

О применении теории эквивалентов в рамках Евразийской патентной системы

В.И. ЕРЕМЕНКО (Москва)

Статья посвящена исследованию вопросов применения теории эквивалентов при рассмотрении споров о нарушении патентов в России и других государствах – участниках Евразийской патентной конвенции. Автор предлагает использовать советский и зарубежный опыт применения этой теории, поскольку отсутствуют современные российские исследования в указанной области.

Vladimir Eremenko, J.S.D., Head of Legal Department of the Eurasian Patent Office

ON THE APPLICATION OF THE THEORY OF EQUIVALENTS WITHIN THE EURASIAN PATENT SYSTEM FRAMEWORK

The article is dedicated to the study of the issue on the theory of equivalents during patent infringement proceedings in Russia and other member-states of the Eurasian Patent Convention. The author proposes to be used the soviet and foreign experience of the use of the said theory because there is a lack of modern approaches to this problem.

Код номенклатуры научных специальностей ВАК 08.00.05

Ключевые слова: объем охраны, толкование формулы изобретения, эквивалентный признак, принцип эстоппель
Key words: scope of protection, interpretation of the claims, equivalent element, Estoppels' principle

Применение теории (доктрины) эквивалентов на постсоветском пространстве имеет пока что теоретическое значение, поскольку не сформирована судебная практика в отношении толкования объема патентной охраны изобретений с использованием этой теории в делах о нарушении патента. Поэтому в настоящей статье будут использованы в основном законодательные акты государств – участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) и нормативные правовые акты Евразийской патентной организации (ЕАПО), с привле-

Еременко Владимир Иванович, доктор юридических наук, начальник Отдела права Евразийского патентного ведомства.

чением в необходимых случаях зарубежного опыта.

1. Одним из самых актуальных аспектов, относящихся к применению теории эквивалентов, является дата, на которую устанавливается эквивалентность признаков в уровне техники, от чего зависит объем предоставляемой патентообладателю монополии и, в конечном счете, баланс интересов общества и патентообладателя.

Рассмотрим указанный аспект теории эквивалентов на примерах изменений, вносимых в нормативные правовые акты Российской Федерации и ЕАПО.

В пункте 2 ст. 10 Патентного закона РФ в первоначальной редакции 1992 г. предусматривалось, что продукт (изделие) признает-

ся изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак (выделено автором. — В.Е.). Обычно данная норма толкуется таким образом, что эквивалентность признака устанавливается на дату подачи заявки или дату приоритета, если он испрашивался.

В соответствии с п. 2 правила 12 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее — Патентная инструкция) в первоначальной редакции 1995 г. при определении объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения. При этом принимается во внимание каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак (выделено автором. — В.Е.). В данном случае указанная норма толкуется таким образом, что дата установления эквивалентности признака определяется в соответствии с требованиями национального законодательства государства — участника ЕАПК.

Норма сходного содержания действует в рамках европейской патентной системы. Так, согласно ст. 2 («Эквиваленты») Протокола о толковании статьи 69 Европейской патентной конвенции (ЕПК) в целях определения объема охраны, предоставляемой европейским патентом, должным образом принимается во внимание любой элемент, который является эквивалентным элементу, указанному в формуле изобретения.

Следует отметить, что в законодательствах большинства государств — участников ЕПК дата, на которую осуществляется оценка наличия нарушения патента с использованием эквивалентных признаков, — это дата подачи заявки или дата приоритета, хотя в некоторых государствах (например, Великобритания) такой датой признается дата публикации сведений о выдаче патента.

На одиннадцатом заседании Административного совета ЕАПО (15-19 октября

2001 г.) абзац второй п. 2 правила 12 Патентной инструкции был дополнен словами: «известный в качестве такового до даты подачи евразийской заявки, а если установлен приоритет — до даты приоритета изобретения, охраняемого евразийским патентом», в результате чего в качестве эквивалентных признаков, принимаемых во внимание при толковании формулы изобретения в случае его использования (в том числе и неправомерного), можно рассматривать лишь известные в качестве таковых до даты приоритета, т.е. круг эквивалентных признаков был ограничен для целей квалификации нарушения патента, в принципе, как и в большинстве государств с развитым правопорядком.

Следует особо отметить, что указанное нововведение в правило 12 Патентной инструкции было принято на заседании Административного совета ЕАПО (АС ЕАПО) консенсусом, в том числе при поддержке полномочного представителя РФ в АС ЕАПО. Данное нововведение отражало утвердившееся в то время (и отвечающее мировым стандартам) понимание баланса интересов владельца евразийского патента и общества в целом относительно границ его патентной монополии.

Однако уже в 2003 г., по инициативе тогдашнего руководства Роспатента, в Патентный закон РФ были внесены изменения и дополнения, в том числе в упоминающуюся ранее ст. 10 (указанная норма перекочевала затем в ст. 1358 ГК РФ), которые нарушили этот баланс в пользу обладателя российского патента. Так, п. 2 ст. 10 патентного закона был сформулирован следующим образом: «Запатентованное изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи в отношении продукта или способа» (выделено автором. — В.Е.). Как следует из вышеизложенного, эквива-

лентность признака стала определяться не на дату подачи заявки или дату приоритета, как в большинстве государств, а на дату использования изобретения или полезной модели, в том числе и незаконного использования, т.е. на дату нарушения патента. Вполне очевидно, что указанный подход дает возможность существенно расширить объем патентной монополии, поскольку в этот объем автоматически включаются признаки, которые не были известны в качестве таковых на дату подачи заявки, однако стали таковыми на дату нарушения патента. Образно говоря, обладатель российского патента стал «собирать урожай там, где не сеял», завладевая правами на решения, которые не были известны на дату создания его изобретения.

В юридической литературе справедливо указывалось на ненормальность ситуации, когда на одной государственной территории могут действовать патенты, толкование объема охраны которых принципиально различно¹. Указанные авторы сделали следующий вывод в отношении коллизии, вызванной отсутствием унификации российских и евразийских норм: «Как представляется, подход евразийского патентного законодательства является более взвешенным и более точно отражает баланс интересов общества и патентообладателя, получающего законную монополию на свое изобретение. Законная монополия должна охватывать именно собственное решение».

Однако не все авторы разделяют вышеупомянутую точку зрения. Противоположный подход к данной проблеме наиболее выпукло сформулирован в статье В.Н. Дементьева², выдержку из которой целесообразно привести полностью: «Не нужно доказывать, что чем шире круг эквивалентных признаков, тем шире границы и больше объем исключительных прав патен-

тообладателя. К тому же следует иметь в виду, что нарушение патентов происходит, как правило, по истечении значительного времени их действия. В области же фармацевтики, например, оно вообще сдвигается к концу срока действия патентов, когда начинается регистрация «производных» лекарственных средств, так называемых «дженериков». Практически два десятка лет, а с возможностью продления срока действия таких патентов и больше, — громадный срок для возможности появления технически эквивалентных средств, которые не были известны в качестве таковых на дату приоритета изобретения, но стали таковыми к моменту нарушения патента».

Следует отметить, что норма п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ (в настоящее время норма п. 3 ст. 1358 ГК РФ), которой так восхищается В.Н. Дементьев, — это, по сути, воспроизведение ст. 21 (2) (b) проекта Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов (Treaty supplementing the Paris Convention as far as patents are concerned)³, относительно даты определения эквивалентности признаков («на момент любого предполагаемого нарушения»). Как известно, указанный проект Договора не был принят на Дипломатической конференции в Гааге (3–28 июня 1991 г.), вследствие неуступчивой позиции делегации США. Следовательно, Россия взяла на себя односторонние обязательства, следуя и в патентной области политике неразумных уступок нашим западным партнерам.

Нетрудно догадаться, что упомянутая выше уступка сделана преимущественно в пользу транснациональных корпораций в области фармацевтики, поскольку доля лекарственных средств отечественных производителей, находящихся в настоящее время в обращении на территории РФ, по подсчетам DSM Group (по всей видимости, завышенными), составляет 22%⁴, остальная

¹ *Соболев А.Ю. Залесов А.В.* Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук // *Изобретательство*. 2004. № 9. С. 10.

² *Дементьев В.П.* Российский или евразийский патент: сомнения в процессе выбора // *Патентный поверенный*. 2009. № 4. С.18.

³ WIPO, PLT/DC/3, December 21, 1990.

⁴ *Фурсова И., Шмелева Е.* Процесс локализации необратим. Инвестиции международных фармпроизводителей навсегда останутся в России // *Российская газета*, 16 июня 2011 г., № 127.

часть российского рынка фармацевтики — это зарубежные производители, разработчики которых на территории РФ находятся под патентной охраной.

По мнению авторов статьи в «Российской газете»⁴, принятая недавно стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга РФ от 23 октября 2009 г. № 965) ставит перед отраслью амбициозные планы, например увеличение доли продукции отечественного производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении, рост экспорта фармпродукции в 8 раз по сравнению с 2008 годом.

По заявлению бывшего заместителя руководителя Роспатента, а ныне исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (АИРМ)* В.Г. Шипкова, у которого авторы указанной статьи в «Российской газете» взяли интервью, эти планы вряд ли осуществятся без участия зарубежных фармпроизводителей. Такое участие зарубежных компаний, по мнению В.Г. Шипкова, возможно в форме так называемой локализации производства в России: от банальной упаковки препаратов на начальном этапе до более глубокой локализации — строительства заводов полного цикла, создания совместных предприятий или модернизации уже имеющихся, запуска различных лицензионных проектов, совместных научных разработок.

Таким образом, в результате проводимых в стране в течение 20 лет «реформ» российская фармацевтическая промышленность оказалась почти в полном упадке. Предлагаемые для исправления этой системы меры, основной из которых является строительство зарубежными компаниями новых заводов под ключ, низводят Россию

* Членами Ассоциации (АИРМ), основанной в 1994 г., являются более 50 зарубежных компаний (в том числе AstraZeneca, Bayer Schering Pharma, Novartis Pharma, Nycomed, Pfizer HCP Corporation, Servier), на долю которых приходится около 80% производимых и продаваемых в мире фармацевтической продукции и медицинского оборудования.

до уровня развивающихся стран в указанной области. Следует также иметь в виду, что в условиях глобализации фармпроизводства транснациональные корпорации охотно переводят свои производства, вредные для окружающей среды, в развивающиеся страны. Не следует питать особых иллюзий и относительно того, что вложенные зарубежными компаниями инвестиции навсегда останутся в России. Вполне очевидно, что вновь построенные заводы будут принадлежать зарубежным компаниям, которые, диктуя цены на рынке, будут всегда иметь возможность извлекать сверхприбыли и вывозить их из России.

Доминирование зарубежных компаний на фармацевтическом рынке России — во многом следствие той недальновидной политики, которая проводилась руководством Госпатента СССР и Роспатентом при принятии соответственно Закона СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. и Патентного закона РФ 1992 г. При этом дельные предложения здравомыслящих специалистов об изъятии из правовой охраны на определенный срок лечебных веществ и веществ, полученных химическим путем, с сохранением правовой охраны способов получения таких веществ, не были приняты во внимание. В результате фармацевтическая промышленность России, не подготовленная к конкурентной борьбе, была подавлена транснациональными корпорациями, которые уже с 1994 г. прочно утвердились на российском рынке.

Совершенно иная ситуация сложилась у таких соседей России по группе стран БРИКС, как Китай и Индия, где проводится ответственная государственная политика в области здравоохранения и продовольственной безопасности. Так, согласно Патентному закону Китая в первоначальной редакции 1984 г. не признавались патентоспособными пищевые продукты, напитки и вкусовые вещества, фармацевтические продукты и вещества, полученные химическим путем (ст. 25). В 1992 г., когда китайская промышленность была минимально подготовлена к конкурентной борьбе, указанные ограничения были отменены. Конечно, большое влияние на отмену указанных ограничений оказала необ-

ходимость приведения китайского законодательства в соответствие с требованиями Соглашения ТРИПС для целей присоединения к ВТО.

Как известно, Индия, как одна из основательниц Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1947 г., стала членом ВТО с 1995 г. Поэтому у Индии не было необходимости в краткие сроки отменить ограничения, установленные ст. 5 Патентного закона 1970 г., согласно которой патенты не выдавались на вещества, используемые как продукты питания, лекарства или медикаменты, а также вещества, полученные химическими способами. Для целей приведения положений Патентного закона Индии в соответствие с требованиями ВТО, в него трижды вносились изменения: в 1999, 2002 и 2005 годах. С 2002 г. стали приниматься патентные заявки на указанные вещества, а в 2005 ст. 5 Патентного закона Индии была отменена.

Однако пора уже обратиться к опыту других государств – участников ЕАПК в области применения теории эквивалентов. Как и в России, судебная практика по этому вопросу отсутствует, так что имеет смысл проанализировать законодательные акты в данной области.

Указанные законодательные акты можно условно разбить на три группы:

- 1) теория эквивалентов, как и в России, применяется с односторонней уступкой;
- 2) теория эквивалентов применяется как в государствах с развитым правовым порядком;
- 3) теория эквивалентов не применяется.

К первой группе, кроме уже упоминавшейся ст. 1358 ГК РФ, относятся законодательные акты Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. В качестве примера можно привести ст. 26 Закона Республики Таджикистан от 28 февраля 2004 г. № 17 «Об изобретениях»: «Продукт признается содержащим охраняемое патентом или малым патентом изобретение, а способ, охраняемый патентом или малым патентом на изобретение, признается примененным, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы, или эквивалент-

ный ему признак, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования (выделено автором. – В.Е.). Сходные нормы закреплены в ст. 15 Патентного закона Кыргызской Республики от 16 декабря 1997 г. (в редакции 2003 г.) и в ст. 11 Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427 – I (в редакции 2009 г.).

Во вторую группу входят законодательные акты Республики Молдова и Туркменистана. В соответствии со ст. 37 (3) Закона об охране изобретений Республики Молдова от 7 марта 2008 г. № 50 – XVI формула изобретения определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом, каждым элементом, включенным в независимый пункт формулы изобретения, или его эквивалентом, известным до даты подачи заявки, а если испрашен приоритет – до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом (выделено автором. – В.Е.).

Согласно ст. 14 Закона Туркменистана об изобретениях и промышленных образцах от 23 октября 2008 г. изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или эквивалентный ему признак (выделено автором. – В.Е.). Как указывалось ранее, данная норма толкуется таким образом, что эквивалентность признака определяется на дату подачи заявки или дату приоритета.

К третьей группе относятся законодательные акты Азербайджанской Республики, Республики Армения и Республики Беларусь, в которых термин «эквивалентный признак» не предусмотрен.

В соответствии с Законом Республики Армения «Об изобретениях», полезных моделях и промышленных образцах от 10 июня 2008 г. объем охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения, а описание и чертежи используются для толкования формулы изобретения. В данной норме применен термин «толкование» формулы изобретения, однако не упоминается эквивалентный признак. Следовательно, единственно возможным является ограничительное толкование формулы изобретения, когда при помощи

описания изобретения и чертежей устраняются неясности, которые могут присутствовать в формуле изобретения и которые не влияют на объем предоставляемой охраны. При этом не могут быть установлены никакие дополнения, расширяющие объем охраны запатентованного изобретения.

Аналогичное вышеизложенному правовое регулирование объема охраны предусмотрено в соответствии со ст.1.5. Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. № 160-З (в редакции 2010 г.).

Абсолютно неприменима теория эквивалентов согласно положениям Закона Азербайджанской Республики «О патенте» от 10 июня 1997 г. (в редакции 2009 г.). Так, в ст. 10 указанного закона, определяющей объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, нет упоминания не только эквивалентных признаков, но и толкования формулы изобретения при помощи описания изобретения и чертежей.

Сказанное означает, что такие патенты можно легко «обойти», не нарушив при этом исключительное право патентообладателя. Особенно это касается фармацевтических патентов с формулами изобретения, содержащими диапазон числовых значений. Таким образом, законодательные акты третьей группы государств — участников ЕАПК предоставляют наибольшие возможности по защите интересов национальных фармпроизводителей, поскольку судебные органы при рассмотрении споров о нарушении патента, принадлежащего зарубежной фармкомпания, могут применять буквальное (т.е. ограничительное) толкование формулы изобретения такого патента. Причем сказанное относится как к национальным, так и к евразийским патентам, выданным транснациональным корпорациям, которые действуют на территориях этих государств.

На двадцать третьем заседании Административного совета ЕАПО (8–10 ноября 2010 г.) были внесены изменения и дополнения почти ко всем основным нормативным правовым актам Организации, в том числе в Патентную инструкцию. В абзаце

втором пункта (2) правила 12 Патентной инструкции слова «известный в качестве такого до даты подачи евразийской заявки, а если установлен приоритет, до даты приоритета изобретения, охраняемого евразийским патентом» заменены словами «а в случаях, допускаемых национальным законодательством Договаривающегося государства, и эквивалентные ему признаки». Иными словами, по сути, произошел возврат к первоначальной (1995 г.) редакции указанного абзаца, когда теория эквивалентов, в том числе и дата установления эквивалентности признаков, применяется в соответствии с требованиями национального законодательства государства — участника ЕАПК. Как указывалось ранее, в трех государствах-участниках ЕАПК теория эквивалентов не применяется к национальным патентам; следовательно, эта теория не применяется и к евразийским патентам, которые действуют в отношении территорий упомянутых государств.

2. В п. (3) правила 12 Патентной инструкции определена цель толкования формулы изобретения при определении правовой охраны. Так, формула изобретения заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания. При этом исключаются крайности как буквального (ограничительного) толкования формулы изобретения, так и расширительной ее интерпретации (с учетом всего описания и чертежей в целях выявления общей изобретательской идеи). Как следует из вышеизложенного, цель толкования формулы изобретения — найти баланс между имущественными интересами патентообладателя и правовой определенностью третьих лиц относительно объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Такой подход должен применяться к формулам изобретения евразийских патентов, действующих на территориях государств — участников ЕАПК, где применяется теория эквивалентов в отношении национальных патентов.

По своему содержанию вышеуказанные положения п. (3) правила 12 Патентной инструкции имеют сходство со ст. 1 Про-

токола о толковании статьи 69 Европейской патентной конвенции, которое должно обеспечивать одновременно справедливую охрану патентообладателю и разумную степень юридической безопасности третьим лицам. Как известно, в некоторых европейских странах ранее был принят способ ограничительного толкования исключительного права патентообладателя исходя из буквального текста формулы изобретения (например, Великобритания), в других странах было принято устанавливать объем охраны по формуле изобретения с учетом описания изобретения и чертежей путем широкого толкования формулы изобретения с определением общего изобретательского замысла (например, ФРГ). После вступления в силу в 1977 г. Европейской патентной конвенции, в том числе Протокола о толковании статьи 69 ЕПК как составной части этой Конвенции, общей тенденцией как английской, так и немецкой судебной практики стал отход от отмеченных крайностей при толковании формулы изобретения и поиск «золотой середины» между традиционными британским и немецким подходами⁵.

Однако в Протоколе о толковании статьи 69 ЕПК не дается определение понятия «эквивалентный элемент» (эквивалентный признак — по нашей терминологии). Как указывалось ранее, этот вопрос не удалось решить и на универсальном международном уровне, поскольку проект Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов не был принят в 1991 г. Вместе с тем представляется целесообразным полностью привести текст ст. 21 проекта указанного Договора, в которой дается определение понятий объема охраны и приемов толкования формулы изобретения:

«(1) [Определение объема охраны] (a) Объем охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения, которая должна толковаться в свете описания и чертежей.

(b) Для целей подпункта (a) толкование формулы должно быть таким, чтобы в нем

⁵ См. подр.: *Соколов А.Ю., Залесов А.В.* Указ. соч. С. 12–24.

охрана законных интересов патентообладателя сочеталась с достаточной степенью уверенности для третьих сторон. В частности, толкование формулы не ограничивается буквальным значением ее формулировки и не рассматривается лишь в качестве руководства, которое бы позволяло распространять охрану, предоставляемую патентом, на то, что, судя по рассмотрению описания и чертежей специалистом в данной области, возможно предполагалось обладателем, но не было заявлено в формуле.

(2) [Эквиваленты] (a) Без учета пункта (1) (b) считается, что любое притязание охватывает не только все элементы, выраженные его формулировкой, но также эквиваленты любых таких элементов.

(b) Элемент («эквивалентный элемент») обычно считается элементом, являющимся эквивалентом элементу, выраженному в формулировке пункта формулы, если на момент любого предполагаемого нарушения соблюдено одно из следующих условий в отношении заявленного изобретения:

(i) эквивалентный элемент осуществляет в отношении изобретения, по существу, ту же функцию, по существу, тем же образом и приводит, по существу, к тому же результату, что и элемент, который выражен в пункте формулы, либо

(ii) специалисту в данной области ясно, что в связи с данным изобретением результат, достигаемый при помощи данного элемента, в том виде как он выражен в формуле, может быть достигнут при помощи эквивалентного элемента.

(c) Любая Договаривающаяся сторона свободна определять, является ли элемент эквивалентом другому элементу, выраженному в формулировке пункта формулы, путем ссылки только на условие, указанное в подпункте (b) (i), либо только на условие, указанное в подпункте (b) (ii), при условии, что при сдаче ратификационной грамоты или акта о присоединении к настоящему Договору она уведомляет об этом Генерального директора.

(3) [Ранние заявления] Любое заявление, ограничивающее объем притязаний, сделанное заявителем или патентообладателем в ходе процедур в связи с выдачей

или продлением срока действия патента, должно быть принято во внимание при определении объема охраны.

(4) [Примеры] Если патент содержит примеры вариантов изобретения или примеры функций или результатов изобретения, толкование формулы не должно ограничиваться этими примерами; в частности, сам по себе факт, что продукт или способ включает дополнительные признаки, не обнаруженные в раскрытых в патенте примерах, не включает признаки, обнаруженные в таких примерах, либо не достигает каждой из целей или не обладает каждым из преимуществ, указанных или присущих таким примерам, не ограничивает объем охраны данного продукта или способа, определенный в формуле.

(5) [Реферат] Для цели определения объема охраны, предоставляемой патентом, реферат к патенту во внимание не принимается».

Содержание пунктов (1) и (2) (а) статьи 21 проекта Договора в принципе соответствует содержанию статей 1 и 2 Протокола о толковании статьи 69 ЕПК.

В п. (2) (b) данной статьи дается определение эквивалентного элемента с привязкой к моменту любого предполагаемого нарушения, что существенно расширяет патентную монополию патентообладателя. Как указывалось ранее, такой подход отражен в п. 3 ст. 1358 ГК РФ, а также в законодательных актах Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Для признания эквивалентности элементов установлено два необходимых условия (с возможностью при ратификации сделать оговорку о выборе какого-либо одного из них):

— совпадение по выполняемой функции, по способу выполнения и по достигаемому результату;

— осознание специалистом возможности достижения результата.

В п. (3) данной статьи предусмотрена важная норма о том, что любые заявления, сделанные заявителем или патентообладателем в ходе соответствующих процедур могут в дальнейшем негативно повлиять на объем охраны, предоставляемый патентом

(т.е. ограничить его патентную монополию).

Следует особо отметить, что в данной норме закреплен правовой принцип эстоппель (анг. — estoppel), согласно которому любое лицо вследствие определенных обстоятельств утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний. Указанный принцип применяется в основном в международном публичном праве и означает утрату государством права ссылаться на какие-либо факты и обстоятельства в обоснование своих международных притязаний, как правило, при разрешении пограничных конфликтов.

Вместе с тем принцип эстоппель находит применение и в других отраслях права или правовых институтах, в том числе и в патентном праве. Как известно, российское гражданское законодательство не содержит нормы, закрепляющей принцип эстоппель, впрочем как и патентные законодательства других государств — участников ЕАПК.

Однако это обстоятельство не мешает некоторым авторам надеяться на то, что доктрина эквивалентов «будет применяться российскими судами с учетом доктрины эстоппель так же, как это делается в судах цивилизованных стран»⁶. Следует напомнить уважаемому автору, что в судах цивилизованных стран та или иная доктрина применяется при условии достаточных на то правовых оснований: либо при наличии действующей нормы позитивного права (в странах континентального права, в том числе и в России), либо при наличии соответствующего прецедента, если какие-либо отношения не урегулированы законом (в странах англо-саксонского права). Вполне очевидно, что и в России принцип эстоппель не может быть применен в судах без внесения соответствующего изменения в закон.

Кроме того, В.Ю. Джермакян утверждает, что нет правовых препятствий применения в современной судебной практике накопленного в СССР опыта в толковании

⁶ Джермакян В.Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии. 2011. № 6. С. 17.

и использовании доктрины эквивалентов⁷. С этим выводом нельзя не согласиться, за неимением, правда, лучшего опыта. Зададимся, однако, вопросом, а что же тогда мешало уважаемому автору со товарищи, проработавшим столько лет в системе Роспатента, разработать доктрину эквивалентов применительно к российскому патентному праву? Для этого были все возможности, в том числе и денежные средства, щедро отпускаемые на НИР.

Показательна в этом отношении коллективная монография работников Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в составе 12 человек, в разделах 1–7 которой, посвященных правовой охране изобретений и полезных моделей, доктрина эквивалентов даже не упоминается⁸. Примечательно, что в Предложениях по внесению изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации, представленных в указанной монографии в табличной форме, изменение в п. 2 ст. 10, повлекшее за собой применение теории эквивалентов в России с односторонней уступкой, также не получило какого-либо обоснования или комментария⁹. Конечно, правовых препятствий для применения, с соответствующими поправками, в российской судебной практике советского опыта не существует. Однако проблема в другом – в отсутствии российских теоретических исследований в области толкования формулы изобретения с применением теории эквивалентов.

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным вкратце изложить действовавшие ранее положения советского законодательства об изобретательстве в указанной области.

В Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобре-

тий (ЭЗ-2-74) от 13 декабря 1973 г. дается эквивалентности признаков при определении заявленного объекта (в настоящее время эквивалентные признаки при проверке новизны не используются). Согласно п. 6.03. Инструкции ЭЗ-2-74 эквивалентными признаками называются признаки, совпадающие по выполняемой функции и совпадающие по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, по технологии или по материалу). Кроме того, эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом.

Более приемлемой для современных правовых реалий является «Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» от 15 января 1974 г. В п. 24 этой Инструкции описаны случаи, когда изобретение считается использованным. Так, согласно абзацу четвертому данного пункта изобретение считается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). При этом 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.

Как следует из вышеизложенного, для признания эквивалентности признаков требуются следующие условия:

- неизменность сущности изобретения;
- достижение идентичного результата;
- допустимость замены средств выполнения;
- известность заменяемых средств в данной области.

Остается открытым вопрос о том, для кого должны быть известны средства (т.е.

⁷ Джермакян В.Ю. Указ. соч. С. 17.

⁸ Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общей редакцией Корчагина А.Д. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. С. 11–178.

⁹ Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Указ. соч. С. 376.

технические решения), которыми заменяются признаки изобретения. Следует полагать, что такие технические решения должны быть известны специалисту в данной области, который, кроме того, должен понимать, что при замене признаков изобретения эквивалентами будет достигнут тот же результат.

В заключение следует признать, что рано или поздно российские суды, равно как и суды других государств — участников

ЕАПК, столкнутся с необходимостью применять теорию эквивалентов при рассмотрении споров о нарушении патентов, как национальных, так и евразийских. Представленные в настоящей статье примеры решения указанной проблемы в СССР и за рубежом могут стать ориентиром при разработке российской теории эквивалентов для установления факта использования изобретения, в том числе и незаконного использования (контрафакции).

Х Р О Н И К А

ОРГАНИЧЕСКИЙ МИКРОПРОЦЕССОР

Команда европейских исследователей во главе с Яном Геное (Jan Genoe) объявила о создании первого в мире гибкого органического микропроцессора. Презентация нового изобретения была проведена на Международной конференции International Solid-State Circuits, которая ежегодно проходит в Сан-Франциско.

В гибких микропроцессорах используются органические полупроводники. Это изобретение может быть применено при разработке гибких дисплеев, сенсоров и даже для высокотехнологичной моды. Также такой микропроцессор должен стать толчком к усовершенствованию электронных книг.

Но это далеко не все его возможности. К примеру, если обернуть его вокруг трубы, то можно будет измерить напор воды. Также если использовать его для упаковки продуктов, такой микропроцессор будет показывать насколько свежая еда внутри упаковки. Самое главное преимущество такого микропроцессора — его цена, поскольку он сделан из силикона.

Выпустить эту технологию на рынок будет стоить некоторых усилий, но ученые полны оптимизма, поскольку их изобретение носит вполне революционный характер: гибкий органический микропроцессор будет стоить всего десятую часть стоимости аналогичного жесткого устройства.

Гибкий микропроцессор был создан бельгийским исследовательским центром Imec.

(По материалам интернет-сайта science.ua)

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ

Американские ученые разработали технологию, которая позволяет создать уникальные аккумуляторные батареи. Благодаря трехмерной наноструктуре, батареи, например, мобильных телефонов могут быть заряжены за считанные секунды. Зарядка подобной батареи для ноутбука займет всего несколько минут. Пол Браун из университета Иллинойса создал новый материал, представляющий собой пористый никелевый композит, который используется в инновационном аккумуляторе в качестве катода.

Пока схема опробована на литий-ионных и никель-металлогидридных батареях, однако технология может быть применена для производства аккумуляторов практически любого типа. По мнению ученых, поведение новых батарей больше похоже на конденсатор с огромной емкостью.

Сам Пол Браун видит серьезный потенциал своего изобретения в сегменте электромобилей. Для этих транспортных средств крайне актуально время заряда и работы батареи. Также новые АКБ могут найти широкое применение в медицине, например для использования в дефибрилляторах. Стоит отметить, что производство новых батарей может быть налажено уже сейчас — процессы, которые использовали американские ученые, используются в промышленности достаточно давно. Это значит, что зарядка телефона за несколько секунд может в ближайшее время стать реальностью.

(По материалам интернет-сайта webplaneta.de)