

# Доктрина эквивалентов в патентном праве: право и техника

■ **В.А.МЕЩЕРЯКОВ** – главный советник юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, MeshcheryakovV@gorodissky.com)

**Может показаться странным, что «долевое участие» этих двух составляющих частей (право и техника), определяющих содержание понятия «доктрина эквивалентов в патентном праве» как системный комплекс правовых и технических аспектов, применяемый при установлении факта использования запатентованного изобретения в материальном объекте, продолжает оставаться дискуссионным. Однако почему это происходит – вопрос, на который отвечает автор статьи.**



Еще в период СССР были детально нормативно определены условия признания признаков изобретения эквивалентными. При

этом, несмотря на то, что эти нормативные акты СССР в Российской Федерации юридически считаются не действующими, предусмотренные ими условия признания признаков эквивалентными продолжают использоваться и сегодня в правоприменительной

практике. У специалистов давно сложилось понимание, что этот системный комплекс может быть профессионально грамотно использован только при условии адекватного применения «права и техники». Тем не менее уже на протяжении многих десятилетий у нас в стране периодически возникают публичные дискуссии на эту тему. Одной из последних таких публикаций является статья докт. юрид. наук Э.П.Гаврилова «О доктрине эквивалентов», опубликованная в журнале «Патентный поверенный» № 6/2022<sup>1</sup>.

Главный вывод этой статьи сформулирован в аннотации к ней редакцией журнала: *«Автор доказывает, что*

<sup>1</sup> Гаврилов Э.П. О доктрине эквивалентов// Патентный поверенный. 2022. № 6. С. 40–42.



*доктрина эквивалентов не относится к сфере права». Более детально этот вывод сформулирован самим автором: «Автор настоящей статьи пришел к выводу о том, что отвечать на вопрос, является ли замена эквивалентной, должен не юрист, а специалист – эксперт другой специальности. В патентном праве ответить на этот вопрос может только эксперт – инженер, техник».*

Этот вывод представляется бесспорным при условии, что «эксперт-техник» дает оценку только техническим аспектам системы «право – техника», но делает это в точном соответствии с ее правовыми аспектами (действующими нормами материального права, определяющими методологические подходы к оценке эквивалентности признаков). А для соблюдения данного условия нужно, чтобы правовые аспекты этой системы были полностью нормативно урегулированы и не нуждались в выработке тех или иных правовых позиций по их применению.

В статье Э.П.Гаврилова отмечается: *«Сегодня доктрина эквивалентов упоминается в ст. 1358 ГК РФ. Однако эта статья не содержит цели, значения и предназначения доктрины эквивалентов, что следовало бы отразить в ГК РФ».*

Действительно, действующая нормативно-правовая база относительно указанной доктрины содержит только положения п. 3 ст. 1358 ГК РФ: *«Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содер-*

*жащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».* То есть доктрина эквивалентов как таковая упомянута только в указанном пункте ГК РФ и только как подлежащая применению в спорах о нарушении патента.

В статье Э.П.Гаврилова также говорится: *«Опыт свидетельствует о том, что некоторые важные моменты, связанные с доктриной эквивалентов, были отражены в подзаконных актах СССР 1974 г., а в действующем законодательстве их нет».*

*Однако эти подзаконные нормативные акты касаются не нарушения прав, а выплаты вознаграждения за внедрение изобретений. Кроме того, подзаконные акты 1974 г. относятся к изобретательскому, а не патентному праву. Вместе с тем несомненно, что многое содержащееся в подзаконных нормативных советских актах 1974 г. должно быть включено в действующее патентное законодательство».*

Далее в рассматриваемой статье приведен главный вывод, побудивший автора настоящей статьи откликнуться на нее: *«Кто должен отвечать на вопрос: является ли эквивалентной замена одного признака на другой? На этот вопрос должен отвечать не юрист, как уже отмечалось, а специалист – эксперт другой отрасли науки. Поэтому попытки ответить на этот вопрос, которые предпринимались юристами, меня не убеждают, поскольку такой ответ необходимо обосновывать не юридиче-*



*скими, а техническими принципами».*

Теоретически этот вывод, как уже отмечалось, является бесспорным по принципу: «*Богу – Богово, а кесарю – кесарево*». Однако на практике, в отсутствие нормативного-правового урегулирования комплекса методологических (правовых) подходов к применению указанной доктрины, которая только упомянута в ГК РФ, дела обстоят иначе. Эти подходы могут быть самыми разнообразными именно применительно к патентному праву. В сложившейся к настоящему времени судебной практике применения данной доктрины традиционным является назначение судом экспертизы с привлечением специалистов в соответствующих областях техники (что в общем, безусловно, правильно), но при этом с постановкой перед экспертом вопроса, содержание которого повторяет приведенные выше положения п. 3 ст. 1358 ГК РФ.

Содержание вопроса, сформулированного судом таким образом, в действительности относится не только к технике, но и к праву. На судебного эксперта таким вопросом возлагается обязанность определить, каким методологическим способом необходимо оценить эквивалентность признаков. При этом в случаях, когда эксперт к тому же не осведомлен о методологических подходах к оценке эквивалентности признаков, определенных еще в СССР, либо только слышан о них, но не знает, как их применять и правомерно ли их вообще применять, поскольку они не считаются нормативно установленными в Российской Федерации, выводы его могут быть самыми непредсказуемыми. Что и

подтверждается правоприменительной практикой.

Вместе с тем следует отметить не вполне корректное мнение, высказанное в статье Э.П.Гаврилова: «*Однако эти подзаконные нормативные акты касаются не нарушения прав, а выплаты вознаграждения за внедрение изобретений. Кроме того, подзаконные акты 1974 г. относятся к изобретательскому, а не патентному праву*».

В действительности в СССР действовали три нормативных правовых акта, регулирующих методологические подходы к оценке эквивалентности признаков: при оценке новизны изобретения в процессе экспертизы заявок на изобретения; при установлении факта использования изобретения для выплаты вознаграждения автору изобретения; при проверке патентной чистоты, в том числе при нарушении патента на изобретение. При этом каждый из этих актов предусматривал во многом сходные, но определенным образом отличающиеся методологические подходы к оценке эквивалентности признаков. Ссылки на эти нормативные правовые акты и детальное сравнение содержащихся в них методологических подходов подробно изложены в моей статье<sup>2</sup>, на которую дана ссылка в статье Э.П.Гаврилова.

Именно по этим, в частности, причинам специалисты продолжают публичную дискуссию по неурегулированным правовым подходам к при-

<sup>2</sup> Мещеряков В.А. Доктрина эквивалентов: в поисках методологии. Часть I///Патентный поверенный. 2019. № 3. С. 27; Часть II///Там же. № 4. С. 14.



менению доктрины эквивалентов в процессе рассмотрения споров о нарушении патентов на изобретения. В отсутствие нормативно-правового урегулирования этих подходов правоприменительная практика в нашем Отечестве продолжает оставаться неединообразной, профессионально непредсказуемой, а в целом неудовлетворительной. В этой части отметим только наиболее важные и систематически встречающиеся на практике обстоятельства, которые подтверждают необходимость нормативного урегулирования применения доктрины эквивалентов в патентном праве.

В основе понятия «технические эквиваленты» даже в общетехническом смысле лежат два условия: взаимозаменяемость признаков и их равноценность, исходя из обеспечения ими результатов. Даже к первому из указанных условий применительно к патентному праву необходимо толкование: что означает взаимозаменяемость признаков? На практике взаимозаменяемость толкуется как выполнение признаками одних и тех же функций. Но даже и в этих тривиальных для специалистов обстоятельствах могут возникнуть сложности.

На этот счет в статье Э.П.Гаврилова приведен не совсем корректный, но при этом замечательный вывод: *«Доктрина эквивалентов применяется только в случаях, когда формула изобретения составлена без участия эксперта-специалиста. Если она составлена при участии хотя бы одного эксперта-специалиста, доктрина эквивалентов неприменима. Это правило основано на том, что эксперт-специалист сам дол-*

*жен указать в формуле изобретения все эквиваленты».*

Действительно, составление формулы изобретения не ремесло, а по сути искусство. При ее составлении необходимо применять те же логические приемы, что и при оценке патентоспособности изобретения. Моя практика работы в Госкомизобретений и затем в Роспатенте убедительно подтверждает это, как и то, что патентный эксперт не способен профессионально грамотно оценить патентоспособность изобретения, если не владеет логическими правилами составления формулы изобретения.

На этот счет можно привести множество экзотических примеров из практики. Одним из типичных примеров некорректного составления независимого пункта формулы изобретения может служить следующий тривиальный модельный случай ее составления. Независимый пункт формулы изобретения содержит признаки устройства: *«Деталь «а» снабжена выступом, который выполнен с резьбовым каналом, а деталь «b» имеет выступ, на наружной поверхности которого выполнена ответная резьба».* Ну, и как тут – без указания на функцию этих признаков – сравнивать их с признаками прототипа при оценке новизны изобретения или с признаками конкретного устройства при рассмотрении спора о нарушении патента и при этом определять эквивалентность этих признаков изобретения с признаками устройства?

На самом деле эти признаки характеризуют конкретное выполнение резьбового (в данном случае резьбового) соединения двух указанных



деталей «а» и «б». То есть формула составлена с нарушением логики, основанной на необходимости структурирования признаков по принципу: от общего к частному, в данном случае – от рода к виду. При этом, если степень сходства (близости) этого изобретения с наиболее близким аналогом (прототипом) позволяет оставить в независимом пункте формулы только обобщенный признак (разъемное соединение) в качестве отличительного, то признаки независимого пункта следовало бы сформулировать так: *«Детали «а» и «б» соединены разъемным соединением»*. А видовые признаки этого родового понятия включить в зависимый пункт. И только если прототип также включает разъемное соединение указанных деталей, но выполненное иным образом, видовые признаки этого родового понятия необходимо включить в независимый пункт в качестве отличительных наряду с родовым, характеризующим разъемную связь указанных деталей.

В первом из приведенных вариантов нет необходимости применять доктрину эквивалентов, поскольку указанный родовой признак обобщен до уровня выполняемой им функции (разъемного соединения), поэтому объем его содержания включает любые разъемные соединения. Необходимость применения доктрины эквивалентов возникает только во втором варианте относительно указанных видовых признаков, характеризующих конкретное выполнение разъемного соединения этих деталей. И такое структурное формулирование указанных признаков делает однозначно понятным, что данные видовые признаки

взаимозаменяемы, поскольку выполняют одну и ту же функцию разъемного соединения, и далее нужно переходить к оценке их равноценности, исходя из обеспечиваемых ими результатов.

Если формула составлена с нарушением указанных правил логики, как это описано в первом модельном примере, то патентному эксперту, оценивающему патентоспособность изобретения, как и судебному эксперту, оценивающему использование изобретения в материальном объекте, необходимо провести указанные логические преобразования. И если судебный эксперт не знает об этом и не владеет таким инструментом, то сами представляете, какие выводы о нарушении патента он может сделать, утверждая, например, что выступ на детали «а» по изобретению не эквивалентен либо эквивалентен какому-нибудь выступу, также имеющемуся на детали «а» применяемого устройства, но при этом указанные выступления не имеют никакого отношения к разъемному соединению данных деталей.

Но это только одна сторона вопроса об эквивалентности. Наиболее сложные и неоднозначно решаемые проблемы возникают именно на этапе оценки равноценности сходных (отличающихся по конкретному выполнению) признаков изобретения и применяемого объекта.

Сложившаяся в Российской Федерации правоприменительная практика, как уже отмечалось, основана на применении условия равноценности признаков, предусмотренного тремя упомянутыми нормативными правовыми актами СССР. Данное условие



заключается в обеспечении этими признаками (в составе совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения) одних и тех же технических результатов.

Однако из законов природы объектов материального мира следует, что два не идентичных материальных предмета не могут характеризоваться одной и той же совокупностью их свойств (а технические результаты и есть проявление свойств материальных объектов как технических эффектов). То есть доктрина эквивалентов в случае применения указанного условия равноценности признаков в принципе не применима, поскольку противоречит законам природы. Чтобы исключить это противоречие в правоприменительной практике, совпадение технических результатов толкуется не как их идентичное совпадение, а совпадение по существу (как результаты, имеющие несущественные различия). При этом остаются неопределенными границы несущественности различий сравниваемых технических результатов.

Такое толкование данного условия равноценности признаков определило произвольное обоснование судебными экспертами своих выводов о равноценности или неравноценности признаков, исходя из того, что всегда можно найти какие-то различия в результатах и доказывать их существенность либо не усмотреть таких различий. Собственно говоря, на этом в большинстве случаев и основана известная точка зрения на то, что спор о нарушении патента на изобретение выигрывает сторона, чья кандидатура принята судом в качестве эксперта.

Специалистам эта проблема известна. Но до сих пор в публикациях вяло продолжают споры специалистов о приемлемом урегулировании этой проблемы: как определить условие равноценности сходных признаков, чтобы избежать как требования полного совпадения обеспечиваемых ими результатов, так и субъективной оценки несущественного различия этих результатов, и разработать простой для понимания и однозначный для применения подход к оценке соответствия данному условию?

Сравним различные предложения на этот счет, в том числе и предложение, приведенное в моей вышеназванной статье. Предлагаемый мной вариант основан на давно известном, системно проработанном и единообразно применяемом в практике патентной экспертизы Роспатента и Суда по интеллектуальным правам методологическом подходе, использованном при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», в рамках которого исследуется известность влияния отличительных признаков изобретения на обеспечиваемый изобретением технический результат.

Как известно, данный подход предусматривает не полное совпадение результатов, обеспечиваемых изобретением за счет отличительных признаков, и результатов, обеспечиваемых известными из уровня техники решениями за счет таких же признаков, а только известность влияния этих признаков на результаты, которые обеспечиваются изобретением. Влияние признаков на результат является фактическим обстоятельством.



ством, которое либо есть, либо нет, то есть оно не характеризуется количественным значением, как при сравнении технических результатов.

Кроме того, при применении этого подхода для оценки эквивалентности взаимозаменяемых признаков в случае, когда заменяются признаки формулы изобретения, отличающие его от прототипа, приводимые патентообладателем доказательства эквивалентности таких признаков и известности их эквивалентности до приоритета запатентованного изобретения, как правило, доказывают и несоответствие данного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Указанное обстоятельство должно объективно учитываться патентообладателем при принятии решения о целесообразности предъявления соответствующих требований к лицам, использующим его изобретение не в идентичной, а только в эквивалентной форме, как риск успешного возбуждения этими лицами ответных мер по признанию патента недействительным.

Еще одним неурегулированным и принципиально важным является вопрос: можно ли считать равноценными любые взаимозаменяемые признаки (совпадающие по выполняемой функции) при условии влияния их на одни и те же результаты либо ограничить их только теми, которые достигают этих результатов одним и тем же путем? Детали данной проблемы также подробно рассмотрены в моей упомянутой статье.

Неурегулированным остается и вопрос: какие технические результаты при оценке равноценности при-

знаков допустимо учитывать? Только те, которые раскрыты в описании изобретения (как это применяется не в соответствии с нормами права, а в соответствии с правовой позицией президиума Суда по интеллектуальным правам в процессе рассмотрения споров о действительности патента на изобретение), приведены как дополнительные результаты при условии, что они связаны с раскрытыми в описании изобретения (как это установлено ГК РФ применительно к процессу экспертизы заявки на изобретение), либо как любые объективно обеспечиваемые изобретением результаты, выявленные патентообладателем?

Этим не ограничивается весьма объемный перечень реальных проблем, обусловленных отсутствием нормативно-правового урегулирования методологии доктрины эквивалентов и ее применения. Есть и другие проблемы.

**Первая.** Допустимо ли применять доктрину эквивалентов в случае, если ее применение приводит к расширению объема правовой охраны изобретения, включающему решения, известные из предшествующего уровня техники? Здравый смысл, основанный на понимании фундаментального предназначения предоставления исключительного права на изобретение только при условии, что оно не известно из уровня техники, подсказывает, что в указанном случае доктрина эквивалентности не подлежит применению. Однако такое прямо сформулированное ограничение отечественное законодательство не предусматривает. Правоприменительная практика в этой части неустойчива. Такие фунда-



ментальные правовые проблемы следует урегулировать не правовыми позициями, а нормативно.

**Вторая.** Допустимо ли в процессе оспаривания действительности патента на изобретение в административном порядке применять факт эквивалентности признаков и известности их эквивалентности, установленный судом при рассмотрении спора о нарушении этого же патента, если данный факт подтверждает известность влияния соответствующего признака на технический результат, обеспечиваемый спорным изобретением, как доказательство его несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень»? Или, наоборот, допустимо ли учитывать приведенные патентообладателем в споре о действительности патента доказательства неизвестности влияния отличительных признаков изобретения по патенту на обеспечение технического результата, обеспечиваемого этим изобретением, в случаях, когда эти доказательства опровергают доводы патентообладателя об эквивалентности соответствующих признаков изобретения и применяемого материального объекта в споре о нарушении патента? Учет таких обстоятельств пресекает недобросовестное поведение патентообладателя, когда в споре о нарушении патента он приводит доводы, подтверждающие эквивалентность признаков, а в споре о действительности патента – доводы, подтверждающие обратное.

Складывающаяся практика, как правило, пресекает такую форму недобросовестного поведения патентообладателя на основе применения

принципа эстоппель. Однако для более уверенного и единообразно применяемого подхода в этой части было бы желательным закрепить данный подход нормативно, поскольку отечественная система права все-таки не является прецедентной, несмотря на существующий объективный процесс конвергенции (взаимопроникновения) прецедентной системы права и системы, в которой источником права является закон.

**Третья.** Толкование судами условия «известность эквивалентности признаков», предусмотренного п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Прежде всего отметим, что в ряде случаев исковое заявление о нарушении патента на изобретение вообще не содержит доказательств известности эквивалентности признаков. В таких случаях суд, не обращая внимания на это обстоятельство, ставит вопросы перед судебным экспертом об использовании изобретения в материальном объекте, незаконно перекладывая обязанность доказывания этого фактического обстоятельства с истца на эксперта. Понятно, что эксперт в этой ситуации может действовать любым произвольным образом, включая представление своего заключения с выводом о том, что им не найдено таких доказательств, в том числе и в случае, когда предшествующий уровень техники их содержит. Ну, что тут поделаешь? Искал, но не нашел. А может и найти такие доказательства, если очень захочет (есть мотивация).

Кроме того, из практики известны случаи, когда суд признает известность эквивалентности признаков, исходя из понимания того, что при-



знание эквивалентности признаков доказывает и известность их эквивалентности. Объективно известность эквивалентности может быть доказана на основе общепризнанных законов о природе объектов материального мира или опубликованных до приоритета запатентованного изобретения источников, раскрывающих свойства конкретных материальных объектов, включая случаи прямого вывода об эквивалентности признаков, а также на основе физических экспериментов.

Все эти, а также и другие проблемы применения доктрины эквивалентов в спорах о нарушении патентов на изобретения объективно подтверждают, что основными проблемами неудовлетворительного состояния в нашем Отечестве рассмотрения споров о нарушении патентов на изобретения являются не только проблемы профессионального уровня судебных экспертов (что, как и во всех областях деятельности человека, имеет место), а в первую очередь отсутствие системного нормативно-правового урегулирования методологических подходов к применению доктрины эквивалентов, о необходимости применения которой в спорах о нарушениях патентов на изобретения лишь упомянуто в ГК РФ.

К настоящему времени никто из представителей федеральных органов исполнительной власти, как и судебных органов, не возложил на себя ответственность за разработку предложений по внесению в российское законодательство соответствующих изменений и дополнений, регулирующих перечисленный в статье комплекс неурегулированных проблем.

Как уже отмечалось, эти проблемы лишь публично обсуждаются специалистами в средствах массовой информации, а также на различных конференциях и семинарах. Интересны методические рекомендации Российской национальной группы Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), относящиеся к доктрине эквивалентов, которые ранее были разработаны и опубликованы, а также разрабатываются этой организацией в настоящее время.

Однако предложения, формируемые в рамках всех указанных площадок, не только не рассматриваются в качестве изменений и дополнений в российское законодательство, но, как правило, даже не применяются в правоприменительной практике. Поэтому представляется наиболее оптимальным организовать процесс разработки указанных предложений на базе научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам с привлечением всех специалистов, имеющих прямое или косвенное отношение к данной проблематике, включая представителей Роспатента и патентных поверенных, а также иных специалистов, участвующих в спорах о нарушении патентов на изобретения.

### Список литературы

1. Гаврилов Э.П. *О доктрине эквивалентов*//Патентный поверенный. 2022. № 6.
2. Мещеряков В.А. *Доктрина эквивалентов: в поисках методологии. Части I, II*//Патентный поверенный. 2019. № 3, 4.

