

Научная статья

УДК 347.77

Расширительное толкование формулы изобретения через эквивалентные признаки

Владимир Евгеньевич Китайский

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

Кандидат технических наук

kve41@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с судебной экспертизой запатентованных изобретений, когда требуется выявить расширительное толкование формулы изобретения через эквивалентные признаки. Представлена методика расширительного толкования формулы изобретения через эквивалентные признаки.

Ключевые слова: независимый пункт формулы изобретения, признаки, характеризующие изобретение, понятие эквивалентного признака.

Финансирование: Исследование выполнено в рамках НИР «Совершенствование судебной защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации и ее гармонизация с аналогичными системами стран- участниц ЕАЭС» (З-ГЗ-2023).

Для цитирования: Китайский В.Е. Расширительное толкование формулы изобретения через эквивалентные признаки // IP: теория и практика. 2023. № 4.

Original article

Broad interpretation of the claims through equivalent features

Vladimir E. Kitaitskiy

Russian State Academy intellectual property, Moscow, Russia

kve41@mail.ru

PhD

<https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

Abstract. The paper discusses issues related to the forensic examination of patented inventions, when it is necessary to identify a broad interpretation of the claims through equivalent features. A technique for broad interpretation of the claims through equivalent features is presented.

Key words: independent claim, its features characterizing the invention, the concept of an equivalent feature.

Funding: The study was carried out within the framework of the research project “Improving the judicial protection of intellectual rights in the Russian Federation and its harmonization with similar systems of the EAEU member countries” (3-GZ-2023)

For citation: Kitaiskiy V.E. Broad interpretation of the claims through equivalent features // IP: theory and practice. 2023. № 4.

Введение

При проведении судебной экспертизы запатентованного изобретения необходимо выявить его объем правовой охраны, определение которого приведено в ст. 1354 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ): «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи». Однако этого зачастую недостаточно, поскольку несанкционированные пользователи чужого запатентованного изобретения пытаются исказить один или несколько признаков контрафактного продукта, чтобы в нем сложно было выявить использование изобретения патентообладателя. Такая «маскировка» контрафактной продукции заставляет эксперта выявлять признаки, заменяющие неиспользованные признаки изобретения и анализировать их для выявления так называемых «эквивалентных» признаков формулы изобретения.

Основное исследование

Для признания использования изобретения в продукте или способе (далее – объект исследования) правовое значение имеет независимый пункт формулы, что и отражено в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Там же указано, что при отсутствии в объекте исследования признаков независимого пункта формулы запатентованного изобретения и замены их другими признаками следует провести анализ этих признаков на их эквивалентность отсутствующим в исследуемом объекте признакам изобретения.

В последнее время появилось много публикаций, посвященных использованию эквивалентных признаков, в частности российских ученых Альтшулера Л.Н., Дементьева В.Н., Джермакяна В.Ю., Лифсона М.И., Морской О.Г., Ревинского О.В., Устиновой Е.А. [1] и др., а также многих

зарубежных ученых Bolli B.B. (Швейцария), Treloar P. (Австралия), Jorda S. (Испания), Yan J. (Китай), Jing H. (Китай), Chen Jinchuan (Китай) и др.

Согласно действующему законодательству, для признания правомерной замены эквивалентных признаков необходимо выполнение следующих условий:

- заменяющий признак должен быть известен в качестве эквивалентного в данной области техники;
- известность такой эквивалентной замены признаков должна быть до даты приоритета запатентованного изобретения.

При выявлении использования изобретения в объекте исследования следует провести сопоставительный анализ каждого признака независимого пункта формулы изобретения с соответствующим признаком, характеризующим объект исследования, и с выявлением каждого признака формулы, не содержащегося в объекте исследования.

При наличии признаков формулы изобретения, которые не содержатся в объекте исследования – продукте или способе, следует провести анализ признаков объекта исследования, которые использованы вместо соответствующих признаков формулы изобретения (если такие имеются), на их эквивалентность соответствующим признакам изобретения. При этом для каждого не содержащегося в объекте исследования признака формулы изобретения необходимо выявить его функциональную нагрузку и сопоставить ее с функциональной нагрузкой соответствующего признака объекта исследования. При равнозначности функций этих признаков и одинаковых результатах их применения эти признаки признаются эквивалентными, несмотря на их различие по форме выполнения. Как правило, функциональную нагрузку признака формулы изобретения можно обнаружить в описании изобретения, поскольку одним из основных требований к формуле изобретения является ее полная обоснованность на описании изобретения (п. 2 ст. 1375 ГК РФ).

Для вывода об использовании запатентованного изобретения определить эквивалентность признаков недостаточно. Надо еще показать известность такой эквивалентной замены в данной области техники до даты приоритета запатентованного изобретения. Такие действия не вызывают особых трудностей для специалиста в данной области техники.

В действующих патентных законодательных нормах и в подзаконных нормативных актах отсутствует определение эквивалентности признаков изобретения. Надо отметить, что в советское время был узаконен нормативный документ, в котором приводилось определение эквивалентности признаков изобретения. Госкомизобретений СССР утвердил

в 1974 г. «Инструкцию о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения» (далее – Инструкция о порядке выплаты вознаграждения), в соответствии с п. 24 которой эквивалентность признаков изобретения определялась следующим образом: «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами, 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».

Эта инструкция в части эквивалентных признаков продолжает действовать и в настоящее время, поскольку в п. 8 ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 № 35-ФЗ (введен в действие с 01.10.2014) указано: «Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с положениями ГК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, а также акты законодательства СССР, действующие на территории РФ в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям ГК РФ». Прочитанная норма прошлого века не противоречит положениям действующей редакции ГК РФ и поэтому имеются законные основания использования приведенной формулировки для определения эквивалентности признаков изобретения.

Применение в судебной экспертизе литературно-справочных произведений для получения определения эквивалентности признаков изобретения и признаков продукта или способа нежелательно, хотя во многих таких источниках определения правильные и справедливые, но они являются плодом творческого мышления авторов и не имеют отношения к правовым нормам, утвержденным уполномоченным государственным органом. Именно по этой причине заключение судебной экспертизы может быть оспорено. Следовательно, единственным источником определения термина «эквивалентность признаков изобретения и признаков продукта или способа» является вполне законная Инструкция о порядке выплаты вознаграждения.

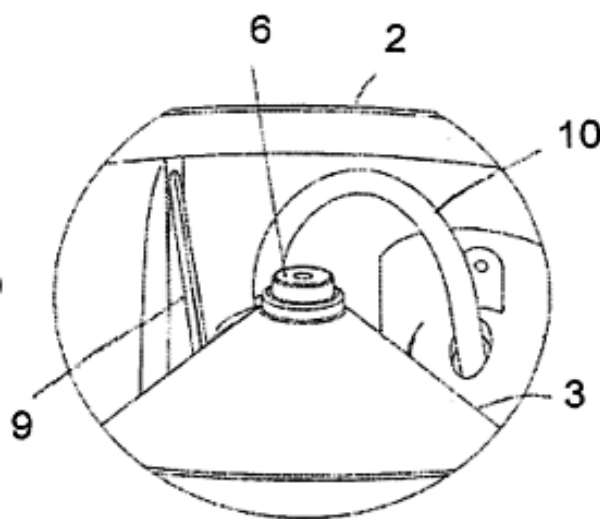
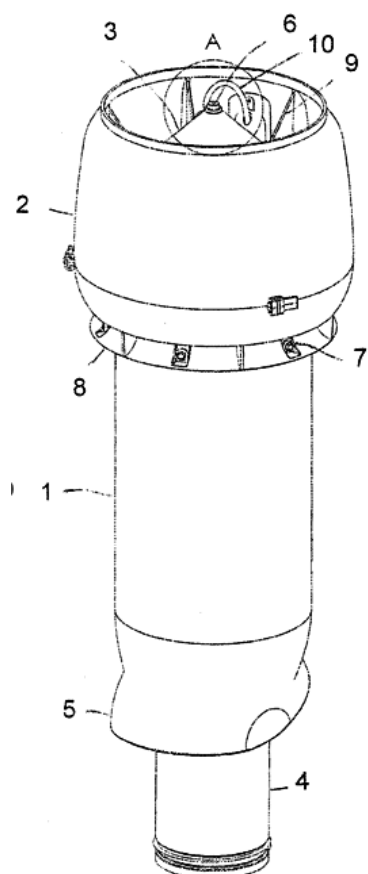
Далее приведены конкретные примеры определения или невозможности определения эквивалентности признаков изобретения.

В определении Арбитражного суда города Москвы¹ изложен следующий вопрос:

«Содержит ли изделие, состоящее из двух элементов – колпак кровельный и выход вентиляции, каждый признак формулы патента РФ на изобретение либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?».

Независимый пункт формулы запатентованного изобретения сформулирован в следующем виде: «Приспособление для вытяжной вентиляционной трубы, содержащей вытяжную трубу (1) вентиляционного канала, снабженную головкой (2) и проходящую через внешнюю крышу здания, причем верхняя часть головки (2) содержит конический колпачок (3), предотвращающий прохождение дождевой воды в вентиляционный канал, отличающееся тем, что на верхней части конического колпачка (3) в головке (2) установлен круглый спиртовой уровень».

Для толкования формулы изобретения по патенту на рисунках 1 и 2 представлены чертежи (фигуры) изобретения.



¹ Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-29327/18. URL: <https://sudexpa.ru/cases/eksperitiza-59964/>.

*Рис. 1. Вид вытяжной
вентиляционной трубы*

*Рис. 2. Увеличенный участок А,
показанный на фиг. 1*

На рисунках 3–5 представлены фотоснимки объекта исследования.



*Рис. 3. Изделие в
собранном виде*



*Рис. 4. Вытяжная
труба*



*Рис. 5. Головка изделия
(колпак) с уровнем*

Экспертное исследование выявило признаки независимого пункта запатентованного изобретения, не содержащиеся в объекте исследования.

В объекте исследования «изделие, состоящее из двух элементов – колпак кровельный и выход вентиляции» вместо признаков независимого пункта формулы запатентованного изобретения «колпачок конический, предотвращающий прохождение дождевой воды в вентиляционный канал» и «уровень спиртовой» использованы соответственно признаки «колпачок выполнен в форме двух сопряженных ступенчато расположенных соосных усеченных конусов» и «уровень жидкостный».

В независимом пункте формулы изобретения указано, что «конический колпачок предотвращает прохождение дождевой воды в вентиляционный канал». Следовательно, конический колпачок в запатентованном изобретении предназначен выполнять функцию предохранения вентиляционного канала от попадания в него дождевой воды.

Из общедоступных сведений до даты приоритета 09.12.2010 запатентованного изобретения в той же области техники (вытяжная вентиляция через кровлю зданий) известна форма колпачка головки вытяжной вентиляционной трубы – «атмосферной крышки вытяжной вентиляционной трубы (она же погодная крышка)» в «корпусе колпака от

атмосферных воздействий (корпусе вентиляционного колпака)», выполненного в форме двух сопряженных ступенчато расположенных соосных усеченных конусов, – опубликованная 30.08.2001 патентная заявка ФРГ с описанием, формулой изобретения и чертежами.

На рисунке 6 представлен чертеж фрагмента вытяжной кровельной вентиляции с колпачком головки вентиляционной трубы «в форме двух сопряженных ступенчато расположенных соосных усеченных конусов» по заявке ФРГ.

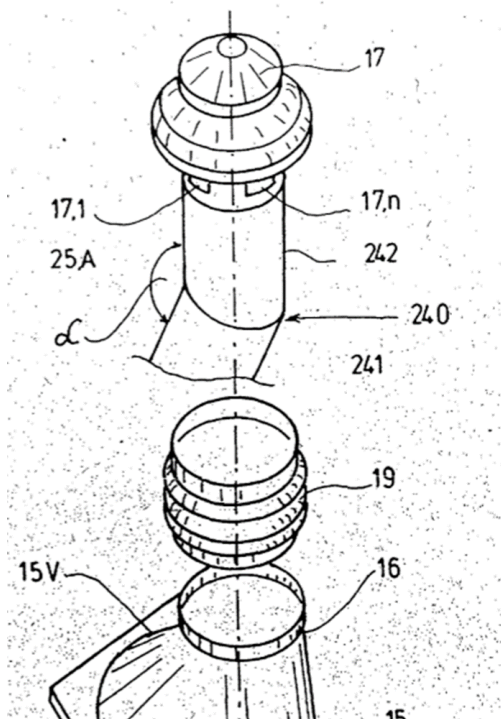


Рис. 6. Фрагмент вытяжной кровельной вентиляции с колпачком головки вентиляционной трубы

Выполняемая функция этой атмосферной крышки колпака вентиляционной трубы совпадает с вышеуказанной выполняемой функцией конического колпачка головки вентиляционной трубы изобретения по патенту. Достижимый результат использования конического колпачка в изобретении и использования колпачка в форме двух сопряженных ступенчато расположенных соосных усеченных конусов в объектах исследования одинаковый, а именно, при использовании обеих конструкций колпачка достигается сухость вентилируемого помещения вне зависимости от атмосферных осадков.

Таким образом, признак, определяющий конструкцию колпачка головки вытяжной вентиляционной трубы «в форме двух сопряженных ступенчато расположенных соосных усеченных конусов», выполняет ту же функцию, что и признак независимого пункта формулы запатентованного изобретения «конический колпачок», с тем же достигаемым результатом.

Поэтому в соответствии с п. 24 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения он является эквивалентным признаком, который стал известен в той же области с 30.08.2001, т.е. до даты приоритета 09.12.2010 запатентованного изобретения.

Признак независимого пункта формулы запатентованного изобретения «уровень спиртовой» также признан неиспользованным в объектах исследования и вместо него использован другой признак «уровень жидкостный», который выполняет ту же функцию, что и признак «уровень спиртовой» – указывает горизонтальную плоскость верхней части головки вентиляционной трубы, что приводит и к одинаковому результату при монтаже вентиляционной трубы – фиксации ее в строго вертикальном положении. Надо отметить, что в соответствии с ГОСТ СССР 2386-73 «Ампулы уровней. Технические условия», введенным в действие 01.01.1974, т.е. до даты приоритета (09.12.2010) изобретения по патенту, наполнителем ампул круглых уровней нормального исполнения служит этиловый ректификованный спирт «Экстра» или спирт «Высшей очистки» по ГОСТ СССР 5962-67 «Спирт этиловый ректификованный» (введен в действие 01.01.1968), а также этиловый ректификованный (гидролизный) спирт. Там же указано, что в частном варианте ампул круглых уровней могут использоваться и другие жидкостные наполнители. При этом круглые уровни независимо от их наполнителей предназначены для выполнения одной и той же функции – определять горизонтальную плоскость основания, на котором расположен этот уровень, и при этом достигается одинаковый результат фиксации строительных элементов в необходимом положении относительно горизонтальной плоскости. Система вытяжной вентиляции здания является необходимым строительным элементом здания, в частности, таким элементом является и вытяжная вентиляционная труба здания, для фиксации которой в строго вертикальном положении используется круглый уровень как в запатентованном изобретении, так и в объектах исследования.

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с п. 24 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения, признак «уровень жидкостный» объектов исследования является эквивалентным признаку независимого пункта запатентованного изобретения «уровень спиртовой», известным в той же области техники с 01.01.1974, т.е. до даты приоритета 09.12.2010 запатентованного изобретения.

Пример определения отсутствия эквивалентности признаков

В Определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга² содержится следующий вопрос: «Использован ли в выпускаемом ООО «Ленинградский краностроительный завод» мостовом однобалочном подвесном кране грузоподъемностью 2 тонны каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?».

Независимый пункт формулы изобретения характеризуется признаками:

«Подвесной грузоподъемный кран, содержащий пролетную и концевые балки с тележками, каждая из которых включает связанные между собой щеки с жестко закрепленными соосными втулками и расположенные между щеками ходовые катки, кинематически связанные с мотор-редуктором, отличающийся тем, что концевая балка выполнена из прокатной трубы квадратного профиля с жестко закрепленными соосными втулками, через которые пропущена соединяющая щеки ось, установленная в дополнительных жестко закрепленных в щеках соосных втулках и совпадающая с осью крепления тележек к концевой балке, ходовые катки прикреплены к щекам посредством осей, вставленных в отверстия соосных втулок, жестко закрепленных в щеках, а крепление тележек к концевой балке выполнено разъемным».

В описании изобретения раскрывается существенность признаков технического решения, позволяющего достичь указанного технического результата: выполнение концевой балки из прокатной трубы квадратного профиля повышает жесткость конструкции концевой балки.

При проведении экспертного исследования в независимом пункте формулы запатентованного изобретения были выявлены признаки, не содержащиеся в объекте исследования «Мостовой однобалочный подвесной кран грузоподъемностью 2 тонны». Одним из них был признак «концевая балка выполнена из прокатной трубы квадратного профиля».

В объекте исследования соответствующим признаком является признак «для концевой балки использована труба прямоугольного профиля с отношением высоты поперечного сечения к его ширине, равным 1,5».

Основной функцией концевой балки мостового подвесного крана является ее сопротивление изгибу при вертикальном нагружении, которое определяется такими важными параметрами поперечного сечения балки, как момент инерции I_x и осевой момент сопротивления W_x . Эти параметры

² Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Дело А56-59455/2016. URL: kad.arbitr.ru.

зависят от профиля поперечного сечения трубы балки и характеризуют ее механические свойства: грузоподъемность крана и запас прочности.

Из курса «Сопротивление материалов» [2] известно, что при высоте h бруса прямоугольного сечения и его ширине b момент инерции составляет величину $I_x = bh^3/12$, а осевой момент сопротивления нагрузке равен $W_x = bh^2/6$, т.е. сопротивление нагрузке бруса прямоугольного сечения пропорционально его ширине и квадрату его высоты. То есть, высота бруса имеет большее влияние на его сопротивление вертикальной нагрузке, чем его ширина.

В [2] указано, что «напряжения при изгибе обратно пропорциональны третьей степени линейных размеров сечения». Поэтому напряжения, испытываемые материалом балки при вертикальном нагружении, тем меньше, чем больше высота ее поперечного сечения. Следовательно, для снижения напряжений в конструкции балки прямоугольного профиля необходимо увеличивать линейные размеры ее сечения, причем в большей степени (в квадрате) это напряжение зависит от высоты сечения, чем от ширины (в первой степени), т.е. рационально применять не квадратные профили, а прямоугольные с высотой, превышающей ширину.

В стандарте ГОСТ 30245-2012 [3] приведены таблицы значений моментов инерции и осевых моментов сопротивления стальных труб прямоугольного и квадратного профиля. Так, при нагружении стальной трубы прямоугольного профиля 150x100x6 мм с площадью поперечного сечения 27,63 см² момент инерции равен $I_x = 834,4$ см⁴ и осевой момент сопротивления равен $W_x = 111,3$ см³ при погонной массе 21,69 кг/м. Стальная труба квадратного сечения 120x120x6,5 мм при почти равных условиях (площадь поперечного сечения 28,06 см², толщина стенки трубы 6,5 мм, материал изготовления тот же), т.е. при близкой погонной массе (22,03 кг/м), имеет момент инерции $I_x = 584,6$ см⁴ и осевой момент сопротивления $W_x = 97,43$ см³, что значительно меньше тех же характеристик трубы прямоугольного профиля.

Этот пример наглядно показывает, что стальная балка прямоугольного профиля обладает большей прочностью, чем стальная балка квадратного профиля с такой же площадью поперечного сечения и такой же погонной массой. Поэтому можно сделать вывод о том, что концевые балки исследуемых мостовых подвесных кранов, выполненные из трубы прямоугольного профиля, не являются эквивалентными концевой балке квадратного профиля той же металлоемкости, регламентированного независимым пунктом формулы запатентованного изобретения, поскольку они позволяют обеспечить большую грузоподъемность крана при

одинаковом запасе прочности или обеспечить больший запас прочности при одинаковой грузоподъемности крана.

Выводы

Представленная методика расширительного толкования формулы изобретения через эквивалентные признаки позволяет выявлять незаконное использование запатентованного изобретения, означающее нарушение интеллектуальных прав патентообладателя, когда правонарушитель, пытаясь избежать ответственности за незаконное использование изобретения, заменяет некоторые признаки независимого пункта формулы изобретения эквивалентными им признаками, не изменяющими сущность запатентованного изобретения (пример 1). Эта же методика позволяет выявлять отсутствие нарушения интеллектуальных прав патентообладателя (пример 2).

Список источников

1. Теория эквивалентов: (по материалам симпозиума, проведенного 08–09.03.1999 г. в Финляндии) / Е.А. Устинова, О.В. Челышева. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. 78 с. – Текст: непосредственный.
2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: учебник. Изд. 5-е. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1970. 544 с.
3. Государственный стандарт ГОСТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций». – М.: Стандартиформ, 2014.

References

1. Theory of equivalents: (based on the materials of the symposium held on March 8–09, 1999 in Finland) / E.A. Ustinova, O.V. Chelysheva. – Moscow: INITs Rospatent Publ. 2002. 78 p. – Text: direct (in Russ.).
2. Feodosiev V.I. Resistance of materials. Ed. 5. Moscow: *Nauka Publ.* The main edition of the physical and mathematical literature, 1970. 544 p. (in Russ.).
3. State standard GOST 30245-2012 Curved closed welded square and rectangular steel profiles for building structures. Moscow: *Standartinform Publ.*, 2014 (in Russ.).

Статья поступила 01.12.2023, принята к публикации: 11.12.2023

© Китайский В.Е., 2023