

Судебная экспертиза в спорах о нарушении IT-патента



Екатерина Шехтман
Российский и евразийский
патентный поверенный
Директор ООО «ИНКО ПАТЕНТ»
Старший преподаватель НГУ



Арина Эккарт
Патентный специалист
ООО «ИНКО ПАТЕНТ»
Бакалавр Физики
Магистр Юриспруденции

Основные сложности



Сложности с установлением нарушения по программному коду

Один алгоритм = множество разных программ

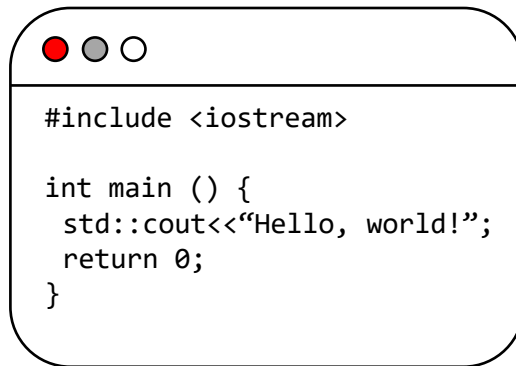
Задача: напечатать на экране «Hello, world!»

Python

A rounded rectangular window with a title bar containing three colored circles (red, grey, white). The window contains the following Python code:

```
print("Hello, world!")
```

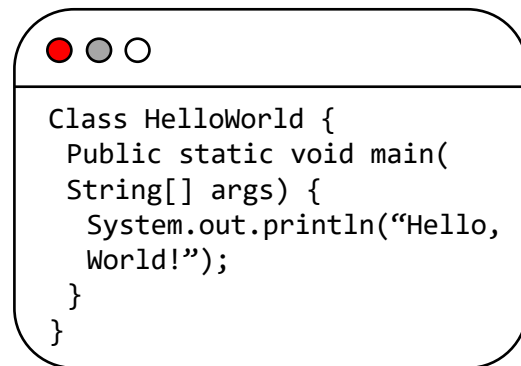
C++

A rounded rectangular window with a title bar containing three colored circles (red, grey, white). The window contains the following C++ code:

```
#include <iostream>

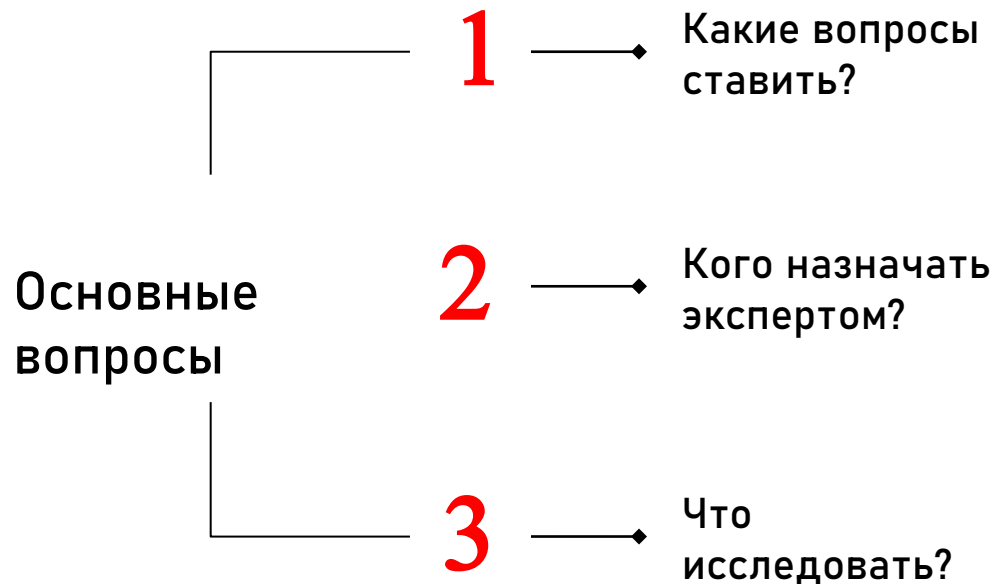
int main () {
    std::cout<<"Hello, world!";
    return 0;
}
```

Java

A rounded rectangular window with a title bar containing three colored circles (red, grey, white). The window contains the following Java code:

```
Class HelloWorld {
    Public static void main(
        String[] args) {
        System.out.println("Hello,
        World!");
    }
}
```

Экспертиза



Какие вопросы ставить?

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 содержащейся в патенте
формулы изобретения, либо признак,
эквивалентный ему и ставший известным в
качестве такового в данной области техники
до даты приоритета изобретения.



Вопросы должны подразумевать как
использование признаков как таковых, так и
эквивалентных им

Важные аспекты вопросов

1

Отдельные вопросы по каждому независимому пункту

Каждый независимый пункт представляет собой отдельное изобретение, поэтому их использование необходимо устанавливать отдельно

2

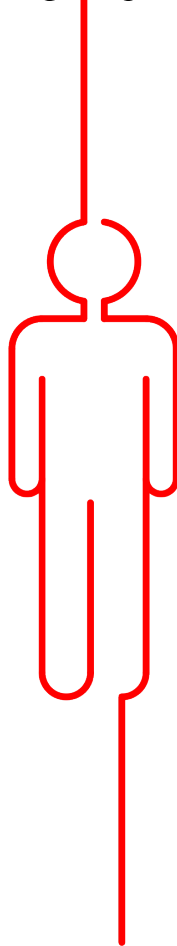
Разделение пункта на признаки

Разделение независимых пунктов формулы на отдельные признаки относится к компетенции экспертов и специалистов

Кем должен быть эксперт/специалист?

Технические знания

Сопоставление должно проводиться исходя из существа технологий. Ее понимание доступно специалисту в области техники



Юридические компетенции

Важно знание закона и практики для понимания того, что из себя с юридической точки зрения представляют термины «сущность изобретения», «технический результат», «равноценность средств замены» и «известность средств замены до даты приоритета изобретения»

Материалы

Дело № А40-29590/2020

Эксперту

- протоколы осмотра сайтов, содержащих описание технологии потенциального нарушителя;
- протокол осмотра мобильного приложения Samsung Pay
- информационный буклет Samsung Pay

Что если некоторые подробности скрыли?

Доисследование

Логика

Установление использования признаков по косвенным упоминаниям, следуя формальной логике

Если есть А и Б,
то есть и В

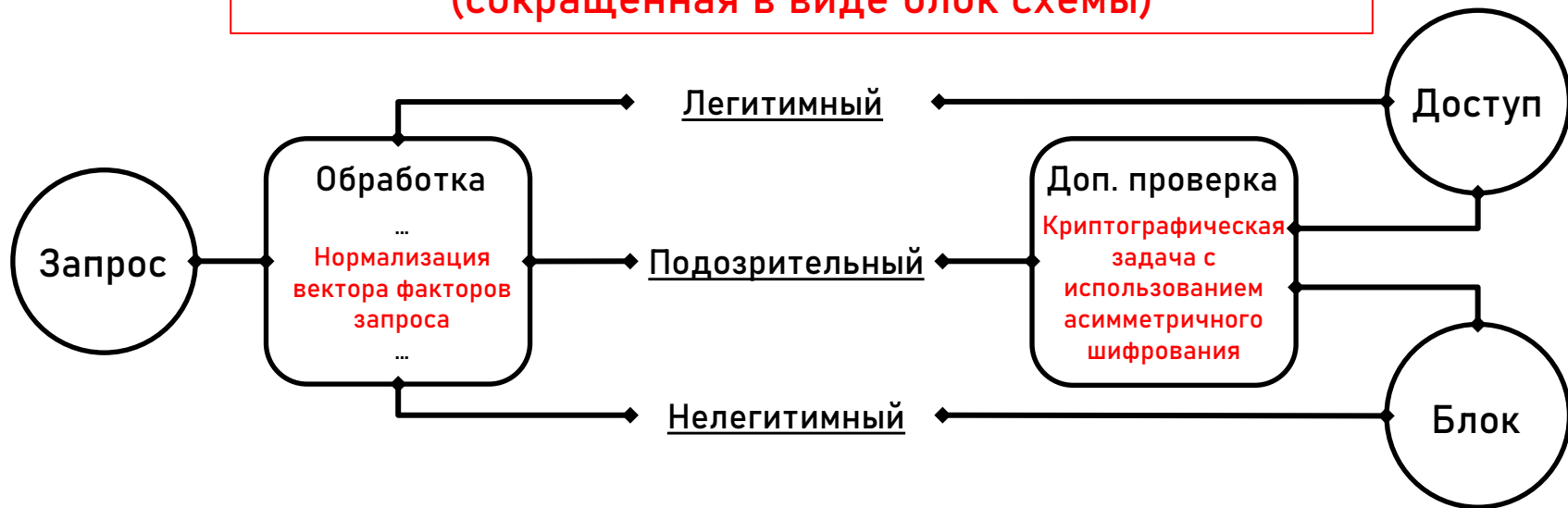
Технический анализ

Проведение технического исследования с использованием технических средств

Эксплуатация
программного продукта

Кейс: дело № А45-5068/2023

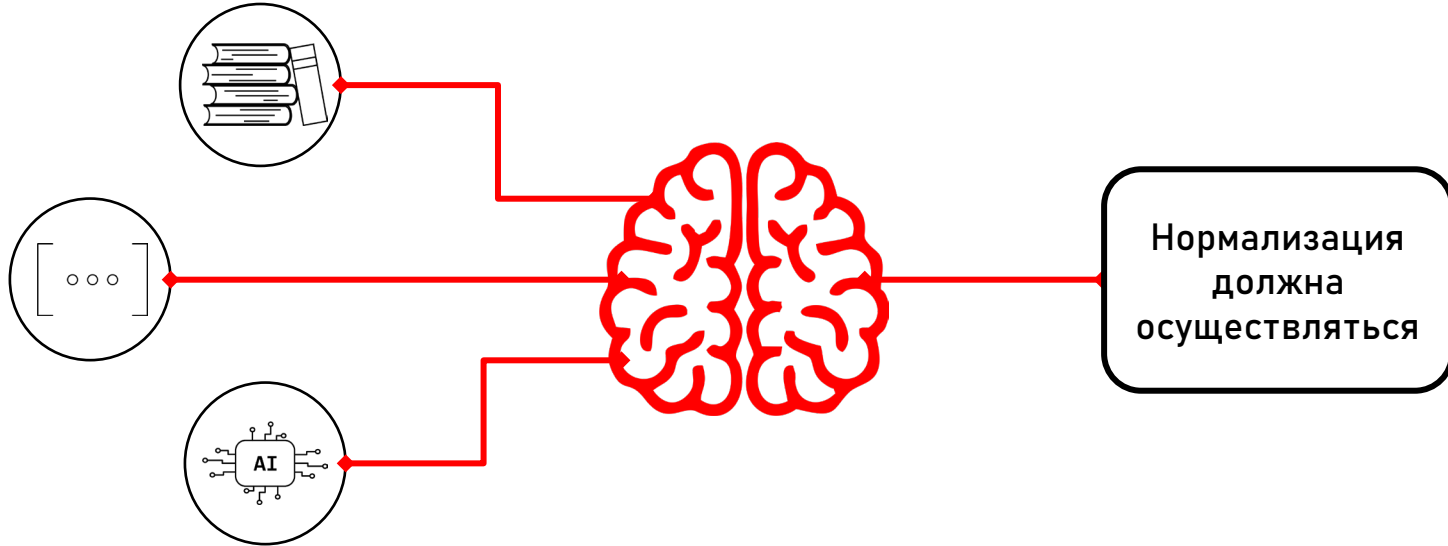
Н.п. 1 Формулы изобретения по патенту № 2768567
(сокращенная в виде блок схемы)



Установление применения нормализации

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА

Если есть А и Б,
то есть и В

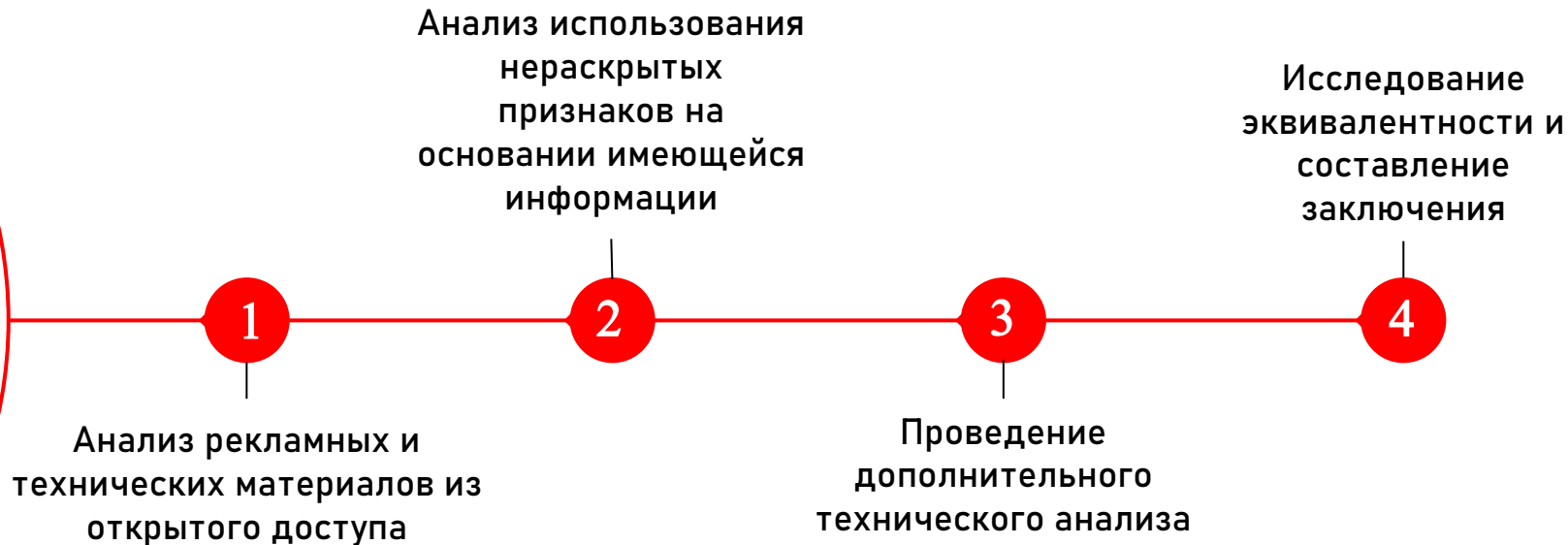


Установление применения асимметричного шифрования



Выводы

Этапы анализа



Спасибо за внимание



Екатерина Шехтман

Российский и евразийский
патентный поверенный
Директор ООО «ИНКО ПАТЕНТ»
Старший преподаватель НГУ



Арина Эккарт

Патентный специалист (IT и физика)
Бакалавр Физики
Магистр Юриспруденции

ИНКО ПАТЕНТ

Контакты



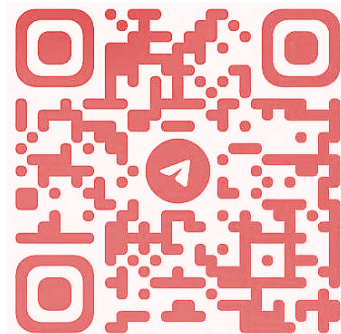
info@incopatent.ru

incopatent.ru

+7 (983) 000-63-64

254-63-64

ТГ-канал



[@inco_patent](https://www.instagram.com/inco_patent)