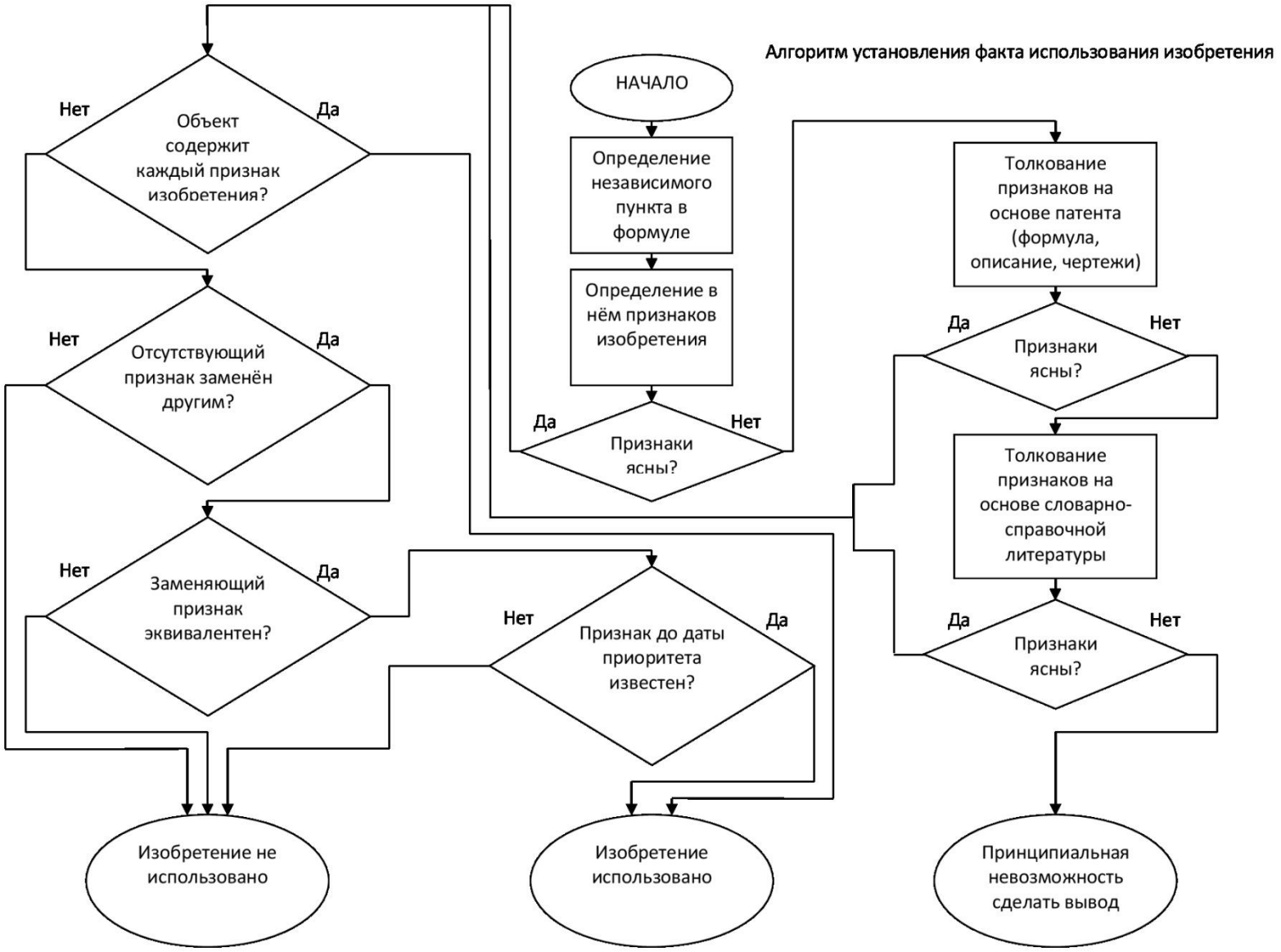
МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Д.А. БОРОВСКИЙ
патентный поверенный РФ,
судебный эксперт,
начальник юридического отдела
ООО «ПатентВолгаСервис»

ст. 1358 Гражданского кодекса РФ

- 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.

Блок-схема алгоритма



Признаки устройства

Было (Регламент-2008)	Стало (Требования-2016)
Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: - наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); - наличие связи между элементами; - взаимное расположение элементов; - форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; - форма выполнения связи между элементами; - параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; - материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; - среда, выполняющая функцию элемента.	Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: - наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; - наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); - конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением; - параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; - материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; - среда, выполняющая функцию части устройства.

Сопоставление признаков - особенности

- Признак изобретения, представленный в обобщенном виде, считается использованным, если в объекте использован любой частный случай его реализации.
- Из группы альтернативных признаков достаточно использования любого из них.
- Если количественный признак изобретения выражен в виде фиксированного значения, а в объекте значение этого параметра иное – признак отсутствует.

Сопоставление признаков – особенности (продолжение)

- Количественный признак в виде открытого интервала (ряда) использован, если соответствующий параметр объекта входит в этот интервал (ряд).
- Вывод о наличии/отсутствии в объекте количественного признака изобретения требует проведения измерений, а иногда и расчетов.
- Если одни признаки изобретения в формуле дополняются и уточняются другими, то отсутствие в объекте первых одновременно означает и отсутствие вторых.

Определения эквивалентных признаков

- В действующем законодательстве России – отсутствует.
- В Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74): «Эквивалентными называются признаки, совпадающие по выполняемой функции и по 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 по материалу)».

Определения эквивалентных признаков (продолжение)

- В Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторского предложения (утв. Госкомизобретений СССР 15.01.1974): «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми признаками (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области».

Определения эквивалентных признаков (продолжение)

- В методических материалах «Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использование изобретения…» (Госкомизобретений СССР, 1979) приведены условия эквивалентной замены признаков:

a) замена не меняет сущности изобретения;
b) при замене достигается тот же результат;
c) средства выполнения заменены на равноценные;
d) технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области.

Доктрина эквивалентов

- Правило эквивалентов применимо лишь к несущественным признакам изобретения: признак, существенный с позиции патентоспособности изобретения, не может быть заменен эквивалентным.
- На эквивалентные могут быть заменены сразу несколько признаков изобретения.
- Эквивалентным решением может считаться не только замена, но и исключение несущественного признака изобретения.
- Эквивалентным решением может считаться замена одного признака изобретения на группу признаков, совместно выполняющих ту же функцию с тем же результатом.

Доктрина эквивалентов (продолжение)

- На эквивалентный может быть заменен как новый (отличительный) признак изобретения, так и известный из уровня техники, и даже признак, относящийся к названию изобретения и определяющий его назначение.
- Если отличительный признак в изобретении – единственный, его замена в объекте техники заведомо не эквивалентна.
- Правило эквивалентов не применимо для селективных изобретений, изобретений на применение и изобретений, направленных на расширение ассортимента.

Доктрина эквивалентов (продолжение)

- Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков, не позволяет достичь технического результата изобретения.
- Эквивалентности заведомо нет, если замена признаков обеспечивает новый по сравнению с изобретением технический результат и поэтому обладает самостоятельной патентоспособностью.
- Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков изобретения, перестало бы удовлетворять условиям патентоспособности (потеряло бы новизну или изобретательский уровень).

Доктрина эквивалентов (продолжение)

- Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков, не позволяет достичь технического результата изобретения.
- Эквивалентность следует оценивать применительно к конкретному техническому решению: одни и те же признаки для одного изобретения эквивалентны, а для другого – нет.
- Замена признака на эквивалентный не обязательно обратима: обратная замена признака может не удовлетворять условиям эквивалентности.

Доктрина эквивалентов (продолжение)

- Эквивалентность следует оценивать с учетом материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента: нельзя признавать эквивалентным признак, от которого отказались на стадии экспертизы патентоспособности («доктрина эстоппель» в патентном праве).
- Эквивалентная замена количественных признаков (?) – допустима, но только в случае, когда количественный признак не является существенным.

Должен ли эксперт проводить информационный поиск?

- В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и части 4 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса РФ эксперту запрещено самостоятельно собирать доказательства.

Известность признака в качестве эквивалентного

- заменяющий признак был известен до даты приоритета изобретения в той же области техники, что и изобретение;
- уровень науки и техники на указанную дату позволял сделать вывод об их взаимозаменяемости (совпадению по выполняемой функции и достигаемому результату);
- взаимозаменяемость признаков очевидна для специалиста в соответствующей области техники.

Спасибо за внимание!

borovsky_patent@mail.ru