

Судебная экспертиза объектов промышленной собственности в Российской Федерации

■ **С.А. ДОРОФЕЕВ** – партнер, начальник отдела механики юридической фирмы «Городисский и партнеры», российский и евразийский патентный поверенный (Москва, DorofeevS@gorodissky.com)

Автор анализирует проблему, вынесенную в заголовок статьи.



Как и во многих других странах, в Российской Федерации на этапе подготовки иска о нарушении патентных прав на объект промышленной собственности патентообладатель стремится получить

мнение квалифицированного в технической и патентной областях специалиста относительно использования запатентованного изобретения предполагаемым нарушителем. Ожидается, что такой специалист, который обычно является патентным поверенным, в начале длинной истории судебных разбирательств о нарушении установит на основе имеющихся доказательств, присутствует ли каждый признак независи-

мого пункта формулы изобретения/полезной модели в продукте или способе, коммерчески используемом предполагаемым нарушителем. Заключение, подтверждающее использование объекта промышленной собственности, обычно сопровождает судебный иск в качестве доказательства факта использования изобретения/полезной модели истца ответчиком.

Затем начинается судебный процесс. Иногда ответчик не отрицает факт использования и, например, заключает лицензионное соглашение с патентообладателем. Однако в большинстве случаев ответчик защищается, представляя технические аргументы о неиспользовании.

Поскольку, как правило, судьи не обладают достаточными техническими знаниями для установления факта использования изобретения/полезной модели путем собственного исследования, назначенная для этого судом экспертиза становится обычной стадией



почти во всех судебных процессах о нарушении патентных прав. Начальный этап включает выбор эксперта или нескольких экспертов, назначение отобранных экспертов и постановку вопросов, требующих экспертного заключения. Назначенный эксперт должен предоставить заключение, основанное на полном, непредвзятом и профессиональном рассмотрении поставленных вопросов, что в случаях нарушения патентных прав подразумевает изучение спорного продукта или способа по сравнению с запатентованным изобретением. Хотя заключение назначенного судом эксперта должно рассматриваться судьей вместе и наравне с другими доказательствами, мнение эксперта зачастую может сыграть решающую роль для окончательного решения суда, а также для судьбы всей судебной процедуры.

Привлечение судебных экспертов, имеющих соответствующую техническую подготовку, для оценки конкретных технологий чаще всего встречается в судебных разбирательствах о нарушении патентных прав. Однако можно отметить тенденцию получения экспертного мнения в судебных разбирательствах, относящихся к правомерности выдачи патента в части соответствия объекта промышленной собственности критериям новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости и связанной с последним достаточности раскрытия технического решения в материалах заявки.

Суд назначает судебную экспертизу по просьбе одной стороны или с согласия всех сторон. Приняв решение о проведении экспертизы, суд, как правило, просит стороны предложить кандидатуру эксперта, подготовить для него вопросы и внести на депозит суда

деньги для оплаты работы эксперта по подготовке заключения. В соответствии с этими подготовительными мероприятиями суд также в обязательном порядке определяет материалы и документы, которые в дальнейшем должен проанализировать назначенный эксперт.

Судебный эксперт может быть государственным или негосударственным. Под **государственным судебным экспертом** понимается сертифицированный специалист, который является сотрудником государственного органа судебной экспертизы и в чьи служебные обязанности входит проведение судебных экспертиз определенного вида. Государственные судебные эксперты обязаны проходить переаттестацию каждые пять лет для подтверждения своих навыков. Назначение государственных судебных экспертов по делам о нарушении патентных прав происходит довольно редко, гораздо чаще в делах о нарушениях участвуют негосударственные эксперты.

Негосударственный судебный эксперт, как правило, занят на основной работе или может быть самозанятым лицом. Для суда это не имеет существенного значения при условии, что такой эксперт обладает особыми специальными знаниями для проведения необходимой экспертизы. Прежде чем назначить негосударственного судебного эксперта, суд запрашивает и рассматривает информацию о его образовании, профессии, опыте, должности и т.д. для оценки их достаточности и соответствия задаче, поставленной перед экспертом.

Стороны могут выдвигать возражения против эксперта, основываясь на отсутствии у него необходимых знаний или навыков в области экспертизы или на предполагаемой предвзятости



или заинтересованности эксперта. Они могут потребовать присутствия своих представителей в процессе проведения экспертизы. Если это не препятствует нормальной деятельности эксперта, суд в своем уведомлении об экспертизе просит эксперта сообщить сторонам о месте и времени проведения экспертизы. Стороны не имеют права давать эксперту устные или письменные объяснения, например, содержащие фактическую или юридическую информацию. Кроме того, они никоим образом не должны предоставлять эксперту какие-либо материалы и документы, выходящие за рамки определенных судом материалов.

Хотя в компетенцию судьи входит выбор эксперта для конкретного дела по своему собственному усмотрению, как правило, эксперты назначаются из числа кандидатов, предложенных сторонами. Поэтому каждая вовлеченная сторона должна уделять особое внимание выбору наиболее подходящего кандидата в эксперты. Мы рекомендуем тщательно проверять любого кандидата, так как предложенный вариант не всегда может быть идеальным.

Чтобы решить поставленную задачу, потребуется специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в соответствующей области техники. Желательно, чтобы он имел определенный стаж работы в данной области и, что важно для быстро развивающихся областей, был в курсе современных тенденций развития такой области техники. Особенно важно, чтобы кандидат мог не только грамотно составить заключение по требуемым техническим вопросам, но и объяснить суду технологию адекватным, логичным, простым и доступным неспециалисту способом.

Помимо того, что эксперт должен

обладать надлежащими техническими навыками в соответствующей области техники, он должен иметь опыт в толковании терминов и фраз формулы изобретения/полезной модели и навыками в сравнении формулы со спорным объектом. Эксперт также должен надлежащим образом оценивать технические вопросы использования формулировок в описании к патенту и их трактовки с учетом предшествующего уровня техники, а также с учетом общеизвестных знаний и практики в соответствующей области техники на дату приоритета объекта промышленной собственности.

Очень часто может возникать необходимость проведения экспериментов. Поэтому назначаемый эксперт должен иметь возможность использовать соответствующее оборудование для проведения необходимых экспериментов, или стороны должны быть готовы предложить двух или более кандидатов для комплексной экспертизы.

Конечно, как и в любом другом юридическом деле, прежде чем просить кандидата выступить в качестве эксперта, необходимо тщательно проанализировать возможность возникновения конфликта интересов. Наиболее опасен тот факт, что обычно конфликт интересов имеет своего рода эффект всплывающей подводной лодки, проявляющийся на самом заключительном этапе процедуры и подрывающий давно полученные результаты.

Из вышесказанного понятно, что наилучшим является выбор в качестве эксперта высококвалифицированного технического специалиста, к тому же обладающего навыками свободного взаимодействия с судьями, так как часто судебного эксперта вызывают в суд для дачи объяснений по его заключению. Однако, к сожалению, идеаль-



ное сочетание этих двух качеств встречается нечасто.

Даже для высококвалифицированного эксперта в конкретной области, имеющего большую и продолжительную судебную практику, всегда будет непросто суметь должным образом ответить на провокационные вопросы другой стороны, пытающейся дискредитировать подготовленное заключение. Один из наших коллег в давние времена принимал участие в судебном разбирательстве в качестве судебного эксперта по делу, связанному с нарушением прав на запатентованную пищевую машинку. Было представлено экспертное заключение, из которого ясно следовало, что нарушение имеется.

Эксперт был вызван в суд для ответа на вопросы противоположной стороны по поводу заключения. Противоположной стороной был поставлен лишь один вопрос: как открыть корпус пищевой машинки? На самом деле в корпусе был размещен скрытый замок, открытие которого могло представлять сложности для человека, делающего это в первый раз. К счастью, поскольку эксперт при подготовке заключения использовал не только руководство по пищевой машинке, но и само устройство, ему легко удалось открыть корпус. При возникновении трудностей с открыванием корпуса заключение могло быть дискредитировано другой стороной.

Наша практика в России ясно показывает, что при выборе между человеком с преобладающими хорошими техническими навыками и человеком с доминирующими интерактивными способностями лучше полагаться на человека с техническими навыками.

Патентные поверенные Российской Федерации также имеют право выступать в качестве судебных экспертов по

делам о защите прав интеллектуальной собственности, и, как правило, именно патентный поверенный, обладающий как техническими навыками, так и юридическими знаниями, может быть наилучшим кандидатом для проведения судебной экспертизы по установлению факта использования объекта промышленной собственности по патенту в спорном изделии или способе.

Назначенные судебные эксперты в обязательном порядке письменно предупреждаются об уголовной ответственности за подготовку ложного заключения. Судебному эксперту могут потребоваться соответствующие материалы и документы или доступ к соответствующим объектам. В этом случае суд может запросить стороны процесса или другие стороны предоставить необходимые материалы и документы или доступ к спорному объекту. Стороны могут быть оштрафованы судом, если требование суда не было выполнено или было выполнено ненадлежащим образом.

Интересна специфика дел, рассматриваемых в рамках процессуальных норм Гражданского кодекса, то есть в рамках компетенции суда общей юрисдикции. По этим делам непредставление запрошенных судом материалов для судебной экспертизы без уважительных причин, приводящее к невозможности проведения судебной экспертизы, рассматривается судом как установленный факт использования/неиспользования в пользу противоположной стороны.

Эта практика была подтверждена, например, Четвертым кассационным судом общей юрисдикции в деле № 2-53/2019 (Погорелов В.Б. против Прокопенко А.Ю. и ООО «Астра-Про») о нарушении патента РФ на устройство для производства упаковки из ПЭТ, в



котором ответчик дважды (для экспертизы в суде первой инстанции, а также для повторной экспертизы на стадии апелляции) предоставил устройство, не подходящее для экспертного анализа. Расценив это как уклонение стороны от участия в экспертизе, апелляционный суд в соответствии с частью 3 ст. 79 ГПК РФ признал обстоятельство, для выяснения которого была назначена экспертиза, установленным и принял решение в пользу истца.

Суды в России обычно принимают во внимание не только заключения судебных экспертов, но и обязательно оценивают доказательства, представленные сторонами, особенно если они касаются фактов, обсуждаемых в заключении. Эти свидетельства и мнения специалистов иногда могут иметь решающее значение.

Если сторона не согласна с заключением судебной экспертизы, она вправе представить свои комментарии и контраргументы. Стороны могут ходатайствовать о вызове эксперта в суд для разъяснения оснований и выводов. Поэтому заблаговременная подготовка и активная позиция стороны в судебном слушании могут существенно повлиять на уровень доверия судьи к судебному эксперту и в итоге оказаться решающими.

В деле № А41-62706/2019 (Astellas Pharma Inc., Япония против ООО «Натива») о нарушении патента РФ 2165423 на изобретение судебный эксперт составил два аналогичных заключения, первое в рамках основной экспертизы, а второе – при дополнительной экспертизе, оба на стадии суда первой инстанции. В обоих заключениях утверждалось, что все без исключения признаки независимого п. 1 формулы изобретения на полипептидное соединение и не-

зависимого п. 6 формулы изобретения на фармацевтический состав по патенту используются в фармацевтическом препарате «micafungin-native».

Спорный вопрос в ходе судебного разбирательства заключался в том, относится ли микафунгин натрия, который является активным веществом «micafungin-native», к классу полипептидных соединений, как это было указано в двух заключениях судебного эксперта. Доказательства специалистов ООО «Натива» оказались более убедительными для Суда по интеллектуальным правам, рассматривавшего дело в качестве суда кассационной инстанции, чем доводы судебного эксперта. Поэтому Суд по интеллектуальным правам вопреки экспертным заключениям вынес решение в пользу ответчика о том, что нарушения патента не было.

Обычной практикой для суда является проведение только одной судебной экспертизы. Однако в случае, если некоторые поставленные судом вопросы после заключения судебного эксперта остаются без ответа или неясны, суд может назначить дополнительную экспертизу с участием того же эксперта. При наличии сомнений в обоснованности заключения или противоречий в выводах судебного эксперта может быть проведена повторная экспертиза с теми же вопросами, но с назначением другого эксперта. Практика назначения повторной судебной экспертизы, хотя и существует, является довольно редкой. В большинстве случаев ходатайства о повторной экспертизе вряд ли будут удовлетворены судом.

В рамках дела № А82-21013/2017 (ИП Арутюнов С.А. против ООО «Стиль обои») Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено решение апелляционного суда, в котором истцу



было отказано в назначении повторной судебной экспертизы, которая в случае ее назначения стала бы третьей по данному делу.

Мотивация истца заключалась в том, что Национальный исследовательский университет им. Лобачевского, использованный судом для проведения необходимых для составления заключения экспериментов, не подтвердил своего согласия с этим и не предоставил суду информацию о соответствующих технических возможностях проведения экспериментов. Вторым аргументом состояло в том, что апелляционный суд отказал в назначении повторной судебной экспертизы несмотря на наличие двух противоречивых заключений судебной экспертизы по данному делу.

Суд по интеллектуальным правам поддержал ответчика и отказался назначить повторную судебную экспертизу, подтвердив, что университет был надлежащим образом назначен апелляционным судом в качестве экспериментальной базы для судебной экспертизы и что истец сам заявлял ходатайство о повторной судебной экспертизе на апелляционной стадии.

Время от времени судьи ставят себя в неудобное положение, назначая двух разных экспертов, предложенных истцом и ответчиком для подготовки их собственных отдельных заключений. Обычно это приводит к двум противоположным выводам. Тогда судьи, как правило, вынуждены выходить из этого юридического тупика, назначая повторную экспертизу с привлечением еще одного эксперта.

Иногда, но, откровенно говоря, очень редко суды могут выносить решения по патентным делам и без привлечения судебных экспертов, основываясь только на здравой логике или на доказатель-

ствах, представленных специалистами сторон. Однако это может относиться только к очень простым объектам, оценка которых не требует специальных технических знаний, или к довольно противоречивым судебным делам.

Приведем одно из таких противоречивых судебных дел, чтобы дать представление о том, с какими трудностями можно столкнуться, если суд решит не использовать судебную экспертизу. При рассмотрении Судом по интеллектуальным правам кассационной жалобы по делу № А65-29386/2019 (ООО «Луксор» против ООО «Сатурн») о нарушении патента РФ 123755 на полезную модель осветителя. Ключевым вопросом заключался в том, правы ли были суды первой и апелляционной инстанций, приняв решение без назначения судебной экспертизы.

И истец, и ответчик на стадии суда первой инстанции представили противоположные мнения на основании заключений двух патентных поверенных, каждый из которых представлял соответствующую сторону. Суду удалось установить, что патентный поверенный истца ненадлежащим образом расширительно трактовал объем патентных притязаний, и поэтому в итоге оба заключения лишь подтвердили факт нарушения прав. Этот вывод был сделан без участия независимого эксперта, имеющего соответствующую техническую подготовку.

Ходатайство истца о проведении судебной экспертизы было отклонено судами первой и апелляционной инстанций, и это решение было подтверждено Судом по интеллектуальным правам.

Кроме того, обратим внимание на некоторые анекдотичные подходы, которые иногда могут использоваться ответчиками во избежание негативных



заклучений судебной экспертизы. Так, в деле № А40-211524/2016 (ООО «ДИ-ПИКС» против ООО «Айсберг» и ООО «ДИИП 2000») о нарушении патента РФ на полезную модель 159591 – сортировщик монет было установлено, что ответчик удалил существенные элементы спорного устройства, представленного на рассмотрение судебного эксперта, и эксперту ничего не оставалось, кроме как констатировать неиспользование в спорном устройстве некоторых признаков формулы полезной модели.

Однако судебный эксперт в своем заключении особо указал, что сортировщик монет не может не содержать узел дозирования монет, а также узел их выдачи с учетом того, что имеются гнездо для крепления узла дозирования монет и датчик их присутствия на расходном диске. Суд по интеллектуальным правам поддержал решение апелляционного суда о наличии нарушения патента.

В деле № А50-11383/2018 (АО «Изолятор» против ООО «Энерготрансизолятор») о нарушении патента РФ 251119 на изобретение, касающееся защищенного от птиц изолятора, ответчик рекламировал на своем интернет-сайте продукт, который отличался от реального изолятора, введенного в хозяйственный оборот. На практике изоляторы, изготовленные ответчиком, имели дополнительные особенности, присущие запатентованному изобретению. Судебный эксперт, назначенный судом первой инстанции, пытаясь докопаться до сути дела, вышел за рамки поставленных судом вопросов и своей компетенции, проанализировав в том числе материалы, которые не были официально предоставлены для экспертизы судом. Таким образом, заключение судебного эксперта не было принято во внимание

судом первой инстанции.

Апелляционный суд назначил повторную экспертизу с участием другого судебного эксперта, мнение которого отличалось от мнения первого. Апелляционный суд не дал должной оценки двум противоположным экспертным заключениям и не выяснил, почему, имея одинаковые материалы, эксперты пришли к противоположным выводам. Соответственно, Суд по интеллектуальным правам направил дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение.

Помимо довольно анекдотичной ситуации, главный вывод из этого дела состоит в том, что необходимо требовать от судебного эксперта строгого соблюдения процессуальных норм без выхода за рамки поставленных судом вопросов и предоставленных судом материалов для обеспечения бесперебойного процесса и сокращения сроков рассмотрения дел.

Заключение судебного эксперта является лишь одним из доказательств в спорах о нарушениях патентов. Оно равно другим доказательствам и не должно превалировать над ними. С другой стороны, заключение хорошо известного в данной области техника эксперта может существенно повлиять на вывод суда о факте использования запатентованного изобретения. Суд, однако, не должен в обязательном порядке руководствоваться заключением судебной экспертизы. Поэтому возможен вариант, когда решение судьи может и не соответствовать выводу судебного эксперта.

В деле № А40-60073/2009 (ЗАО «Комбитех» против Serum Institute of India Ltd., Индия) о нарушении патента РФ 2238105 на изобретение – генно-инжиниринговую вакцину для профилактики вирусного гепатита В судья апел-



ляционного суда не согласился с заключением судебного эксперта, который заявил, что запатентованная вакцина используется в продаваемом продукте, поскольку продукт содержит все признаки независимого пункта формулы запатентованного изобретения, известные из предшествующего уровня техники, и один признак, эквивалентный единственному отличительному признаку независимого пункта формулы.

Судья акцентировал внимание на том, что отличительный признак запатентованного изобретения не может быть истолкован как эквивалентный признаку, используемому в продавае-

мом продукте, именно потому, что он является единственным отличительным признаком. Таким образом, суд решил, что запатентованная вакцина не используется в продаваемом продукте ответчика.

Поскольку судебная экспертиза очень часто играет решающую роль в патентных спорах, сторонам следует уделять пристальное внимание всем ее компонентам, таким как процессуальные особенности экспертизы, выбор надлежащего эксперта, составление четких и адекватных вопросов, а также подробный анализ заключения эксперта.

