

Подходы к оценке эквивалентности в доктрине немецкого патентного права

Андреев Артём Валентинович

Аспирант,

Кафедра интеллектуальных прав,

Московский государственный юридический

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),

123242, Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр. 1;

e-mail: tos1998@inbox.ru

Аннотация

Статья посвящена проблеме определения эквивалентности признаков в патентном праве — ключевому, но недостаточно урегулированному аспекту доктрины эквивалентов. В статье проводится анализ понятий «эквивалентность» с целью сформулировать универсальное понятие «эквивалентный признак». Для этих целей выделяются ключевые характеристики данного понятия. В работе проводится историко-правовой анализ немецкой доктрины, сыгравшей фундаментальную роль в формировании подходов к толкованию патентной формулы. Подробно рассматривается эволюция от теории Изай, разделявшей «предмет патента» и «объем охраны», до структурированного учения Линденмайера о трех формах толкования и классификации эквивалентов по степени их очевидности для специалиста. В заключение обосновывается целесообразность современной оценки эквивалентности с двух позиций: функциональной (способность достигать результата разными способами) и собственно правовой, что необходимо для установления факта нарушения исключительного права.

Для цитирования в научных исследованиях

Андреев А.В. Подходы к оценке эквивалентности в доктрине немецкого патентного права // Вопросы российского и международного права. 2025. Том 15. № 9А. С. 203-211.
DOI: 10.34670/AR.2025.92.16.026

Ключевые слова

Доктрина эквивалентов, патентное право, изобретение, формула изобретения, объем правовой охраны, эквивалентный признак.

Введение

Богатство языка как средства коммуникации предопределило важность правильного составления патентной формулы, которое представляет собой краеугольный камень всего патента.

Наиболее сложным вопросом в исследуемой сфере является вопрос об определении эквивалентности признаков. Доказывание эквивалентности предполагает не формальное техническое сопоставление изобретений, а выявление в них эквивалентных признаков за счет «юридико-методической квалификации интеллектуальной деятельности по признакам целесообразности и эффективности с опорой на техническую первооснову» [Синицын, 2022].

Существенным недостатком доктрины эквивалентов является то, что она разрабатывалась в судебной практике и не находила в должной мере отражение в нормативных актах. В связи с этим не было выработано универсальных критериев определения эквивалентных признаков, которые могли бы быть общеприменимыми.

В настоящее время ведущую роль в данном вопросе играет субъективный подход отдельно взятого судьи при рассмотрении споров по данному вопросу. Правильнее будет отметить, что ключевое значение имеет мнение экспертов и специалистов: суды привлекают экспертов, обладающих специальными знаниями в определенной области техники, а стороны в рамках спора представляют в материалы дела заключения специалистов.

Для решения данной проблемы необходимо в первую очередь определить, что представляет собой понятие «эквивалентный признак». И на основании данного понятия устанавливать правила применения и сравнения эквивалентных признаков.

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет эквивалент как нечто равноценное другому, вполне заменяющее его [Ожегов, 2008, с. 1209].

Эквивалент также определяется как равный по количеству, ценности, важности или значению; нечто, что имеет ту же ценность, важность, размер или значение, как и нечто другое [O'Shea, www].

Понятие «эквивалентность» раскрывается в иных нормативных актах при формулировании иных дефиниций.

Эквивалентность можно определить как сопоставимость по качественным и количественным характеристикам с изначальным объектом (предметом или явлением), отсутствие значимых отличий от изначального объекта, позволяющее заменить сравниваемый объект без утраты эффекта, который существовал при наличии изначального объекта.

Такое общее понимание эквивалентности легло в основу оценки эквивалентности признаков во всех государствах мира, где когда-либо применялась доктрина эквивалентности. Тем не менее, на разных этапах истории каждое государство формировало собственные представления о том, как следует применять доктрину эквивалентов и как следует толковать эквивалентность признаков.

Основное содержание

В Германии было проведено значительное число исследований, посвященным теоретико-правовым аспектам доктрины эквивалентов. Профессор Пиленко писал: «Немецкой формуле принадлежит будущее: надо только дать ей выработать» [Пиленко, 1902].

Опубликованные в 90-х годах 19 столетия работы профессора Гартига по патентной

формуле заложили основы ее составления [Hartig, 1890] и определили пределы ее толкования. Его труды продолжают применяться при решении этих вопросов как в Германии, так и в других государствах [Кузьмина, 2002].

Правила составления формулы включали в себя определенные требования к самой формуле и к правилам ее толкования. Эти правила можно сгруппировать следующим образом.

1) Требование к новизне понятий

Для раскрытия сущности изобретения в формуле могут использоваться как глаголы, так и существительные. Но такие слова должны быть неологизмами: они в отличие от известных аналогов обладают конкретными признаками, которые позволяют создать для нового технического решения отличительную индивидуальность.

2) Требование единства изобретения

Изобретение представляет собой технологическое (понятийное) единство. Патентом удостоверяется охрана не отдельных признаков, а совокупности родового понятия с этими признаками. Оценке на предмет соответствия условию новизны также подлежит родовое понятие во взаимосвязи с признаками

3) Требование к ясности и определенности формулировок

Не допускается использование формулировок, которые могут быть истолкованы многозначно или неопределенно (например, «новшество», «улучшение»).

Не подлежат использованию в формуле изобретения следующие категории понятий:

- «комбинация», поскольку оно имеет вспомогательный характер, не обладает самостоятельной технической сущностью и не гарантирует наличия изобретательского уровня, являясь, по сути, простым перечислением элементов или действий.
- «система», «принцип», «идея», так как они охраняются в качестве изобретения не подлежат. Патентуется не абстрактная идея, а конкретное техническое решение, являющееся ее воплощением.

4) Определение объема правовой охраны в зависимости от использованных понятий

Если изобретение представляет собой устройство (продукт), выраженное существительным, объем правовой охраны распространяется на все объекты, подпадающие под данное родовое понятие, включая те, что будут созданы в будущем, при условии их соответствия существенным признакам, раскрытым в формуле, в рамках ее буквального толкования.

Если изобретение представляет собой способ (процесс), выраженный глаголом, объем правовой охраны распространяется не только на сам процесс, но и на все материальные объекты (продукты, устройства, вещественные формации), специально приспособленные для его технической реализации и находящиеся с ним в прямой технической связи.

Немецкий нотариус и юрист доктор Германн Изай разработал учение «О двух частях» [Isay, 1909], которое строилось на соотношении понятий «предмет патента» и «объем охраны»: предмет изобретения и объем патентной охраны не являются равнозначными понятиями. Формула не может одновременно решать две задачи: формулировать предмет изобретения и определять объем правовой охраны.

Предмет патента – это статическая, формально-юридическая категория, которая определяется и фиксируется патентным ведомством в процессе административных процедур: экспертизы заявки, выдачи патента и рассмотрении возражений против его действительности. Это то, что автор формально заявил как свое изобретение, выраженное в пунктах формулы.

Объем охраны – это динамическая, функциональная категория, устанавливаемая судами в контексте конкретных споров о нарушении патентных прав. Данный объем не является раз и

навсегда данным; он определяется судом в каждой конкретной ситуации, исходя из потребности в эффективной защите прав патентообладателя и сущности вклада изобретения в уровень техники.

Цель патентной формулы состоит в более точном и четком описании предмета изобретения. При этом формула составляется в первую очередь для специалистов в той области техники, в которой техническое решение решает техническую проблему. Таким образом, ее первичные функции – дескриптивная и демаркационная.

Таким образом, Изай постулировал, что патентное ведомство и суд выполняют различные функции: первое формально фиксирует объект, прошедший проверку на патентоспособность, второй защищает реальную творческую ценность этого объекта от действий, направленных на то, чтобы данный патент обойти.

Однако, независимо от этого существует вопрос об объеме правовой охраны. Предмет изобретения определялся буквальным текстом формулы, а его подлинное «содержание» (и, соответственно, объем охраны) в случае спора «суверенно» устанавливалось судом.

Философско-правовым обоснованием подхода Изай служила его убежденность в том, что предоставление изобретателю максимально широкого объема прав соответствует интересам промышленного развития Германии: изобретатель исходил из уровня техники Германии на дату подачи заявки и поднимал его на новый уровень [Isay, 1925].

Однако теория Изай подверглась критике со стороны ряда ведущих ученых-паентоведов того времени, таких как Питцкер [Pitzcker, 1927] и других. Критика сводилась к следующим основным аргументам:

1) Нарушение принципа правовой определенности

Для устойчивого промышленного развития патентообладатели и третьи лица должны иметь четкое представление об объеме правовой охраны. Подход Изай приводил к тому, что определение объема охраны в любом случае определялся судом в каждом конкретном случае, а потому средний специалист не мог полагаться на доступные ему сведения и при любых обстоятельствах нес риск того, что его действия могут быть признаны нарушением.

2) Нарушение интересов добросовестного изобретателя

По теории Изай патентообладатели на практике несли риск длительных и затратных судебных процессов. Этот риск подрывал инвестиционную привлекательность изобретательской деятельности и препятствовал коммерциализации изобретений.

3) Дублирование функций и нивелирование роли патентного ведомства

Суды присваивали себе функции, относящиеся к исключительной компетенции патентного ведомства: а установить объем правовой охраны (хотя бы в какой-то части) без обращения к судебной практике не представлялось возможным.

В то же время критики сходились во мнениях, что объем правовой охраны выходит за пределы буквального значения формулы изобретения. Подход, согласно которому предмет патента и объем охраны – разные понятия, стал для этого удобным аналитическим инструментом.

Формула изобретения должны была толковаться с точки зрения эквивалентов, которые с одной стороны позволяли установить наличие или отсутствие изобретательского уровня на этапе регистрации, а с другой – установить факт нарушения на этапе рассмотрения спора в суде.

В тот период в немецкой доктрине отсутствовало единое понимание эквивалентов.

Изай понимал под эквивалентами средства, решающие ту же задачу, что и запатентованное изобретение, имеющие одинаковое с ним функциональное назначение, и чья

взаимозаменяемость была известна среднему специалисту без приложения изобретательских усилий [Isay, 1912]. Такие эквиваленты подпадали под сферу действия патента без необходимости их отдельного упоминания в формуле [Isay, 1909]. При этом патенты он разделял на те, которые ухудшали техническое решение, и эквиваленты одинакового действия.

Среди классификации, предложенной профессором Эдуардом Раймером [Reimer, 1930], следует выделить разделение эквивалентов на технические и патентно-правовые.

Технические эквиваленты оценивались с точки зрения их функционального назначения (например, шуруп и гвоздь для скрепления досок; пайка и сварка).

Патентно-правовые эквиваленты определялись через совпадение функций именно для достижения результата рассматриваемого изобретения. Не требовалось, чтобы средства были взаимозаменяемы вообще, важно было, чтобы их замена в рамках конкретного технического решения приводила к тому же результату.

Питцкер в своем комментарии предложил разделение патентно-правовых эквивалентов по степени очевидности их замены:

- Очевидные замены («гладкие» эквиваленты).
- Неочевидные, но не требующие изобретательских усилий замены («негладкие» эквиваленты).
- Замены, требующие изобретательских усилий (данную категорию Питцкер не определял четко, но по логике, она должна была составлять уже зависимое изобретение).

К середине XX века в немецкой патентной практике остро ощущалась потребность в преодолении правовой неопределенности, порожденной широким судебским усмотрением при установлении «общей изобретательской идеи». Теория Изай была усовершенствована Фрицем Линденмайером, председательствующим судьей Имперского суда. Им было разработано учение о трех формах толкования патентной формулы [Lindenmaier, 1944].

Учение Линденмайера было призвано создать более структурированный, предсказуемый и справедливый метод толкования патентной формулы, гарантирующий как защиту сущности изобретения, так и соблюдение принципа правовой определенности.

Суть учения Линденмайера состояло в замене диахотомии Изай (предмет патента – объем охраны) на трехуровневую структуру толкования, образующую концентрические сферы патентной охраны различной степени широты и абстракции.

1) «Непосредственный предмет изобретения». Данная категория образует буквальное, узкое ядро охраны. Она определяется исключительно дословным смыслом текста патентной формулы, без какого-либо расширительного толкования. Ее функция состоит в том, чтобы служить минимальным, но абсолютно определенным гарантом прав патентообладателя. Эта сфера приобретала критическое значение в случаях, когда патент оказывался частично недействительным (например, из-за отсутствия новизны отдельных признаков), но его ядро сохраняло силу. В такой ситуации патент мог быть сохранен в усеченном виде, в объеме «непосредственного предмета изобретения», что позволяло, хотя бы частично, учесть интересы патентообладателя, не игнорируя общественные интересы и уровень техники.

2) «Предмет изобретения». Это центральная и наиболее практически значимая категория в учении Линденмайера. Она охватывает не только буквальный текст формулы, но и все так называемые прямые или гладкие эквиваленты. Под эквивалентами в данном контексте понимаются технические средства, которые для среднего специалиста в данной области техники на дату приоритета являются очевидными, немедленно

приходящими на ум заменами средств, указанных в формуле, и выполняющие ту же самую функцию в рамках решения одной и той же технической задачи. Ключевым критерием здесь является очевидность без приложения изобретательских усилий. Именно эта сфера, по замыслу Линденмайера, и должна была составлять основной, предсказуемый объем охраны, предоставляемый патентом.

3) «Общая изобретательская идея». Наиболее широкая и абстрактная сфера охраны, призванная защитить ядро изобретения от умышленного обхода. Она выходит за рамки простой замены эквивалентных средств и охватывает такие варианты исполнения, которые реализуют ту же самую основополагающую творческую идею, раскрытую в патенте, но с помощью средств, не являющихся очевидными заменами. Для подпадания под эту сферу необходимо, чтобы оспариваемое решение базировалось на той же «изобретательской идее» и чтобы сама эта идея была с достаточной степенью определенности раскрыта в патентной документации для среднего специалиста. Охрана в рамках этой сферы не предоставлялась, если изобретатель прямо отказался от нее в ходе процедуры выдачи патента или если она не была должным образом раскрыта.

Таким образом, учение Линденмайера не отрицало расширительного толкования, но стремилось обуздать его, встроив в рамку. Судья, рассматривая дело о нарушении, должен был последовательно проверить, подпадает ли оспариваемый объект под каждую из трех сфер, начиная с самой узкой.

Линденмайер, развивая подходы Изай, детализировал принципы определения технического смысла формулы:

1) Примат технического, а не филологического смысла

Подчеркивалось, что целью толкования является установление не буквального, филологического значения слов, а того технического смысла, который вкладывает в эти слова средний специалист в данной области, опираясь на свои профессиональные знания.

2) Вспомогательная роль описания и чертежей

Описание и чертежи являются неотъемлемым инструментом для выяснения технического смысла формулы. Они используются для разрешения неясностей, конкретизации общих формулировок и понимания сути решенной технической проблемы.

3) Приоритет формулы в случае конфликта

Если между ясным и недвусмысленным текстом формулы и примерами осуществления в описании возникало прямое противоречие, приоритет отдавался формуле.

4) Критерий «среднего специалиста»

Центральной фигурой процесса толкования становится гипотетический средний специалист в данной области, обладающий обычными знаниями и навыками на дату приоритета изобретения. Именно его понимание формулы, а не субъективное намерение изобретателя или эксперта патентного ведомства, является решающим.

Линденмайер разделил эквиваленты по степени их очевидности для специалиста:

- «Прямые» («гладкие») патентно-правовые эквиваленты – средства, идентичные по функции и очевидные для замены. Например, замена заклепки на винт в соединении, если именно соединение является сутью изобретения. Такие эквиваленты охраняются в рамках сферы «предмета изобретения».
- «Непрямые» патентно-правовые эквиваленты – замены, которые не являются очевидными, но могут быть выявлены специалистом при более глубоком анализе

патента и уровня техники. Они подпадают под объем «общей изобретательской идеи».

- Замены, требующие творческого вклада – если для обнаружения и применения замены требовалась самостоятельная изобретательская деятельность, такое решение более не считалось эквивалентом, а могло составлять отдельное, зависимое изобретение. Его использование требовало лицензии от обладателя основного патента.

Кроме того, Линденмайер закрепил в доктрине разграничение между техническими и патентно-правовыми эквивалентами:

Технические эквиваленты – средства, функциональная идентичность которых признается в общей теории техники вне зависимости от конкретного изобретения (шуруп и гвоздь для соединения деталей).

Патентно-правовые эквиваленты – это средства, которые являются равнозначными именно в контексте решения конкретной технической задачи данного изобретения. Их эквивалентность имеет относительный характер и оценивается через призму изобретательской идеи.

Правовые последствия варьировались в зависимости от стадии:

На стадии выдачи патента: наличие в уровне техники «прямых» эквивалентов вело к отказу в выдаче патента из-за отсутствия новизны.

В споре о нарушении исключительного права патентообладателя: использование «прямых» и «непрямых» эквивалентов признавалось нарушением. Использование решения, требующего творческого вклада, могло вести к возникновению зависимого изобретения.

Учение Линденмайера было значительным шагом вперед по сравнению с теорией Изай. Оно внесло структуру и предсказуемость в процесс толкования, ограничив чрезмерный судебный субъективизм. Введение категории «прямых эквивалентов» создало достаточно четкий и объективный критерий для основной массы случаев нарушения.

Однако несмотря на значимость выводов немецких ученых-правоведов, как представляется, на современном этапе классификации подлежат не сами эквиваленты, а порядок их оценки.

Представляется, что более корректным будет подход к оценке эквивалентности с функциональной точки зрения и с точки зрения права.

Заключение

Данный вывод обосновывается тем, что любая эквивалентность, что техническая, что патентноправовая, в любом случае относятся к технике и оцениваются с точки зрения техники.

Как представляется, это не может считаться ошибкой или опиской, поскольку при проведении исследований в патентном праве, в частности в отношении изобретений, в любом случае речь будет идти о технических аспектах.

В таком случае наиболее корректным вариантом будет рассмотрение эквивалентности либо с чисто функциональной точки зрения, когда исследуется вопрос о том, может ли с точки зрения выполняемой функции один технический результат достигаться разными способами: например, удерживать картину на стене может как гвоздь, так и шуруп или иной объект, который монтируется перпендикулярно (или почти перпендикулярно, но таким образом, чтобы удерживаться за счет силы трения покоя) вертикальной поверхности (стене) и за счет силы трения покоя может удерживаться на вертикальной поверхности и удерживать на ней картину, либо с точки зрения права.

В то же время предмет исследования представляет именно эквивалентность с точки зрения

права (хоть и рассматривается он все равно с технической точки зрения), поскольку именно так в первую очередь устанавливаются основания, закрепленные в нормативных актах, о наличии или отсутствии факта нарушения исключительного права патентообладателя или соответствии/несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Библиография

1. Кузьмина О.М. Критерии и объем патентной охраны по законодательству Германии и России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2002. 169 с.
2. Пиленко А.А. Право изобретателя. С-Петербург, Типография М.М. Стасюлевича, Вас.Остр.5 лин., 28, 1902. 516 с.
3. Синицын С.А. Сравнительное патентное право: актуальные проблемы / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - М.: Инфотропик Медиа, 2022. 416 с.
4. Словарь русского языка: Ок. 60 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под общ. Ред. Проф. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. 1327 с.
5. Dr. E. Hartig, «Studien in der Praxis des Kaiserlichen Patentamtes», Verlag von Artur Felix, Leipzig, 1890.
6. Dr. Lindenmaier, «Der Schutzmfang des Patents nach der neueren Rechtsprechung», GRUR, 1944, № 3-4.
7. Isay H., «Wesen und Auslegung des Patentanspruchs», Mitteilung, 1909.
8. Isay H., «Die einschränkende Auslegung von Patenten», GRUR, 1912, № 8.
9. Isay H., «Die geschichtliche Entwicklung der Patentauslegung», GRUR, 1925, № 3-4.
10. Pitzcker E., «Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamts» Berlin, 1927.
11. Reimer E. «Der Schutz der Äquivalente im Patentverletzungsstreit», GRUR, 1930.
12. Stella O'Shea – Cambridge Learner's Dictionary English-Russian. 1065 p.

Approaches to Assessing Equivalence in the Doctrine of German Patent Law

Artem V. Andreev

Graduate Student,

Department of Intellectual Property Rights,
O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL),
123242, 9 Sadovaya-Kudrinskaya str., Bld. 1, Moscow, Russian Federation;
e-mail: tos1998@inbox.ru

Abstract

The article addresses the problem of determining the equivalence of features in patent law - a key but insufficiently regulated aspect of the doctrine of equivalents. The article analyzes the concepts of "equivalence" with the aim of formulating a universal concept of "equivalent feature". For these purposes, key characteristics of this concept are identified. The work conducts a historic and legal analysis of the German doctrine, which played a fundamental role in the formation of approaches to interpreting patent claims. The evolution from the Isay theory, which separated the "subject of the patent" and the "scope of protection", to Lindenmaier's structured doctrine of three forms of interpretation and classification of equivalents according to their obviousness to a specialist is examined in detail. In conclusion, the expediency of modern assessment of equivalence from two perspectives is substantiated: functional (ability to achieve the result by different means) and properly legal, which is necessary for establishing the fact of infringement of exclusive rights.

Andreev A.V.

For citation

Andreev A.V. (2025) Podkhody k otsenke ekvivalentnosti v doktrine nemetskogo patentnogo prava [Approaches to Assessing Equivalence in the Doctrine of German Patent Law]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 15 (9A), pp. 203-211. DOI: 10.34670/AR.2025.92.16.026

Keywords

Doctrine of equivalents, patent law, invention, patent claims, scope of legal protection, equivalent feature.

References

1. Kuzmina, O.M. Criteria and Scope of Patent Protection under German and Russian Legislation. PhD diss. (Law), specialty 12.00.03. Moscow, 2002. 169 p.
2. Pilenko, A.A. The Inventor's Right [Pravo izobretatelya]. St. Petersburg, M.M. Stasyulevich Printing House, Vas.Ostr. 5 lin., 28, 1902. 516 p.
3. Sinitsyn, S.A. Comparative Patent Law: Current Issues / Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. Moscow: Infotropik Media, 2022. 416 p.
4. Ozhegov, S.I. Dictionary of the Russian Language: Approx. 60,000 Words and Phraseological Expressions. Ed. by Prof. L.I. Skvortsov. 25th ed., rev. and enl. Moscow: Oniks Publishing House LLC; Mir i Obrazovanie Publishing House LLC, 2008. 1327 p.
5. Hartig, E. Studies in the Practice of the Imperial Patent Office. Leipzig: Verlag von Artur Felix, 1890.
6. Lindenmaier, F. The Scope of Patent Protection According to Recent Jurisprudence. GRUR (German Journal for Industrial Property and Copyright Law), № 3-4 (1944).
7. Isay, H. The Nature and Interpretation of Patent Claims. Mitteilung der Deutschen Patentanwälte (Journal of the German Patent Attorneys) (1909).
8. Isay, H. The Restrictive Interpretation of Patents. GRUR, no. 8 (1912).
9. Isay, H. The Historical Development of Patent Interpretation. GRUR, № 3-4 (1925).
10. Pütcker, E. Treatises on the Field of Work of the Reich Patent Office. Berlin, 1927.
11. Reimer, E. The Protection of Equivalents in Patent Infringement Disputes. GRUR (1930).
12. O'Shea, Stella (ed.). Cambridge Learner's Dictionary English-Russian. Cambridge University Press, 2008. 1065 p.