

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА США МЕНЯЕТ 30-ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О
МЕСТЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ПАТЕНТНЫМ ИСКАМ

22 мая 2017 г. было принято долгожданное решение по делу *TC Heartland LLC* против *Kraft Foods Group Brands LLC*. Верховный Суд сузил положение о месте рассмотрения патентных исков, признав, что «корпорация, зарегистрированная в США, «проживает» только в штате ее регистрации». Данное решение накладывает ограничения на выбор выгодной юрисдикции при рассмотрении патентных исков и наносит большой удар на «тепличные условия» рассмотрения патентного спора в Восточном округе штата Техас.

Компания *Kraft Foods* подала иск о нарушении патентных прав компанией *TC Heartland* в штате Делавэр. *TC Heartland* предприняли попытку перенести место рассмотрения иска в штат Индиана, где она зарегистрирована, на основании того, что штат Делавэр не является соответствующей юрисдикцией. *TC Heartland* было отказано в удовлетворении требования со стороны окружного суда и федерального округа на основании того, что продукция компании *TC Heartland* реализовывалась в штате Делавэр, несмотря на тот факт, что 98% продукции *TC Heartland* продавались за пределами названного штата. *TC Heartland* подали апелляцию в Верховный суд.

Верховный суд принял единогласное решение в пользу компании *TC Heartland*, тем самым сломав 30-летнюю практику применения закона о месте рассмотрения патентных споров. Было отменено решение федерального окружного суда в деле *VE Holding Corp.* против *Johnson Gas Appliance Co.*, 917 F. 2D 1574 (1990 г.), а именно в отношении того, что местом рассмотрения иска о нарушении патентных прав является любой суд, в котором имеется «персональная юрисдикция», распространяющаяся на обвиняемую сторону. Краткая мотивировочная часть судебного решения, которая заняла 10 страниц, включает анализ истории положений о месте рассмотрения исков и поправок. В конечном счете оно признает предварительное решение Суда по делу *Fourco Glass Co.* против *Transmirra Products Corp.*, 353 U. S. 222, 226 (1957 г.) правильным. Корпорация, зарегистрированная в США, располагается только в штате своей регистрации.

Выбор выгодной юрисдикции, патентные тролли/не практикующие лица или Восточный округ штата Техас (где подано 35% всех исков о нарушении патентных прав) не упоминаются в решении, автором которого является судья Верховного суда Томас (Thomas). Согласно предыдущему закону, иск против обвиняемой стороны может быть предъявлен в любом округе, где были зафиксированы факты нарушения патентных прав. Это позволяло так называемым патентным троллям подавать иски в удобные для истцов суды, главным образом, в суды Восточного округа штата Техас. Данное решение будет иметь огромное влияние на количество патентных судебных исков, которые могут быть поданы в Восточном округе штата Техас. И наоборот, количество исков, поданных в округе Делавэр (популярный штат для регистрации компаний), будет увеличиваться. Следует также отметить, что это решение не затрагивает иностранные корпорации.

В связи с принятием этого решения в соответствии с § 1400(b), иск о нарушении патентных прав в настоящее время можно подать только в судебном округе, где обвиняемая сторона совершила

нарушение и где находится основное место ведения бизнеса. Последняя часть положения о месте рассмотрения патентных исков может означать всплеск случаев подачи исков о нарушении патентных прав против розничных торговцев, которые торгуют контрафактной продукцией, и основное место ведения бизнеса которых находится в Восточном округе Техаса.

В результате принятия данного решения география подачи исков о нарушении патентных прав значительно изменилась.