

### **К вопросу о стандартах подачи исков**

В недавно вынесенном решении Федеральный округ предоставил некоторые дополнительные сведения о стандартах подачи исков по прямым или косвенным нарушениям патентных прав (*Lifetime Industries, Inc. по делу против Trim-Lok, Inc.*, 2017-1096 [Фед. окр. от 7 сент. 2017 г]).

Компания Lifetime обратилась в суд с иском против компании Trim-Lok в Северном округе штата Индиана за прямое и косвенное нарушение прав на патент США под номером 6966590 (патент 590). Патент 590 относится к уплотнителю, используемому для выдвижных комнат жилых автофургонов.

Компания Trim-Lok подала ходатайство в окружной суд о прекращении дела на том основании, что в жалобе Lifetime был неправильно идентифицирован обвиняемый продукт и сам иск по прямому или косвенному нарушению был подан неправильно. Окружной суд согласился с этим и вынес определение, что компания Lifetime ненадлежащим образом обосновала свой иск. Lifetime подала апелляцию.

Федеральный округ рассмотрел апелляцию и признал обоснование прямого нарушения надлежащим. Притязания в отношении патента 590 требуют наличия как уплотнителя, так и жилого автофургона. Хотя Trim-Lok производит только уплотнитель, Lifetime обвинила агента Trim-Lok в прямом нарушении после того, как уплотнитель был использован в жилом автофургоне Forest River с целью протестировать соответствие уплотнителя для его продажи. Федеральный округ указал, что в случае комбинации факторов нарушением может являться не только коммерческое производство, но и ограниченное внутреннее производство и использование. Lifetime обвинила Trim-Lok в том, что агент Trim-Lok использовал уплотнитель для жилого автофургона и что в результате такой комбинации были нарушены права на патент 590, и тем самым предъявила обвинение Trim-Lok в прямом нарушении в соответствии с прецедентным правом, согласно которому сборка компонентов изобретения является действием, нарушающим права в отношении изобретения.

Федеральный округ также признал обоснование косвенных нарушений надлежащим. Окружной суд отклонил пункт обвинения в косвенном нарушении, выдвинутый Lifetime, на том основании, что компания не заявила «ни о каких фактах, из которых можно было сделать вывод о намерениях» и вместо этого выдвигала только беспочвенные обвинения. Но Федеральный округ установил, что Lifetime утверждала о знании прав на патент, в отношении которого она конкретно заявляла, что двое бывших сотрудников Lifetime были осведомлены о патенте и объеме изобретения на тот момент, когда они были приняты на работу в Trim-Lok. Федеральный округ также согласился с тем, что Lifetime убедительно обосновала намеренное нарушение прав со стороны Trim-Lok, поскольку Trim-Lok никогда не использовала и не продавала эти уплотнители до получения информации об изобретении, и что использование этих уплотнителей при любых обстоятельствах является нарушением. Что касается содействия нарушению, Федеральный округ подтвердил, что требуется только доказательство знания у ответчика, а не намерения. В конечном счете Федеральный округ пересмотрел решение окружного суда и признал обоснование иска Lifetime надлежащим.

На практике мнение Lifetime — повод еще раз проанализировать требования к подаче иска и все компоненты, необходимые для того, чтобы доказать факт нарушения, когда речь идет о сборке элементов оборудования нескольких сторон. При составлении иска стороны должны четко идентифицировать обвиняемые продукты. При подаче иска по косвенному нарушению следует обратить особое внимание на то, знал ли ответчик о патенте, а также кто совершил прямое нарушение и какова роли каждой стороны, если финальный элемент собирают несколько сторон.