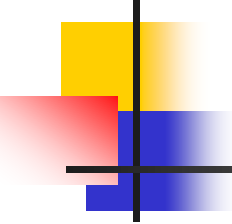


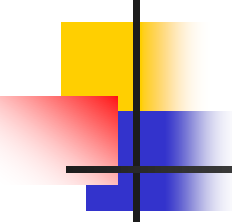
Новый ГОСТ на патентные исследования и доктрина эквивалентов – есть ли связь?

Доклад Савиковской Е.В.
На научно-практической конференции
«Интеллектуальная собственность:
теория и практика»
Санкт-Петербург, 26-28 июня 2024г.



Сопоставительный анализ признаков объекта техники с действующими патентами

- 1) Проведение судебной экспертизы
(использован ли патент?)
- 2) Исследование патентной чистоты
объекта техники в процессе проведения
патентных исследований в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-2024
(не нарушает ли объект исследования
охраняемых прав третьих лиц?)



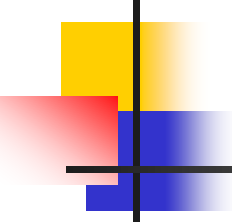
Сопоставительный анализ признаков должен проводиться с учетом доктрины эквивалентов

п.3. Ст. 1358 ГК РФ

3. 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.**

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

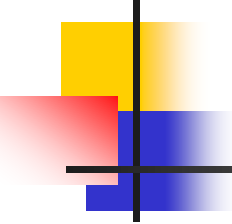


Подробное обсуждение доктрины эквивалентов в основном началось в процессе активизации патентных споров

В результате активизации патентных споров эксперты стали активно обсуждать разные аспекты доктрины эквивалентов – определения эквивалентных признаков, доказательственную базу и др.

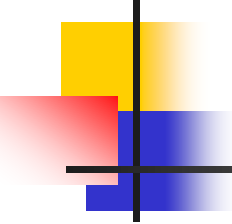
Силами Спб коллегии патентных поверенных в 2012 году был проведен Круглый стол по этой теме. Автор в 2012 году сделала доклад «Практические аспекты применения доктрины эквивалентов в судебных спорах» на опыте одного из судебных споров.

В частности, пришлось искать ответ на вопрос – какое же из трех известных определений эквивалентных признаков является легитимным?



Новый ГОСТ Р 15.011-2024 на патентные исследования

Введен в действие 01 марта 2024 г.
(после многочисленных дискуссий и
отмены ГОСТа 2022 г.)



Три основных вида патентных исследований соответствуют этапам разработки объекта техники

1) Этап разработки:

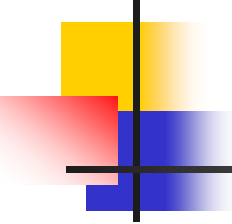
Выбор направления исследований.

Начало разработки.

Аванпроект, технический проект, эскизный проект

1) Вид патентных исследований:

Исследование уровня техники и определение
тенденций развития объекта исследований



Три основных вида патентных исследований соответствуют этапам разработки объекта техники

2) Этап разработки:

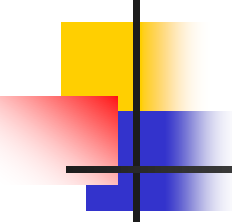
Разработка технического решения.

Разработка и корректировка КД.

Изготовление и испытание опытного
образца

2) Вид патентных исследований:

Исследование патентноспособности
новых технических решений



Три основных вида патентных исследований соответствуют этапам разработки объекта техники

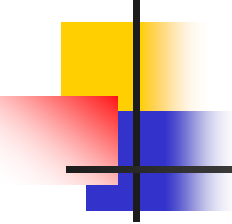
3) Этап разработки:

Утверждение КД (конструкторской документации) .

Постановка продукции на производство

3) Вид патентных исследований:

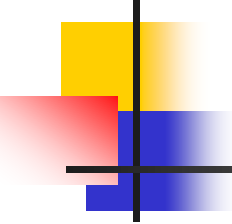
Исследование патентной чистоты объекта техники, проведение сопоставительного анализа объекта исследования с найденными действующими патентами



Исследование патентной чистоты объекта техники

Форма Г.2.3. Сопоставительный анализ объекта исследований с ОИС

Наименование технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ТУ и т. д.)	Номер охранного документа, вид ОИС	Сопоставляемые признаки		Выводы	
		по охранному документу (текст пункта патентной формулы с разбивкой по признакам)	по объекту техники	по каждому признаку	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6



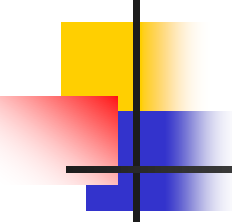
ГОСТы на патентные исследования

ГОСТ 15.011-82. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований.-М.: Госстандарт СССР, 1982.

ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований. Содержание и порядок проведения.-М.: Госстандарт России, 1996.

ГОСТ Р 15.011-2022. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований. Содержание и порядок проведения.-М.: Российский институт стандартизации, 2022.

ГОСТ Р 15.011-2024. Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.- М.: Российский институт стандартизации, 2024.



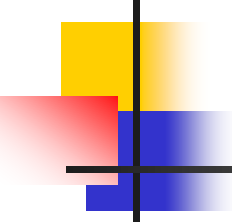
ГОСТ 15.011-82. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований.-М.: Госстандарт СССР, 1982.

Вслед за введением в действие ГОСТа 1982 г. был издан комментарий к нему: **Методические рекомендации по проведению патентных исследований.-М.: ВНИИПИ, 1984г.**

(В п.4.6.2. «Сопоставительный анализ использованных технических решений, защищенных действующими патентами» Методических рекомендаций содержалась ссылка на **Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту (глава «Сопоставительный анализ»)**, утвержденную Госкомизобретений в 1974г.

Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. прекратила действие в 2002г. в соответствии с Приказом Роспатента от 14.02.2002г. №25. «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов».

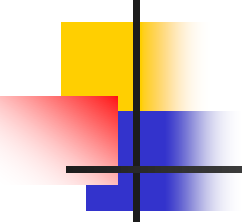
Методические рекомендации и Инструкция однозначно указывали на то, что проводить сопоставительный анализ признаков при проведении исследования на патентную чистоту объекта техники необходимо с учетом доктрины эквивалентов.



ГОСТы 1996г., 2022г., 2024г.

Введение в действие государственных стандартов на патентные исследования в 1996г., в 2022г. и в 2024г. уже не сопровождалось и не сопровождается выпуском соответствующих Методических рекомендаций и разъяснений.

Есть вероятность ситуации, в которой исполнители работ по патентным исследованиям, формулируя выводы по патентной чистоте, не примут во внимание доктрину эквивалентов, что может привести в будущем к возникновению патентных судебных споров.

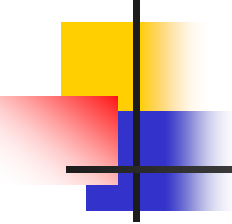


Выводы

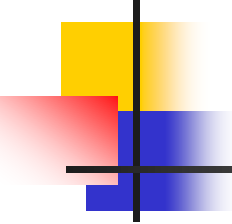
Методическая связь между патентными исследованиями с целью определения патентной чистоты объекта техники и доктриной эквивалентов, несомненно, есть. При этом в тексте действующих нормативных документов федерального уровня эта связь никаким образом не проявлена.

Эту назревшую проблему необходимо решать:

- 1) Подготовить Методические рекомендации по проведению патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2024 (своего рода, Комментарий к стандарту),
- 2) Актуализировать Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, после чего ввести ее в федеральное правовое поле.



Спасибо за внимание!



(С) Савиловская Е.В.2024

- Патентный поверенный РФ, рег. № 123
- Аттестованный оценщик
- Директор Патентно-оценочного агентства
- E-mail: savikovskaya@yandex.ru
- www.savikovskaya.ru