

Принцип ограничительного характера заявлений, сделанных заявителем в ходе рассмотрения патентной заявки, распространяется и на судебные разбирательства с участием нескольких заявителей

При рассмотрении иска компании *Aylus Networks, Inc.* против компании *Apple Inc.* (Федеральный окружной суд, 11 мая 2017 г.) Федеральный окружной суд подтвердил, что заявления владельца патента, сделанные им в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей (*inter partes*), могут быть использованы для оспаривания ограничительных заявлений, сделанных им в ходе рассмотрения патентной заявки. Это означает, что владельцы патентов, защищающие свои патенты, должны иметь еще больше информации о том, как их заявления в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей могут повлиять на объем их притязаний и их позицию при судебном разбирательстве.

Принцип отсутствия у заявителя права приводить доводы, противоречащие его прежним заявлениям, сделанным в ходе рассмотрения патентной заявки (принцип ограничительного характера заявлений, сделанных заявителем в ходе рассмотрения патентной заявки), исключает возможность притязаний со стороны владельцев патентов по поводу возвращения определенных значений, от которых они отказались в ходе рассмотрения заявки, а теперь в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей. Ограничительные заявления должны быть четкими и не допускающими двойного толкования. «Таким образом, если владелец патента недвусмысленно и однозначно отказывается от определенного значения для получения патента, доктрина отсутствия у заявителя права приводить доводы, противоречащие его прежним заявлениям, сделанным в ходе рассмотрения патентной заявки, сужает значение формулы изобретения на объем притязаний, по которому был сделан отказ». Принцип ограничительного характера заявлений, сделанных заявителем в ходе рассмотрения патентной заявки, гарантирует, что формула изобретения не будет толковаться сначала одним образом с целью получить решение о принятии предмета изобретения или прототипа в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей, а позднее — другим образом в ходе защиты от нарушений прав. В ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей принцип ограничительного характера заявлений, сделанных заявителем в ходе рассмотрения патентной заявки, применяется к заявлениям, сделанным при предварительном слушании до решения суда, а также к заявлениям, сделанным после завершения процесса.

В деле *Aylus* владелец патента сделал заявления на предварительном слушании в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей в отношении того, каким образом изобретение позволяет уменьшить полосу пропускания, что было основным аспектом изобретения. Федеральный окружной суд пришел к заключению о применимости принципа ограничительного характера заявлений, сделанных заявителем в ходе рассмотрения патентной заявки, когда компания *Aylus* заявила, что компоненты формулы изобретения «предполагают, что ...только логика прокси контрольной точки должна быть активирована» и что «только СРР активирована». Эти заявления в

отношении формулы изобретения были сочтены недвусмысленным и однозначным отказом от права на методы, активирующие логику СРР.

Соответственно, если у владельца патента разные адвокаты на основном слушании и в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей, то крайне важно, особенно в свете данного судебного решения, чтобы они работали сообща. В этом случае они будут понимать, как аргументация в ходе судебного разбирательства с участием нескольких заявителей может повлиять на основное слушание. Адвокату владельца патента на судебном разбирательстве с участием нескольких заявителей ни в коем случае не следует приводить аргумент, который сужает объем формулы изобретения таким образом, чтобы доказать отсутствие нарушения.

И наоборот, защитник или истец, ставящий под сомнение действительность патента, может использовать судебное разбирательство с участием нескольких заявителей, чтобы потребовать от владельца патента занять конкретную позицию при толковании формулы изобретения, что позволит защитнику или истцу сократить объем судебного разбирательства и обеспечить более эффективную защиту. Так как заявления владельца патента распространяются на процедуру продления патентов и на приоритетное право выделенных патентов перед оспариваемым патентом, последствия могут оказать значительное влияние на позицию владельца патента в отношении прав на патент.