

### **Дальнейшее руководство к действию по устоявшимся доктринам «Исключение возможности использования» и «Мотивация к комбинированию»**

В конце прошлого года Федеральный окружной суд вынес заключение по делу компании ARCTIC CAT INC. (истец по апелляции) против компании BOMBARDIER RECREATIONAL (BRP), предоставив тем самым тему, достойную отдельного обсуждения: требования к доказательствам наличия мотивации и исключения возможности использования изобретения в контексте п. 103. Патенты США под номерами 6.568.969 (патент 969) и 6.793.545 (патент 545), которыми владеет компания Arctic Cat Inc., имеют отношение к ударной системе рулевого управления для частных плавучих средств, приводимых в движение реактивной струей. Присяжные определили, что BRP не привела четкие и убедительные доказательства того, что оспариваемые притязания были бы очевидны для специалиста в этой области. BRP обратилась к суду с просьбой вынести решение в ее пользу в силу закона из-за отсутствия достаточных доказательств со стороны истца (JMOL), в чем окружной суд отказал. В ходе апелляции BRP заявила, что окружной суд допустил ошибку, отказав в предоставлении статуса JMOL, так как заявленные притязания были бы очевидны в свете двух существующих систем от 1997 и 1998 года (моторное судно the Sea-Doo Challenger 1800 (Challenger) и Sea-Doo GTX RFI [GTX]).

Чтобы показать, что специалист средней квалификации в данной области был бы мотивирован модифицировать частное плавучее средство за счет изменения прикладной системы на ударную без использования дросселя от Challenger, BRP представила два отчета Общества автомобильных инженеров (SAE) о прототипах. В отчетах прямо упоминалась комбинация Challenger с частным плавучим средством, но этим они не ограничивались. В отчетах также описывались потенциальные новые опасности, риск столкнуться с которыми существует при применении такой системы рулевого управления (например, столкновения при использовании дополнительного удара). В отчетах утверждалось, что, так как это новые опасности, которые в настоящее время не встречаются в двух прототипах этой системы, «затруднительно» предугадать, как часто такие столкновения могли бы происходить.

В ходе апелляции Федеральный окружной суд признал, что применение системы Challenger с частным плавучим средством типа GTX иллюстрирует все элементы большинства притязаний, заявленных по двум патентам. Присяжные по делу в окружном суде не нашли достаточной мотивации для комбинирования функций этих двух существующих прототипов данной системы. Апелляционный суд мог бы дать обратный ход данному решению только в том случае, если бы решение присяжных не было подтверждено достаточными доказательствами. Однако вместо того, чтобы сконцентрироваться в ходе апелляции на аргументах, оспаривающих приведенные доказательства, на основе которых присяжные могли принять решение об отсутствии мотивации для комбинирования, BRP направила основные усилия на пересмотр дела и в итоге проиграла апелляцию, направленную на определение очевидности.

Суд вынес заключение, что прототип может содержать одно упоминание, предполагающее комбинацию, в то время как в других упоминаниях она критикуется или иным образом не поддерживается, и подчеркнул, что нужно принимать во внимание область техники в

целом. Также имеет значение степень исключения возможности использования. Упоминание, в котором отражается основное преимущество одного способа перед другим без фактической критики, дискредитации альтернатив (-ы) или рекомендации не использовать ее (их), не исключает возможности использования таких альтернатив. Понимание причин комбинирования или отказа от комбинирования может исходить из знаний, навыков и творческого потенциала лица, имеющего среднюю квалификацию в данной области.

Суд также ссылается на дело KSR, утверждая, что, заявляя о мотивации для комбинирования двух упоминаний, соответствующая сторона должна также доказать, что успех такой комбинации ожидается с разумной степенью вероятности. При отсутствии «ожидания успеха» с разумной степенью вероятности комбинация не может быть признана очевидной. KSR, 550 U.S. стр. 421. Далее, если есть причины полагать, что лицо, имеющее среднюю квалификацию в данной области, применило или не применило бы комбинацию, то они относятся к фактическим определениям, которые должны быть приняты во внимание. Как только выяснены все значимые факты, окончательное судебное определение предусматривает оценку фактических доводов с целью заключить, могла быть заявленная комбинация очевидна лицу, имеющему среднюю квалификацию в данной области, или нет. BRP не смогла убедить Федеральный окружной суд, что разумные присяжные могли бы прийти к заключению, что лицо, имеющее среднюю квалификацию, могло бы иметь мотивацию для комбинирования двух существующих систем, только в том случае, если бы они не сконцентрировалась на доказательствах в поддержку приведенных ими фактических доводов.