inc. против Lee*, 2017 U.S. LEXIS 3236 (США, 22 мая 2017 г.).

² Основное дело — *Oil States Energy Servs., LLC против Greene's Energy Grp., LLC*, 639 Fed. Appx. 639, 2016 U.S. App. LEXIS 8870 (Фед. округ, 2016 г.), истребование дела удовлетворено, 2017 U.S. LEXIS 3727 (США, 12 июня 2017 г.).

Нарушает ли процесс *inter partes review*, который является состязательным процессом, используемым Ведомством по выдаче патентов и товарных знаков (PTO) для анализа обоснованности существующих патентов, Конституцию тем, что аннулирует права на частную собственность инстанциями, не оговоренными в статье III Конституции США без слушания дела в суде присяжных.

Ответ на вопрос, затронутый в деле *Oil States*, может существенно изменить положение дел в этой сфере, причем намного сильнее, чем ответ на вопрос, затронутый в деле *SAS*, поскольку вопрос, поднятый в деле *Oil States*, имеет отношение к конституционности всей системы разрешения вопросов обоснованности после выдачи патента, включая такие процессы, как *inter partes review* («IPR»), *post-grant review* («PGR»), *covered business method review* («CBMR»), и даже процедуры повторной экспертизы PTO. Решение Суда о том, что процесс рассмотрения *inter partes review*³, проводимый Палатой по патентным спорам и апелляциям («PTAB»), является неконституционным, придаст спорный характер любому вопросу о любых процессуальных ограничениях, налагаемых на PTAB в отношении указанного вида рассмотрения.

Закон Лейхи-Смита «Америка изобретает» (*Leahy-Smith America Invents Act* — «AIA»), который вступил в силу 16 сентября 2012 года, уже существенно изменил как процедуру подачи заявки на патент, так и процедуру разрешения патентных споров в США во многих аспектах. Основная цель закона AIA состояла в том, чтобы сократить судебные издержки и поощрять инновации. Во многих отношениях, закон не достиг этой цели. Очевидно, Верховный Суд желает, чтобы за ним оставалось решающее и окончательное слово в вопросах, касающихся патентов, а также в отношении судебных разбирательств, вовлекающих закон AIA. Он установит обоснованность процедур для проведения рассмотрения пунктов формулы изобретения Палатой PTAB в соответствии с Конституцией США, и в случае подтверждения таковой — имеются ли ограничения по составу такого рассмотрения по указанию PTAB. Это поднимает ряд вопросов. Почему Суд решил рассмотреть процессуальный вопрос, если он одновременно рассматривал вопрос о конституционности, который автоматически ставит под сомнение процессуальный вопрос? Поскольку Верховный Суд рассматривал оба вопроса одновременно, как повлияет мнение

³ Процесс *inter partes review* (процедура пересмотра патента с участием сторон) применим исключительно в случаях согласно 35 U.S.C §§ 102 и 103, и только на основе известных патентов и печатных материалов.

Суда по делу об *Oil States* на его позицию по делу о SAS? Отложит ли Суд свое решение по делу о SAS, чтобы оно совпало или следовало за его решением по делу об *Oil States*?

Oil States: вопрос о конституционности. Конституция Соединенных Штатов предусматривает разделение полномочий между тремя ветвями власти. Статья I Конституции предусматривает существование законодательной власти (для издания законов), Статья II создает основу для существования исполнительной власти (для реализации законов), и Статья III учреждает судебную власть (для толкования законов). Апелляционный суд Федерального округа — это суд в соответствии со Статьей III. РТАВ является инстанцией для реализации административного права в соответствии со Статьей II. Таким образом, вопрос об *Oil States* сводится к тому, какие окончательные и подлежащие обжалованию решения может принимать инстанция в соответствии со Статьей II.⁴

За последние несколько лет, за очень немногими исключениями, Верховный суд старался урезать права патентовладельцев при каждой возможности. Если сейчас Суд решит, что вся схема административного оспаривания обоснованности согласно закону AIA является неконституционной, Палата РТАВ (и, возможно, Ведомство РТО)⁵ окажутся под сильным давлением найти какой-либо способ для продолжения разбирательств *в любом виде* в отношении обоснованности патентов после их выдачи. В этом случае рассмотрение спора об обоснованности патента будет передано обратно в федеральные суды. При этом весь процесс реализации закона AIA станет напрасным, что может оказаться на руку некоторым патентовладельцам. И это в свою очередь поднимает больше вопросов, требующих внимания. Приведет ли отмена возможности РТАВ признавать недействительными уже выданные патенты к увеличению или уменьшению стоимости патентных разбирательств, учитывая, что многие обвиняемые нарушители и патентовладельцы в настоящее время судятся одновременно в двух инстанциях? Кроме того, каков будет статус всех тех пунктов формулы изобретения патентов, признанных недействительными Палатой РТАВ? Владельцы патентов с признанными недействительными пунктами формулы изобретения должны будут определить, являются ли эти пункты на самом деле недействительными, или, вдруг они стали снова действительными. Будут ли все решения РТАВ за последние несколько лет в отношении

⁴ Основной вопрос для Суда в деле *Oil States* состоял в том, является ли право, предоставленное патентовладельцу, частным или публичным.

⁵ РТО также является административной инстанцией в соответствии со Статьей II, чьи судьи по административным делам могут предоставлять и *аннулировать* патентные права.

признания патентов недействительными считаться неконституционными и, следовательно, не имеющими юридической силы?

Между тем, возможность внесения существенных изменений в процедуры судебного разбирательства также связана с решением важных стратегических вопросов как патентовладельцами, так и их оппонентами, обращающимися в РТАВ. В течение следующего года потенциальные оппоненты должны будут решить, подавать ли ходатайство о проведении IPR, учитывая, что решение указанной инстанции может оказаться бесполезным в следующем году. Патентовладельцам также предстоит решить, в целях продолжения рассмотрения вопроса, стоит ли им оспаривать неконституционность системы РТАВ, а также решения РТАВ о признании патентов недействительными, как в процессе текущих слушаний Федерального округа, так и в новых делах, пока Верховный суд не примет решение по данному вопросу. В отношении дел, ожидающих рассмотрения в окружных судах, владельцы патентов и их оппоненты должны будут решить, хотят ли они ускорить или задержать их рассмотрение.

Следует отметить, что самый новый член Верховного суда США, судья Нил Горсач (Neil Gorsuch), изложил *расширенное* совпадающее мнение⁶ в поддержку важности разделения полномочий и необходимости для судов, а не административных органов, устанавливать трактовку законов. В ситуации, когда систематизированный законодательный акт, такой как Закон о патентах, создал патентное право для обладателя патента, будет ли позволено административному органу Исполнительной власти отобрать это право собственности? Время покажет. Вполне может быть, что судья Горсач способствовал принятию судом решения о рассмотрении вопроса конституционности.

Если Суд установит, что процесс *inter partes* review, проводимый РТАВ, является неконституционным, то это приведет к исчезновению таких процессов как IPR, PGR, CBMR и, возможно, процесса проведения повторной экспертизы РТО из правового поля. Все ожидающие рассмотрения РТО и РТАВ споры, касающиеся обоснованности патентов, будут прекращены, все приостановленные судопроизводства будут возобновлены, и все те дела, рассмотрение которых окружными судами было приостановлено, вернуться к жизни, причем все одновременно. С другой стороны, если Верховный суд установит, что проведение разбирательства *inter partes* в отношении признания патентов недействительными

⁶ *Gutierrez-Brizuela против Lynch*, 834 F.3d 1142 (10-ый округ, 2016 г.) (Горсач Н., совпадающее мнение). Не является патентным делом.

инстанциями в соответствии со Статьей II является конституционным, то при этом Суд также укажет, что такая инстанция должна или не должна включать в процесс разбирательства по усмотрению РТАВ.

SAS: процессуальный вопрос. Положение, лежащее в основе вопроса о SAS для Верховного суда (§318 (a) Раздела 35 Свода законов США), гласит:

(a) Окончательное письменное решение. —

Если процесс *inter partes* review начат и не отклонен в соответствии с данным разделом, то Палата по патентным спорам и апелляциям (Patent Trial and Appeal Board) обязана изложить окончательное решение в письменной форме относительно патентоспособности любого пункта формулы изобретения, оспоренного оппонентом, а также любого нового пункта формулы изобретения, добавленного в соответствии с разделом 316 (d).

Палата РТАВ ввела следующее правило:

42.108 Учреждение процесса Inter Partes Review.

(a) При начале процесса *inter partes* review, Коллегия может санкционировать рассмотрение всех или некоторых оспариваемых пунктов формулы изобретения на основании всех или некоторых доводов о непатентоспособности, заявленных в отношении каждого требования.

37 CFR § 42.108 (a).

Эта статья не будет пытаться оспаривать различные интерпретации положений закона или позицию Конгресса по поводу указанных положений, а также используется ли определение «любой» в значении «каждый», и имеют ли формулировки «пункты формулы изобретения, оспариваемые оппонентом» и «пункты формулы изобретения, указанные в ходатайстве» то же самое или различное значение. Все эти вопросы заслуживают ответов, которые могут быть (но не были) даны в более четкой форме в самом тексте закона AIA и детально проанализированы Верховным судом. Однако мы оставим эти вопросы для будущего обсуждения и посвятим остаток этой статьи обобщению текущего состояния судебной практики в соответствии с законом AIA и обсуждению потенциально важных последствий в случае, если Верховный Суд в конечном счете установит, что процесс *inter partes* review является конституционным, но требует окончательного письменного решения от РТАВ по каждому пункту формулы изобретения, оспариваемому оппонентом.

Начиная с сентября 2012 года оппонент (обычно предполагаемый нарушитель) мог подать ходатайство в РТАВ с заявлением о том, что определенные пункты формулы изобретения являются недействительными. Затем на основании Правила 42.108 (b) Палата РТАВ решает, какие из оспариваемых пунктов формулы изобретения она хочет «включить» в процесс «рассмотрения»⁷ IPR, а какие проигнорировать на основании низкой вероятности доказательства их недействительности. Согласно существующей практике, РТАВ включает в свое окончательное письменное решение только те оспариваемые пункты формулы изобретения, по поводу которых было решено начать процесс IPR (и которые не были отменены по другим причинам до принятия окончательного решения). Как только такое рассмотрение заканчивается, РТАВ выдает свое окончательное решение *только* в отношении фактически рассмотренных пунктов формулы изобретения. Палата РТАВ разработала свой собственный административный процесс в соответствии с содержанием окончательного решения. Говоря точнее, РТАВ в настоящее время ограничивает содержание своего окончательного решения вопросами, возникшими в процессе разбирательства, а объем разбирательства — пунктами формулы изобретения (и соответствующими основаниями), которые она решает включить в процесс рассмотрения с самого начала. Те пункты формулы изобретения, в «рассмотрении которых было отказано», никогда не включаются в окончательное письменное решение.

Отклонение Верховным судом решения Федерального округа по делу *SAS* и мнение о том, что РТАВ должна либо *включить*, либо *исключить* в окончательное решение *каждый* пункт формулы изобретения, а не только те пункты формулы изобретения, которые были оспорены оппонентом в ходатайстве, будет иметь далеко идущие последствия как для патентовладельцев, так и для оппонентов. Пока еще неизвестно, будет ли РТАВ на самом деле рассматривать те пункты формулы изобретения, которые в противном случае не были бы включены в процесс рассмотрения, или просто ограничится коротким предложением «не является недействительным» в отношении указанных пунктов формулы изобретения в своем окончательном письменном решении. Есть все основания полагать, что у РТАВ было

⁷ Закон Федерального округа в настоящее время разрешает РТАВ также выбирать основания для рассмотрения определенных пунктов. *Shaw Indus. Grp. против Automated Creel Sys.*, 817 F.3d 1293 (Фед. округ, 2016 г.). Этот вопрос не относится к Верховному суду по делу *SAS*, но вопросы и последствия аналогичны тем, что описаны в данной статье в отношении пунктов формулы. В общем случае, будет ли Верховный суд продолжать разрешать РТАВ выбирать конкретные основания для включения в процесс рассмотрения и не выбирать пункты формулы? Или будет ли Верховный суд в конечном итоге применять одинаковые стандарты к основаниям и пунктам формулы, ожидая рассмотрения дела и, возможно, предоставляя свое мнение сейчас.

бы намного больше окончательных решений «не является недействительным» в отношении пунктов формулы изобретения, однако требование о включении всех оспариваемых пунктов формулы изобретения в окончательное решение не требует, чтобы РТАВ тратила «время на разбирательство» всех оспариваемых пунктов формулы изобретения. Вместо этого Верховный суд мог бы просто потребовать, чтобы РТАВ указала, что оспоренные, но не установленные пункты формулы изобретения не являются недействительными. Такой результат имел бы существенные последствия.

Перспектива потенциального оппонента. Требование о включении всех оспариваемых в ходатайстве о проведении IPR пунктов формулы изобретения в окончательное письменное решение сделало бы процессы IPR одновременно более и менее привлекательными для потенциальных оппонентов, но по разным причинам. С точки зрения «большей привлекательности», обвиняемый нарушитель получит возможность обжаловать неблагоприятное для него решение РТАВ «не является недействительным» в отношении каждого оспариваемого пункта формулы изобретения, что потенциально может затянуть процесс IPR на годы. Если окружной суд принял решение приостановить судебное разбирательство по делу, то он по всей вероятности сохранит это решение, пока не будет завершен апелляционный процесс. Это дало бы возможность обвиняемому нарушителю затянуть рассмотрение дела о нарушении патента на очень долгое время. Окружные суды могут быть еще в большей степени склонны к приостановлению дел, поскольку будет задействовано больше или все заявленные пункты формулы изобретения, что может уменьшить или ликвидировать поэтапное рассмотрение в двух инстанциях. Принимая во внимание то, что рассмотрение неустановленных пунктов формулы изобретения зачастую немедленно возобновляется в окружном суде, при продолжении сторонами двойного разбирательства в двух инстанциях, этот сценарий вероятнее всего подошел бы к своему концу.

Необходимо помнить, однако, что процесс IPR относится только к известному уровню техники в виде патентов и печатных работ. Другие способы защиты в пользу недействительности (например, предварительное предложение в продажу, неопределенность) остались бы для последующего разбирательства в окружном суде. Однако предполагаемый нарушитель обычно не возражает ждать, сколько потребуется в отношении прочих заявлений о недействительности, и ликвидация Правила 42.108 (b) РТАВ,

вероятно, сделала бы весь процесс IPR, включая обжалование, намного дольше, чем на данный момент.

С другой стороны, как только РТАВ объявит свое окончательное решение, оппонент, вероятнее всего, не сможет (т. е., ему не дадут) предъявлять претензии в защиту недействительности (на основе патентов или печатных публикаций) в отношении пунктов формулы изобретения, оспоренных РТАВ, в любую другую инстанцию. Проще говоря, эффект процессуального отвода в отношении оппонента определенно будет шире по содержанию, поскольку это включало бы все оспариваемые пункты формулы изобретения. Оппонент должен будет таким образом трезво оценить, какие пункты формулы изобретения он хочет оспорить в ходатайстве на IPR. Оппоненты должны будут оценить риск, связанный с затратами времени и ресурсов, на заявление претензий, которые могут не иметь разумных шансов на успех в отношении признания недействительности. Они также должны будут более внимательно подумать не только о том, оспаривание каких пунктов формулы изобретения даст им наибольшую вероятность признания недействительности Палатой РТАВ, но также и о претензиях, которые могут повлиять на их дела, не связанные с нарушениями. Обвиняемые нарушители могут получить только одну возможность оспорить обоснованность и должны будут решить, где лучше использовать эту возможность — в РТАВ или окружном суде. Учитывая то, что в настоящее время предпочтение в установлении действительности отдается РТАВ, это может теоретически привести к тому, что РТАВ будет вести большинство, если не все дела о недействительности патентов и публикаций в отношении известного уровня техники.

Единственные сценарии, при которых обвиняемый нарушитель сможет получить более одного шанса на заявление претензий в защиту недействительности, включают следующие: (1) после того, как окружной суд решит, что заявленные пункты формулы изобретения не являются недействительными, оппонент все еще сможет подать ходатайство в РТАВ и оспорить действительность во второй раз, и (2), если РТАВ, после подачи ходатайства, решит, что не будет представлять к рассмотрению ни один из пунктов формулы изобретения, и таким образом полностью отклонит ходатайство по любой причине, то никакого процессуального отвода не возникнет, поскольку не будет «окончательного письменного решения», и оппонент сможет свободно обжаловать действительность пунктов формулы изобретения в окружном суде.

Перспектива патентовладельца. Во-первых, когда РТАВ назначает рассмотрение IPR, возрастает вероятность того, что окружной суд приостановит судебное разбирательство, чтобы вынудить патентовладельца отложить рассмотрение любых обвинений в нарушении, пока не будет завершен процесс IPR. Он может утратить способность добиваться продолжения разбирательства относительно конкретного не установленного пункта формулы изобретения, даже если другие установленные пункты формулы изобретения будут рассмотрены РТАВ. Во-вторых, патентовладелец столкнется с повышенным риском того, что РТАВ захочет услышать аргументы по существу всех оспариваемых пунктов формулы изобретения, и даже аргументы в отношении пунктов формулы изобретения, которые в соответствии с имеющимися на сегодняшний день поэтапными процедурами не были бы рассмотрены РТАВ. Учитывая более ограниченный характер раскрытия и более низкие стандарты доказательства недействительности в РТАВ по сравнению с окружным судом, а также ввиду текущих ограничений количества страниц в разбирательствах, проводимых РТАВ, патентовладелец может потенциально столкнуться с большей вероятностью признания недействительными большего количества пунктов формулы изобретения.

С другой стороны, аннулирование решения Верховного суда дало бы патентовладельцу, в конечном счете успешно отстаившему свой патент в РТАВ, преимущество намного более всестороннего процессуального отвода как в окружных судах, так и при разбирательствах в РТАВ. Во многих ситуациях это, вероятно, воспрепятствовало бы оспариванию оппонентом действительности тех же самых пунктов формулы изобретения.

Заключение

Многое находится под угрозой как для патентовладельцев, так и для их оппонентов в результате рассмотрения Верховным судом дел Oil States и SAS. Решения ожидаются весной 2018 года. Пожалуйста, сообщите нам, если Вы хотите обсудить какие-либо вопросы, рассмотренные в этой статье.