



Издательский дом
**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 2 / 2023



**30 / Вспомогательные
изобретения, создаваемые
искусственным интеллектом**

4 / ЗАРУБЕЖНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

16 / КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИС

45 / ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА



Издательский дом
**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 2 / 2023

Главный редактор:

Н.Б. Терентьева

E-mail: pravo@superpressa.ru

Ведущий редактор, корректор:

А.Л. Просветов

Компьютерная верстка, дизайн:

В.Ю. Прозоров

Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный ПИ № 77-15023. Учредитель – ООО «Издательский Дом «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ». Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по группе научных специальностей 5.2.1 – экономическая теория (экономические науки), 5.2.5 – мировая экономика (экономические науки) (дата включения: 01.02.2022).

ISSN 0201-7067

«ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. – под названием «Вопросы изобретательства»).

Периодичность – 6 выпусков в год.



www.superpressa.ru

АДРЕС ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ:

123022, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
ул. 1905 года, д. 10А,
стр. 1, этаж 6, офис 601
Тел.: +7 (495) 959-33-24
pravo@superpressa.ru
www.superpressa.ru

НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель:

ООО «Издательский Дом
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ»

ИНН 7705044507

КПП 770301001

Расчетный счет:

№ 40702810438300103205

Банк получателя:

ПАО Сбербанк России,
г. Москва

Кор. счет

№ 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКВЭД 58.14

ОКПО 40310029

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ:

РОСПЕЧАТЬ – 70161

ПРЕССА РОССИИ – 83778

ПОЧТА РОССИИ – 12844

Проблемы применения доктрины эквивалентов в России



А.В. Залесов
(г. Москва)
zalesov@azalesov.com

Судебная практика показывает, что вопросы эквивалентности не рассматриваются в спорах о действительности патентных прав, в отличие от споров о нарушении исключительного права. Автор – адвокат, патентный поверенный, к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «А.Залесов и партнеры» Алексей Владимирович Залесов – критически оценивает возможность применения устаревших нормативных актов для обоснования эквивалентности признаков, а также использование несоответствующих существу понятий признаков и условий. Рассмотрев общие существующие подходы к определению эквивалентных признаков, автор говорит о необходимости отнесения эквивалентности к вопросам права, а не факта. Далее в статье предлагаются критерии определения эквивалентных признаков с учетом технических правил и обстоятельств патентного спора.

Legal precedents show that the issues of equivalency are not considered in disputes on the validity of patenting rights, unlike in disputes on exclusive rights violations. The publication by A. Zalesov (Ph. D. in Law), a lawyer, a patenting attorney and a managing partner at “A.Zalesov and Partners” law firm, provides a critical analysis of the opportunity to use the outdated legal acts in order to justify the equivalency of attributes and the use of attributes and conditions that are not relevant of the essence of the issue in question. Reviewing the common existing approaches to defining equivalent attributes, the author states that equivalency should be treated as a question of law and not a fact. Then the author suggests the criteria for defining equivalent features considering technical rules and circumstances of the patenting dispute in question.

Ключевые слова:

патентное право, доктрина эквивалентов, нарушение исключительного права на изобретение, эквивалентность признаков, условия эквивалентности, принцип эстоппель.

Доктрина эквивалентов в патентном праве – это совокупность признанных в научном сообществе взглядов на то, как определять эквивалентность признаков, которыми охарактеризовано запатентованное изобретение, и признаков иных объектов, с которыми данное изобретение сопоставляется, сравнивается. Это необходимо для определения пределов охраны запатентованного изобретения и правильного установления границ патентной монополии на рынке.

Научно обоснованный подход к толкованию объема патентной охраны изобретения как технического решения всегда базируется на признанных доктринах патентного права. основополагающая и общепризнанная идея, положенная в основу правильно работающей патентной системы, состоит в том, что общество (в лице государственных органов) предоставляет и поддерживает (защищает всеми средствами закона) ограниченную во времени монополию патентообладателя на коммерческое использование запатентованного изобретения. Монополия предоставляется за раскрытие обществу (это происходит за счет публикации патентной заявки и самого патента) нового, неочевидного специалисту и промышленно применимого (то есть полезного) технического решения. После истечения срока патентной монополии такое неочевидное решение переходит во всеобщее достояние, в результате чего этим решением смогут безвозмездно пользоваться все члены

Keywords:

patenting law, doctrine of equivalents, infringement of an exclusive right for invention, equivalency of attributes, conditions of equivalency, the principle of estoppel.

общества. И так, патентная монополия (ограничивающая конкуренцию) предоставляется частному лицу обществом как вознаграждение именно за раскрытие неочевидного специалисту решения, то есть за то, что путем обычной инженерной работы создать невозможно. Это выгодно обществу именно ввиду того, что приобретается что-то, чего у общества не было, и что общество само (без изобретательского гения) создать не могло.

Запатентованное изобретение определено в формуле патента, где приведены существенные признаки изобретения, необходимые и достаточные для получения технического результата. Формула патента – это и есть то самое неочевидное специалисту техническое решение. Тот, кто применяет на практике данное решение путем его воплощения в реальном продукте или способе, считается использующим запатентованное изобретение. Вот почему для установления факта использования изобретения необходимо определить соотношение признаков формулы патента и признаков объекта материального мира (продукта или способа), в котором предположительно воплощено изобретение. Проблема словесного выражения технической сути достаточно сложна, поэтому сформулировать признак технического решения однозначно и во всей полноте не всегда возможно. Поэтому в патентном праве общепризнанным считается подход, согласно которому формально-ограничива-

ющее (буквальное) прочтение формулы не в полной мере отвечает принципам справедливого установления пределов патентной монополии. Ведь возможна ситуация, когда действительное значение признака выходит за рамки его буквального прочтения. Именно для определения действительного значения признака с учетом изобретательского замысла ученые пришли к необходимости при толковании формулы патента применять понятие «эквивалентный признак» (то есть технически равнозначный признак). Соответственно, чтобы сделать вывод о признаке как совпадающем (тождественном) или эквивалентном другому признаку, необходимо сравнить два объекта, охарактеризованных указанными признаками.

Целесообразно отметить, что развитие российского патентного законодательства в части применения доктрины эквивалентов прошло правильный путь от необоснованного расширения применения эквивалентов к более взвешенному подходу. Исторически после принятия части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) было установлено, что эквивалентность устанавливается как для оценки использования изобретения, так и для полезной модели. Но в дальнейшем был сделан правильный шаг, приведший к исключению из ст. 1358 ГК РФ возможности использовать эквивалентность для толкования значения признаков формулы полезной модели. Объяснение этого исключения состоит в том, что к патентоспособности полезной модели применяются менее строгие требования по сравнению с изобретением. Так, для получения охраны полезной модели достаточно лишь новизны, но не нужно изобретательского уровня (неочевидности специалисту), а потому широкое толкование признаков полезной модели как технического решения несправедливо.

Вторым обоснованным сокращением возможности применения эквивалентов в отечественном патентном праве было ограничение момента известности эквивалентов датой приоритета изобретения (в первой редакции ГК РФ была указана дата определения факта нарушения патента).

На практике сравнение изобретения как технического решения с иными объектами, описанными в уровне техники, осуществляется в ходе установления патентоспособности изобретения (при экспертизе заявки на выдачу патента или при оспаривании действительности выданного патента). Сравнение изобретения как некоего объема информации (совокупности признаков независимого пункта формулы) с данными, полученными путем исследования (измерений, наблюдений, химических проб и т. д.) о соответствующих признаках объекта материального мира осуществляется при установлении того, используется ли это изобретение в таком продукте или таком способе, введение в коммерческий оборот которых будет являться нарушением исключительного права на запатентованное изобретение. В настоящее время установление эквивалентности признаков, характеризующих изобретение согласно независимому пункту формулы, и признака, характеризующего реальный объект (предположительно подпадающего под объем охраны), осуществляется в ходе судебного спора о нарушении исключительного права. Это тот факт, который должен быть установлен судом для правильного разрешения спора.

Ссылка на возможность определения соотношения запатентованного изобретения (технического решения) и продукта или способа, то есть объекта материального мира, предположительно подпадающего

под объем правовой охраны изобретения исходя из признаков независимого пункта формулы или эквивалентных признаков, приведена в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Закон констатирует, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Из нормативного утверждения в отношении эквивалентности признаков можно вынести лишь один постулат – она определяется на дату приоритета изобретения. Это связано с тем, что в патентоведении укрепилось мнение, что применение доктрины эквивалентов призвано не расширить объем охраны изобретения, а избежать буквального толкования признака формулы, что может привести к неоправданному ограничительному толкованию того, что имелось в виду при патентовании технического решения в качестве изобретения. Именно поэтому в конструкцию закона включен фактически ограничивающий критерий: дата, на которую нужно подтвердить эквивалентность, устанавливается как приоритет изобретения по патенту. В то же время очевидно, что некоторые эквивалентные технические решения в отношении определенных признаков могут быть опубликованы после даты приоритета, при этом они не станут «менее эквивалентными».

Ограничение закона на установление эквивалентных признаков изобретения датой приоритета изобретения не просто направлено на недопустимость чрезмерно широкого толкования объема охраны

изобретения по формуле, но и преследует иную цель, прямо вытекающую из сущности патентной системы. Этот предел толкования указывает на то, что в объем охраны технического решения точно не могут включаться такие варианты решений, которые не могли предполагаться изобретателем на момент создания его изобретения. Иными словами, то, что не было известно на дату приоритета в уровне техники и не описано в самой патентной заявке, не может включаться в объем созданного изобретателем неочевидного технического решения. В противном случае патентом бы охранялось то, чего изобретатель не мог иметь в виду, создавая свое техническое решение.

Помимо вышеуказанного прямого ограничения для даты определения эквивалентности, закон никак не определяет понятие эквивалентного признака и то, как устанавливать этот признак. Более того, в гражданском праве и в области технического регулирования отсутствуют какие-либо действующие нормативные акты, которые позволили бы дать нормативное определение эквивалентности технических признаков.

Поскольку слово «эквивалентность» не упомянуто в действующем российском патентном праве в отношении условий патентоспособности, вопросы эквивалентности признаков никогда напрямую не рассматриваются в спорах о действительности патентных прав (когда устанавливается или проверяется объем охраны). Ни при оспаривании новизны, ни при оспаривании отсутствия изобретательского уровня понятие эквивалентности признаков не исследуется. Необходимо отметить, что в отечественной истории – в советском патентном праве, – да и во многих современных иностранных патентных системах, вопросы

эквивалентности рассматриваются и при установлении патентоспособности.

Обзор судебных решений арбитражных судов по патентным спорам за пять лет показал, что установление эквивалентности признаков считается в судебном споре вопросом факта и устанавливается во многом исходя из письменного доказательства – заключения экспертизы или заключения специалиста. Суды либо соглашаются с выводами об эквивалентности признаков, либо – при несогласии – назначают повторную экспертизу. Иногда в решении суда воспроизводятся части из заключения эксперта/специалиста в отношении эквивалентности признаков. Сами российские арбитражные суды никогда не устанавливают эквивалентность (например, исходя из совокупности иных доказательств по делу).

Обоснование эквивалентности в судебных спорах часто основывается на абсолютно устаревших нормативных документах, которые не имеют юридической силы: это Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений № ЭЗ-2-74 от 13 декабря 1973 года [1] (далее – Инструкция по экспертизе изобретений) и Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения от 15 января 1974 года [2] (далее – Инструкция о выплате вознаграждения). По мнению ряда уважаемых специалистов (например, В.Ю. Джермакяна [3]), применение этих инструкций не запрещено законом. Думается, что данные нормативные документы применяют исходя из сформировавшегося обыкновения в патентных спорах, а не руководствуясь указаниями в законе. Все это выглядит необоснованным и даже странным.

В Инструкции по экспертизе изобретений дается определение эквивалентности признаков при установлении патентоспособности заявленного объекта.

Но, как отмечалось выше, сегодня эквивалентные признаки при проверке патентоспособности (новизны или изобретательского уровня) не учитываются, поэтому правомерность применения указанной инструкции для установления эквивалентности в других правоотношениях вызывает сомнения. Согласно п. 6.03 Инструкции по экспертизе изобретений эквивалентными называются признаки, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, то есть признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или материалу). Кроме того, эквивалентность признаков определяется тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительные полезные качества или существенные преимущества перед аналогом.

Несколько более близкой по предмету регулирования можно считать Инструкцию о выплате вознаграждения. Но все же установление факта использования для изобретения по авторскому свидетельству, когда патентоспособность этого изобретения определялась условием «существенная новизна» (такой критерий сейчас в законе отсутствует), вызывает сомнения. Более того, очевидно, что рассматриваемая инструкция не касалась вопросов нарушения исключительных прав по патентам в советские годы (в СССР патенты выдавались и иностранным лицам). В п. 24 данной инструкции описаны случаи, когда изобретение, охраняемое авторским свидетельством, считается использованным

в выпускаемой советским предприятием продукции (или в осуществляемом промышленном способе). Так, согласно абз. четвертому п. 24 Инструкции о выплате вознаграждения, изобретение считается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). При этом эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность данного изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.

То есть для признания эквивалентности признаков требуется соблюдение следующих условий:

- неизменность сущности изобретения;
- достижение идентичного результата;
- заменяемые средства считаются равноценными;
- эти средства известны в данной области.

Однако такое определение внутренне противоречиво, включает новые неопределенные понятия, а потому не дает возможности его применить, следуя законам логики.

В частности, неизменность сущности изобретения, с учетом того, что под сущностью понимают совокупность существенных признаков, означает не эквивалентность, а тождество. Если совокупность признаков неизменна, то и все признаки совпадают, то есть изобретение и описание спорного объекта идентичны. Очевидно, что идентичные признаки не являются эквивалентными.

Кроме того, по мнению автора настоящей статьи, утверждение о том, что для эквивалентности заменяемые средства должны быть равноценными, является использованием другого неопределенного понятия в определении. Строго говоря, «равноценное средство» и «эквивалентное средство» – это синонимы или, во всяком случае, оттенки смысла (если не понимать под равноценностью денежную стоимость, конечно).

Если убрать невыполнимое условие (о неизменности сущности) и тавтологическое условие (о равноценности эквивалентов), то остается два условия эквивалентности: 1) средства позволяют достигать идентичный результат и 2) средства известны в данной области. Именно ввиду недостатков данного определения опытные судебные эксперты предпочитают ссылаться на положения Инструкции по экспертизе изобретений (применимость которой сомнительно нормативна, так как она относится к определению патентоспособности), где присутствуют более понятные и, главное, более просто демонстрируемые условия эквивалентных признаков. Согласно данной инструкции эквивалентными являются признаки:

- совпадающие по выполняемой функции;
- совпадающие по достигаемому результату;
- взаимозаменяемые;
- не дающие дополнительных полезных качеств.

Автор считает правильным тезис о том, что эквивалентность признака не является вопросом простого факта, который может быть объективно установлен,

например, экспертом или специалистом. Эквивалентность – это вопрос права с учетом ряда объективных фактов и субъективных моментов отношения к этому вопросу самого патентообладателя и предполагаемого нарушителя. Представляется, что суждение об эквивалентности должно выноситься судом, исходя из всей совокупности доказательств, в том числе указывающих на отношение к данному признаку на стадии экспертизы изобретения при выдаче патента, а также на стадии оспаривания действительности патента. Данное утверждение основывается на верном тезисе, что объемы охраны изобретения по патенту в вопросах действительности патента и нарушения патента являются идентичными.

Правильно функционирующая патентная система должна четко пресекать возможности правообладателя использовать в свою пользу рассмотрение спора о нарушении и действительности патента в разных процессах, толкуя по-разному объем правовой охраны изобретения. И именно в этом состоит правовой принцип «эстоппель», не допускающий противоречивого поведения стороны в судебном споре. Эстоппель представляет собой принцип гражданского процесса, вытекающий из недопустимости злоупотребления процессуальными правами. Этот принцип постепенно входит в отечественную судебную практику в патентных спорах в качестве регулятора, пресекающего расширительное толкование формулы изобретения, то есть установление факта использования изобретения [4, 5]. Именно применение эстоппеля является соотношением вопроса права с вопросом факта, где оцениваются якобы сугубо материально-технические признаки изобретения и соответствующего материального объекта, в котором изобре-

тение предположительно воплощено или, как указано в законе, использовано.

Следует полагать, что формально-механическое разделение вопросов факта и права в патентных спорах, в частности при определении наличия или отсутствия использования запатентованного изобретения, в том числе суждение об эквивалентности, не является правильным, поэтому постепенно такое разделение будет сведено к минимуму. Корректным представляется подход, при котором любые суждения в патентных спорах об использовании охраняемого изобретения получаются путем оценки результатов фактических экспертных исследований спорного объекта с соотношением их с формулой изобретения, когда само ее толкование уже является правовой оценкой. Иными словами, толкование формулы изобретения должно осуществляться не только исходя из совокупности фактов (включая поведение патентообладателя), но и с позиций права и справедливости, как бы пафосно это ни звучало. Такой интегральный подход позволит минимизировать практику злоупотребления патентом, которая достаточно распространена в патентных спорах в нашей стране.

С учетом изложенного можно утверждать, что классического разделения на вопросы факта и права в патентных спорах, в частности, при определении эквивалентности признаков и иных обстоятельств использования запатентованного изобретения, объективно не существует, и эти категории оказываются в значительной степени взаимно дополняющими. ♦

ЛИТЕРАТУРА:

1. Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений № ЭЗ-2-74 (утв. председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13.12.1973). Москва: ВНИИПИ, 1984.
2. Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения (утв. председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 15.01.1974) // Законодательство СССР по изобретательству. Т. 2. Москва: Госкомизобретений, 1981.
3. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (4-е издание, переработанное и дополненное) // СПС «Гарант».
4. Еременко В.И. Особенности применения теории эквивалентов в государствах – участниках Евразийской патентной конвенции // Законодательство и экономика. 2011. № 11.
4. Ворожевич А.С. Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения // Закон. 2020. № 4. С. 88–106.



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

от А до Я®

WWW.AZALESOV.RU



123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, оф. 535
+7 495 781 60 80