

Судебная патентно-техническая экспертиза

Ю.В. Григорьев^{1,2}

¹ ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», Москва 105005, Россия

² ООО «Независимое патентное агентство», Москва 105062, Россия

Аннотация. В статье представлены основанные на личном опыте автора рекомендации по проведению судебной патентно-технической экспертизы изобретений и полезных моделей. Публикация дополняет учебно-методическое пособие «Судебная патентно-техническая экспертиза по установлению факта использования изобретения или полезной модели» 2020 года, в котором освещены правовые нормы и практические аспекты данной экспертизы. Основные разделы статьи посвящены предотвращению процессуальных нарушений, обеспечению устойчивости выводов и сопровождаются рядом примеров из практики.

Ключевые слова: *судебная патентно-техническая экспертиза, процессуальные нарушения, использование изобретения, сбор материала, компетентность эксперта*

Для цитирования: Григорьев Ю.В. Судебная патентно-техническая экспертиза // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. Т. 18. № 4. С. 46–55. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-4-46-55>

Patent and Technical Forensic Examination

Yurii V. Grigor'ev^{1,2}

¹ Bauman Moscow State Technical University, Moscow 105005, Russia

² Independent Patent Agency LLC, Moscow 105062, Russia

Abstract. The article provides recommendations based on the author's personal experience on conducting patent and technical forensic examination of inventions and utility models. It complements the recently published educational and methodological manual, which highlights the legal norms and practical aspects of patent and technical expertise. The main sections of the article are devoted to the prevention of procedural violations, ensuring the sustainability of conclusions and are accompanied by a number of practical examples.

Keywords: *patent and technical forensic examination, procedural violations, use of the invention, collection of material, competence of the expert*

For citation: Grigor'ev Yu.V. Patent and Technical Forensic Examination. *Theory and Practice of Forensic Science*. 2023. Vol. 18. No. 4. P. 46–55. (In Russ.). <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-4-46-55>

Введение

Статья раскрывает проблемные моменты, возникающие при проведении судебной патентно-технической экспертизы изобретений и полезных моделей в гражданских процессах, описывает основанные на практическом опыте способы и рекомендации, которыми стоит руководствоваться эксперту при проведении исследований, а также при вызове на судебное заседание для дачи пояснений относительно проведенных исследований и дачи заключения.

Основные положения статьи дополняют недавно изданное учебно-методическое пособие [1], которое освещает правовые нормы и практические аспекты проведения патентно-технической экспертизы.

Указанная экспертиза назначается преимущественно в случаях установления или опровержения факта использования или неиспользования защищенного патентом изобретения или полезной модели, а также в качестве досудебной, при несогласии с решением государственной экспертизы

Роспатента о выдаче или отказе в выдаче патента.

Особенностью патентных споров является их техническая направленность и необходимость назначения судебной экспертизы, в отличие, например от споров в отношении объектов авторского права, промышленных образцов или средств индивидуализации, где от красноречия сторон зависит очень многое. Патентно-техническая экспертиза приводит к однозначным выводам при условии, что эксперт знает физику, любит технику и хорошо чувствует русский язык. Неинженеру оспорить выводы эксперта практически невозможно, тем более что патентные споры не любят полутонов: либо признак присутствует в изделии, и тогда патент использован, либо признак отсутствует – и патент не использован.

Можно выделить две основные причины несогласия суда с заключением эксперта: процессуальные нарушения и методические ошибки эксперта.

1. Предотвращение процессуальных нарушений

1.1. Личные контакты

Для патентно-технической экспертизы сложных объектов техники найти достаточно компетентных экспертов непросто. В поиски включаются стороны или их представители. Пункт 2 статьи 79 ГПК РФ предусматривает возможность сторон «...просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебном экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту...». Законы не запрещают контакты эксперта со сторонами при условии, что они «...не ставят под сомнение его незаинтересованность в исходе дела...»¹.

Следует решительно отказываться от предложений обеих сторон «встретиться и обсудить». В случае телефонных звонков сразу предупреждать, что разговор записывается, и прерывать его до выяснения причин звонка. Важно учитывать, что пункт 2 статьи 85 ГПК РФ прямо запрещает сообщать кому-либо о результатах экспертизы, кроме суда, ее назначившего. Поэтому, проводя исследования громоздких натуральных образцов или обширной конструкторской документации, где эксперт поневоле оказывается в тесном контакте с представителем по меньшей мере одной из сторон, следует

вслух пояснять, что это еще не экспертиза, а осмотр объекта. Сама экспертиза будет проводиться позднее в камеральных условиях, и ее результаты пока неизвестны.

1.2. Сбор материалов

Согласно пункту 2 статьи 85 ГПК РФ эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы. Обвинения эксперта в сборе материала обычно возникают, когда его выводы не устраивают одну из сторон, а возразить по существу экспертизы нечего. Часто случается ситуация, при которой эксперт выбирает из массива предоставленной на экспертизу конструкторской или технологической документации конкретные документы, необходимые ему для проведения экспертизы, либо ходатайствует о натурном обследовании объекта, если предоставленной судом документации недостаточно для проведения экспертного исследования.

При необходимости исследования конструкторской документации эксперту, в первую очередь, следует изучить ГОСТ 2.102-2013². Такие, казалось бы, общеизвестные слова, как «оригинал», «подлинник», «дубликат», «копия», «чертеж (детали, сборочный, общего вида, габаритный...)», «схема», «технические условия» – термины, имеющие установленное стандартом строгое толкование. Даже копии бывают «архивные», «контрольные» и «рабочие». Все эти термины надо освоить и приводить их толкование в экспертном заключении со ссылкой на ГОСТ.

В частности, замороженные словом «подлинное» стороны и суды часто требуют исследования подлинников, не понимая, что это термин, означающий «документ, оформленный подлинными установленными подписями³ и выполненный на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с них копий...». Держателем подлинников может оказаться организация, не имеющая отношения к иску. Например, держателем подлинников чаще является организация-разработчик документации, а предполагаемый нарушитель (завод-изготовитель) выпускает продукцию по *копиям* конструкторских документов. Подлинники обычно не подлежат выносу из архива. Не-

¹ П. 2 ст. 85 ГПК РФ и ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГСЭД).

² ГОСТ 2.102-2103. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов // Кодекс. <https://docs.cntd.ru/document/1200106862>

³ Разработчика, нормоконтролера и лица, утвердившего документ. – Прим. авт.

посредственно на производство, в цеха, передаются не подлинники, а рабочие копии конструкторских или технологических документов, так как никто не изготавливает продукт по подлинникам. Сверять же имеющиеся в цехах копии с подлинниками не является задачей эксперта, проводящего патентно-техническую экспертизу.

Часто изделия не снимаются с производства годами. За это время могут измениться поставщики материалов и комплектующих, что неизбежно влечет некоторые изменения в конструкции и технологии. Мелкие усовершенствования модернизацией не считаются, наименование изделия и его обозначение остаются прежними. Однако они могут вывести объект из-под действия патента или, наоборот, привести к его нарушению.

Если инициатором изменений является организация-разработчик, она вносит изменения в подлинники и высылает «Извещение об изменении» заводу-изготовителю. Записи об изменении со ссылкой на номер и дату изменения вносятся в подлинники и копии⁴. Но иногда из-за утраты связи с организацией-держателем подлинников предприятие-изготовитель, располагая полным комплектом документации в электронной форме, начинает само вносить изменения в рабочие копии, не извещая об этом держателя подлинников. В подлинниках эти изменения не отражаются. Соответственно, в таких случаях экспертиза по подлинникам окажется некорректной.

Когда такие изменения отменяют обязанность платить роялти, патентообладатель может предъявить суду подлинники документации и суд, не ведающий о вышеперечисленных тонкостях, будет требовать провести экспертизу именно по ним. Если суд настоятельно требует использовать при проведении экспертных исследований подлинники, это необходимо сделать, но в экспертном заключении указать на возможное несоответствие копиям и связанный с этим риск некорректности выводов, пояснить в доступной для суда форме разницу между подлинниками и копиями конструкторских документов.

Во всех случаях предпочтительно проводить экспертизу по тем документам, которые непосредственно используются в производстве, то есть по рабочим копиям. Про-

верка того, действительно ли на экспертизу представлены настоящие рабочие копии, в задачи эксперта не входит. Но настоящий, используемый в производстве документ обычно обрастает пометками, исправлениями, записями о внесении изменений, отличающимися его от свежеприготовленного фальсификата. Если эксперт обнаружит признаки подмены, в заключении он должен указать на них, а также заявить о желательности проведения экспертизы по образцу, введенному в гражданский оборот, который был представлен на экспертизу, либо находится во владении одной из сторон (натурный образец).

Для предотвращения обвинения в сборе материала следует настаивать на включение в определение суда о назначении экспертизы фразы примерно такого содержания: «Обязать /одну из сторон/ предоставить для проведения экспертизы конструкторскую и технологическую документацию и натурные образцы изделия, необходимые для проведения исследования, по месту ее/ их нахождения по ___ (адрес). При необходимости предоставления эксперту дополнительных образцов и документов обязать представителей /одной из сторон/ предоставлять по первому требованию эксперта все необходимые образцы и документы».

Это позволит эксперту запрашивать, отбирать и осматривать то, что он считает нужным, не опасаясь обвинения в сборе материала.

Судебная экспертиза, согласно ст. 8 ФЗ о ГСЭД, это «...объективное исследование на строго научной и практической основе». Причем исследование не только предоставленного судом материала, но и уровня техники, правового состояния охранного документа, используемой в данной области техники терминологии. Никто, включая суд, не вправе предписывать исследователю-эксперту, какими источниками информации, оборудованием и методиками пользоваться при проведении экспертизы.

В патентно-технической экспертизе объем привлекаемых для научного исследования информационных источников может достигать нескольких десятков, даже если технические решения несложны и понятны неспециалисту. Более того, он вправе привлекать сведения из необщедоступных источников, поскольку требование общедоступности касается только случаев проверки заявленных объектов на новизну при экспертизе патентных заявок и к судебной

⁴ ГОСТ 2.593-2013. ЕСКД. Правила внесения изменений // Кодекс. <https://docs.cntd.ru/document/1200106868>

экспертизе не относится. Впрочем, нелишним будет при любом сомнении обращаться к суду за разрешением.

Известны случаи обвинения эксперта в самостоятельном сборе материала, когда из-за отсутствия патентного описания в предоставленных судом материалах он использовал описание, скопированное из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) [2]. Например, в постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2017 по делу № А45-16794/2016 было указано: «Ссылка подателя жалобы на самостоятельное получение экспертом патента ответчика <...> во внимание не принимается, поскольку самостоятельное изучение экспертом информации из общедоступных источников, к числу которых относится интернет-сайт Роспатента, нарушением части 3 статьи 55 АПК РФ не является». Вместо обвинения в сборе материала, недовольной стороне следовало бы доказать, что копия патента из базы данных отличается от оригинала.

Более того, эксперт обязан проверять, действует ли патент и является ли сторона, получившая патент, патентообладателем на момент проведения экспертизы. Оригинал патента этих сведений не содержит. «Распечатка полного описания патента из официального реестра Роспатента – необходимый процессуальный инструмент для установления того, является ли патент действующим или утратил силу и является ли сторона, получившая патент, патентообладателем в настоящее время»⁵.

Заслуживают изучения «Методические разъяснения по сбору материалов и информации при производстве судебной оценочной экспертизы»⁶, подтверждающие сказанное выше ссылками на судебные решения.

2. Обеспечение устойчивости выводов

2.1. Исходные данные

Лишь в редких случаях эксперт может повлиять на формулировки поставленных судом вопросов. Поэтому, начиная производство экспертизы, следует:

1. Оценить вопросы, поставленные судом, на содержание скрытых утверждений и оценить корректность формулировок. Вопросы эксперту обычно формулируют стороны процесса, а среди них встречаются достаточно ухищренные люди. Обязательно указывать о существовании скрытых утверждений в комментариях к выводам экспертного заключения.

Пример 1. Экспертиза Роспатента, утверждая отсутствие изобретательского уровня, противопоставила заявленному изобретению патент на устройство другого назначения и иного конструктивного выполнения. Вопрос эксперту был сформулирован так: «Известно ли из патента № ТТТ влияние отличительных признаков на указанный в заявке № ККК технический результат?». Безоговорочно отвечая на этот вопрос, эксперт соглашается с правомерностью противопоставления патента заявке, хотя вопрос о правомерности заслуживает изучения.

Экспертизу надо проводить, отвечая на имеющиеся вопросы, но нельзя пренебрегать правом эксперта (п. 2 ст. 86 АПК РФ и п. 2 ст. 86 ГПК РФ) включать в заключение выводы об обстоятельствах, которые имеют значение для дела, в частности, и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, а также по существу самих вопросов. Нередко бывает, что выводы и замечания эксперта, не принятые судом первой инстанции, учитываются судами последующих инстанций.

2. Оценивать достаточность предоставленных для исследования материалов и документов.

Как правило, запросы на производство экспертизы поступают внезапно, времени на нее отводят мало, и эксперту приходится работать с имеющимся материалом. Например, могут предложить оценить факт использования, изучив не натуральный образец продукции, а конструкторскую документацию на нее. Если материала достаточно для определенных выводов, экспертизу необходимо провести, оценив в заключении вероятность изменения выводов при получении дополнительных материалов. При этом уведомлять суд о недостаточности материалов следует немедленно.

2.2. Терминология

Исследование патентного описания и формулы следует начинать с тщательного изучения и проверки использованной в

⁵ Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.08.2018 по делу № А45-29681/2017.

⁶ Методические разъяснения по сбору материалов и информации при производстве судебной оценочной экспертизы // Ассоциация «СРОО "Экспертный совет"», Союз судебных экспертов «Экспертный совет». 2021. <https://srosovet.ru/press/news/031121/>

них терминологии. При всей безграничности техники, каждое изобретение является решением очень узкой задачи. Далеко не всегда изобретателям удается подобрать к новому изобретению более двух-трех близких аналогов. Лишь в редчайших случаях знание экспертом терминологии, принятой в данной области техники, может быть не ниже уровня знаний изобретателя.

Техника быстро развивается и не ждет, пока используемые в ней термины и понятия станут общепринятыми и будут зафиксированы в стандартах, толковых, энциклопедических и других словарях, или получат широкое применение в научно-технической литературе, как того требуют п. 5 и 6 Требований⁷. Заявитель имеет право использовать термины, не имеющие широкого применения в научно-технической литературе, при условии, что их значение поясняется в тексте заявки⁸. Но изобретатели в своем узкопрофессиональном кругу могут считать используемые ими термины самоочевидными и пояснений не давать. Поэтому разработчики Руководства⁹ смягчили жесткость этих требований, указав в п. 2.7.24: «При проверке формулы изобретения устанавливается, ясно ли выражена сущность изобретения в формуле изобретения. Содержание формулы изобретения может считаться удовлетворяющим указанному требованию, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем».

Поэтому эксперт не только имеет право, но и обязан, привлекая все общедоступные источники, разобраться в используемой в патенте терминологии, проверить широту ее распространения, устойчивость во времени, многозначность толкования. В отдельных случаях бывает необходимым проверить устойчивость термина во времени, скажем, за последние 50 лет.

В сомнительных случаях не следует ограничиваться проверкой по словарям,

а смотреть в уровне техники, например, в патентных фондах по той же рубрике Международной патентной классификации (МПК) или в узкоспециальной литературе. Тщательное исследование уровня техники с привлечением всех общедоступных источников не может считаться добыванием доказательств и свидетельствует не об ангажированности эксперта, а о его добросовестности и высокой квалификации. Утверждение¹⁰, что «...эксперт вправе привлекать лишь словарно-справочную литературу», неверно, ибо исследование под таким ограничением научным не является.

Пример 2. Уже много десятилетий в автомобильной технике дышлом называют приспособление для соединения прицепа с тягачом. Обычно оно выполняется в виде треугольника, одна из вершин которого соединена с тягачом, а две другие – с прицепом.

Чертеж (рис. 1) заимствован из описания патента РФ № 2263932, где независимый пункт формулы начинается со слов: «1. Тягово-сцепное устройство, предпочтительно для эвакуаторов автомобильной техники, включающее буксирное дышло...».

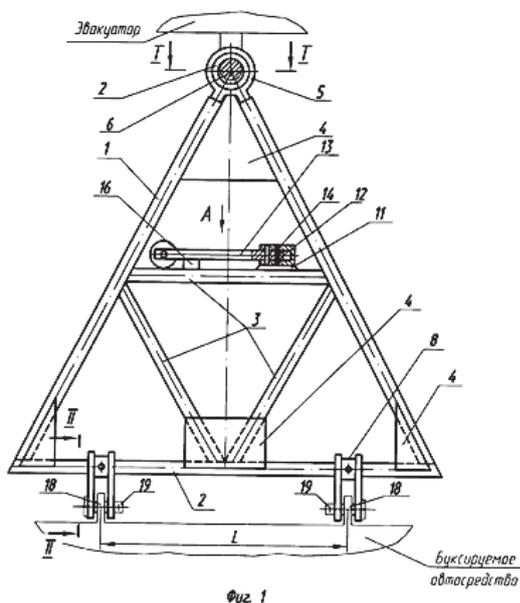


Рис. 1. Дышло в современном понимании термина

Fig. 1. Drawbar in the modern sense of the term

Толкования словарей С.И. Ожегова [3] и Т.Ф. Ефремовой [4] совпадают дословно: «Дышло – толстая оглобля, прикрепляемая к передней оси повозки при парной запряжке».

⁷ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утв. приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316).

⁸ Там же (п. 6).

⁹ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236).

¹⁰ Там же (с. 43).

Согласно Большой советской энциклопедии [5, с. 342] дышло это: «1) деталь механизма передачи от двигателя к колесам локомотива; 2) оглобля между двумя лошадьми, укрепляемая к передней оси для поворота повозки при парной запряжке». Совпадающее с п. 2 энциклопедии определение дает и сравнительно современный Большой словарь иностранных слов русского языка [6].

Тем не менее на запрос «дышло» поисковая система ФИПС выдает ссылки на 245 патентов, где этот термин используется. При этом ни один из них не касается не только конской упряжи, но и паровоза.

Нетрудно представить возможные коллизии при использовании в толковании этого термина исключительно словарей.

Пример 3. Эксперт Роспатента упорно отказывал в выдаче патента на строительную конструкцию, поскольку в формуле изобретения был использован термин «трехмерная ферма», который, по мнению эксперта, в уровне техники не существует. Действительно, самые тщательные поиски на глубину до ста лет не обнаружили такого термина: архитекторы и строители во многих источниках используют термин «пространственная ферма». И хотя люди живут исключительно в трехмерном пространстве, а все прочие n-мерные пространства являются математической абстракцией, синонимичность терминов экспертом признана не была. Курьезом оказалось то, что спустя два года после описанной коллизии в МПК была обнаружена рубрика E04B 1/19 «Трехмерные строительные конструкции».

Пример 4. В формуле изобретения по патенту РФ № 2149676, посвященному способу получения ксенона выделением из жидкого кислорода, имеется признак «...поток жидкого концентрата... направляют по линии... в испаритель-конденсатор, где... газифицируют и в виде разделяемого потока подают в ректификационную колонну...».

Согласно словарям, газификация это: 1) процесс применения в различных отраслях техники и быта горючих газов; 2) превращение твердого или жидкого топлива в горючие газы. Налицо некорректное употребление термина, не позволяющее идентифицировать признак. Ведь кислородно-ксеноновая смесь горючим газом не является. И ее не газифицируют, а испаряют в испарителе-конденсаторе.

Тем не менее в относящихся к криогенной технике источниках полувековой давности,

в том числе в монографии [7] и в авторском свидетельстве СССР, удалось найти случаи использования термина «газификация» в смысле «испарение», «перевод в газообразное состояние». Можно полагать, что в данном случае это узкопрофессиональный жаргон, понятный специалистам по криогенной технике.

Если бы эксперт ограничился только словарями, вывод был бы о невозможности идентификации признака.

Пример 5. Следует учитывать, что конструктивно схожие объекты техники могут называться по-разному в зависимости от соотношения размеров, назначения или области техники (рис. 2).

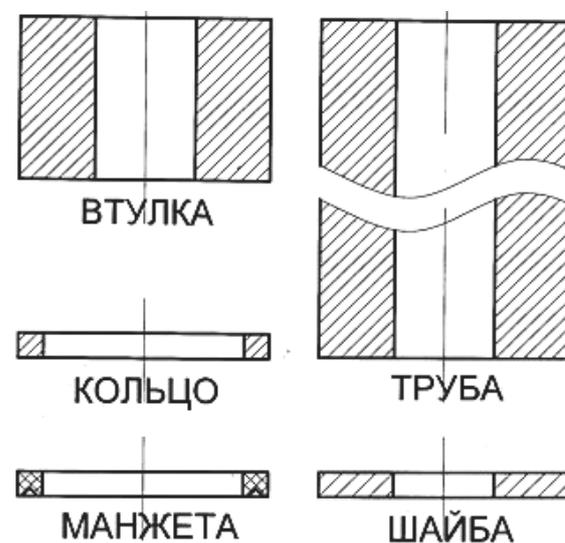


Рис. 2. Пример конструктивно схожих деталей, называемых по-разному

Fig. 2. An example of structurally similar parts called differently

В технике много терминов-существительных, таких, например, как «блок», «канал», «лампа», «мост», «рама», «стол», «траверса», которые без прилагательного имеют многозначное толкование, могут обозначать совсем разные вещи. Определенность им придает прилагательное. Например, термин «стартовый стол» означает не предмет мебели на четырех ножках, а приспособление для пуска ракеты. Термин «кондукторная рама» означает не оконную раму, принадлежащую кондуктору, а приспособление для точной сборки. Подобные термины из двух слов следует рассматривать как один признак. Порой, стремясь увеличить объем охраны, в формуле авторы опускают прилагательное и при невнимательности экспертизы получают патент.

Если изучение патентного описания не проясняет дело, следует выносить заключение о неидентифицируемости признака.

2.3. Разрушение образца

На стадии изучения описания патента, даже до осмотра представленного образца выясняется, потребуется ли эксперту для ответа на поставленные вопросы использовать разрушающие методы. Применение методов, приводящих к разрушению или повреждению объекта, требует обязательного разрешения суда, назначившего проведение экспертизы. Ходатайство об этом следует подавать сразу, еще при представлении суду. Образцы для исследования представляют лица, поименованные в определении суда.

Если для ответа на вопросы суда эксперт должен повредить или разрушить образец предположительно контрафактного продукта, а сторона патентообладателя считает это недопустимым, то объем ее претензий должен быть ограничен этим образцом. Ведь следствием утверждения о недопустимости является уникальность образца. Если же подвергнутый исследованию образец являлся рядовым серийным изделием, то оснований для запрета на его повреждение быть не может.

Строго говоря, суд, формулируя вопросы, предоставляя образец для исследования и располагая патентным описанием и технической документацией на изделие, должен предвидеть необходимость частичного или полного разрушения образца для полноценного проведения экспертизы и давать на это разрешение еще в определении о назначении экспертизы. Обязанность суда давать такое разрешение предусмотрена статьей 10 ФЗ о ГСЭД: «...При проведении исследований вещественные доказательства и документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме». АПК и ГПК подобных указаний не содержат.

2.4. Исследование натурального образца

Технически сложные изделия разового или единичного производства, такие как сооружения и технологические комплексы,

часто монтируются и налаживаются в индивидуальном порядке. В ходе монтажа, наладки либо текущей эксплуатации в них почти всегда вносятся изменения. Это обычная практика. Иногда подобные изменения могут поменять правовой статус объекта, даже если они кажутся малозначительными. Например, в конструкцию/технологию добавляют нечто полезное, отсутствующее в исходной документации, но подводящее объект под действие патента. В технологических установках для этого бывает достаточно добавить клапан, трубопровод или переключатель, изменить последовательность действий или режимы процесса. Либо изымают/отключают/не используют некий элемент, без которого объект выходит из-под действия патента. Такой элемент (закрытый клапан, отключенная электрическая цепь) остается в составе установки, но в подлиннике документации изменения не вносятся, тем более что согласовывать и вносить такие изменения не в интересах разработчика-патентообладателя.

Если о таких изменениях заявляет одна из сторон, а в предоставленных эксперту документах они не отражены, либо эти документы являются внутренними и во внимание могут быть не приняты, объект должен быть исследован на месте. Об этом следует уведомить суд, запросив предоставление дополнительных материалов либо разрешение на осмотр и изучение объекта на месте. Эксперт, довольствующийся только предоставленной судом технической документацией на уникальные объекты, без исследования фактического состояния изделия, либо неопытен, либо заинтересован.

Эксперту не приходится выбирать, но в выводах или комментариях к ответам следует указывать на возможность несоответствия объекта исследования, представленного в документации, фактически используемому (с пояснениями).

Суд не обязан обосновывать свое требование ограничиться исследованием только предоставленных образцов или документов. Но отклонение требования стороны или запроса эксперта об исследовании на месте фактического состояния объекта должно быть обосновано¹¹.

Обоснование судом отказа в исследовании фактического состояния объекта тем, что ответчик имел все возможности доку-

¹¹ Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.06.2017 по делу № А60-5179/2016.

ментально оформить изменения должным образом, но не сделал этого, будет означать, что суд присваивает себе право наказывать за нарушение стандартов ЕСКД через использование возможностей, которые предоставляет правовой институт интеллектуальной собственности. Если суд не признал доказательством документацию ответчика, поскольку это его внутренние документы, то отказать при этом в проведении исследования фактического состояния объекта он не вправе. При достаточном количестве времени следует провести экспертизу по имеющимся документам и еще до передачи результатов экспертизы в суд решить, необходимо ли исследование объекта на месте.

Пример 6. Предприятие по конструкторской документации патентообладателя – держателя подлинников, изготовило и использует технологическую установку. Изобретение не относится к основной части изделия; установка может работать автономно. В ходе текущей эксплуатации улучшение конструкции установки вывело ее из-под действия патента. Патентообладатель вносит изменения, лишаящие его права на роялти, в подлинники не стал, хотя знал о них. Вскоре предприятие-лицензиат выявило нецелесообразность платежей по договору, так как произведенные усовершенствования установки выходят из-под действия патента. Патентообладатель обратился в суд, предъявив подлинники документации и лицензионный договор. Ответчик тоже предъявил свои откорректированные копии чертежей и технологические инструкции. Спорная ситуация потребовала анализа фактического состояния установки.

В ходе патентно-технической экспертизы представленных сторонами документов было установлено, что исходная установка еще на стадии изготовления по документации патентообладателя не подпадала под действие патента. Суд вынес решение в пользу ответчика без назначения экспертизы натурного образца установки.

2.5. Педантичность

Эксперт обязан сделать и обосновать вывод, основанный на буквальном толковании формулы и описания. Опровержение этого вывода – право несогласной с ним стороны.

Требования¹² в п. 6 рекомендуют выражать физические величины в единицах действующей международной системы единиц. То есть допускают использование внесистемных или устаревших единиц измерения. Но оно должно быть корректным.

До сих пор в патентных заявках встречается использование устаревшей единицы измерения силы – килограмм-силы (обозначение *кГ*, или *кгс*, размерность $[M \times L/T^2]$). Наиболее частой ошибкой является обозначение этой величины в патентном описании и формуле как *кг*, то есть согласно ГОСТ 8.417-2002 как единицы измерения массы (размерность $[M]$).

Пример 7. Прочность соединений измеряют отношением величины разрывного усилия (размерность силы, в системе СИ $[кг \cdot м/сек^2]$) к площади его приложения (размерность длины в квадрате $[L^2]$ или $[см^2]$). Однако в патенте РФ № 2129189 в первом независимом пункте формулы изобретения сказано: «...швы... имеют прочность... не менее 100 кг/см²». То есть имеют прочность, измеряемую отношением массы к площади.

Налицо простая опечатка, и ее не следует принимать во внимание, хотя указать на нее в экспертном заключении следует обязательно, а окончательное решение оставить на усмотрение суда.

Однако та же опечатка имеется и во втором независимом пункте формулы, в реферате и трижды – в описании. Это уже не опечатка. Эксперт должен делать однозначный вывод, что в материалах патента сила измеряется в единицах массы, а это делает невозможным вывод об использовании или неиспользовании признака. Имеет ли он право объявить все эти обозначения опечатками? И имеет ли на это право судья?

Общее правило теории размерностей физических величин состоит в том, что в любом соотношении физических величин размерности правой и левой частей должны быть одинаковы. В формулах изобретений встречаются расчетные формулы, включающие эмпирические коэффициенты. Числовое значение коэффициента указывают всегда, а вот указать его размерность, если это размерная величина, часто забывают. В таком случае его естественно считать безразмерной величиной. И получается, что размерность левой части формулы не со-

¹² Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утв. приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316).

впадает с размерностью правой. Сопоставление становится невозможным.

Пример 8. В патенте РФ № 2122504 заявлено соотношение вида:

$[M/(DBn)] \times 10^{-5} = (0,004 - 0,007) \text{ МПа}$, где размерности величин M , D и B – [кг], [м] и [м] соответственно, n – безразмерная величина. Размерность коэффициента 10^{-5} в формуле не указана. Естественно предположить ее безразмерной. Тогда размерность левой части соотношения составит кг/м². Но ведь размерность измеряемой в паскалях правой части – кг/м·сек². Значит, коэффициент 10^{-5} – размерная величина. Но ни в формуле, ни в описании это не отмечено.

Отсутствие указания размерности коэффициента в формуле и описании патента привело к судебному разбирательству, которое вполне могло закончиться аннулированием патента.

Практический опыт показывает, что почти половина дел о нарушениях возбуждаются либо ошибочно, либо по несущественным мотивам, либо являются прямыми патентными нападениями [7], то есть злоупотреблением правом. Патент предоставляет своему обладателю большие права, вплоть до остановки производства, ареста счетов, ареста руководителя предприятия-нарушителя. Если заявитель претендует на получение патента, предоставляющего такие права, то пусть позаботится и о корректности формулы и патентного описания. Эксперт в данном случае должен оставаться безучастным.

2.6. Проверка перевода

В отношении споров о новизне или изобретательском уровне изобретению часто противопоставляют зарубежные переводные источники.

В стремлении к стилистическому совершенству, профессиональные переводчики не только могут отступать от буквальной дословности перевода художественных текстов, но и обязаны это делать для достижения наибольшей выразительности и ответственности перевода строю русского языка. Например, [8, с. 287]:

*Making the horizon were the
brown mountains. They were
strangely shaped.*

Горизонт замыкали темные,
причудливых очертаний горы.

Подобные отступления совершенно недопустимы при переводе патентной документации, где каждое слово может оказаться признаком. Опыт показывает, что даже машинный перевод (например, Яндекс Переводчиком) не является буквальным.

Поскольку добавление или изъятие слов могут быть намеренными, расхождение перевода и оригинала следует отмечать в заключении.

3. Противодействие дискредитации эксперта

Судебный эксперт может избежать указанных ошибок. Он также может избежать каждую из двенадцати ошибок, характерных для любой экспертизы, представленных в Методических рекомендациях по судебной оценочной экспертизе объектов недвижимости [9]. Однако это не гарантирует безмятежность судебного рассмотрения.

Сторона, неудовлетворенная результатами проведенной экспертизы и неспособная найти изъяны в ее технической части, как правило, старается всеми средствами убедить суд в некомпетентности эксперта, указывая на процессуальные нарушения.

Согласно ст. 8 ФЗ о ГСЭД: «Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе...». Требование объективности означает, что результат исследования не должен зависеть от личности исследователя. Экспертиза является прикладным научным исследованием, целью которого является получение нового знания. Опровергнуть выводы компетентного специалиста может только компетентный специалист.

Участники судебного процесса имеют право задавать вопросы эксперту и выступать с возражениями, обоснованно указывать на некорректность использования экспертом того или иного информационного источника, тех или иных методик или оборудования. Обсуждение заключения эксперта – это беспристрастное обсуждение результатов научного исследования. Обвинение эксперта в некомпетентности должно быть основано только на анализе проведенного им исследования.

Снизить уязвимость эксперта и составленного им заключения можно, придерживаясь следующих, выработанных практикой, правил.

1. В случае обвинения в недозволенных контактах со стороной процесса, предложившей эксперта, следует пояснить, что

контакт был необходим для обсуждения тонкостей, связанных с объектом экспертизы и оценкой круга потенциальных задач, стоящих перед экспертом.

2. При заявлении стороны об отводе эксперта на основании его участия в предыдущем рассмотрении дела стоит ссылаться на ст. 18 ГПК РФ, согласно которой «участие

эксперта в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве эксперта не является основанием для его отвода».

3. При указании стороны на некомпетентность эксперта, выраженной в наличии мелких неточностей или оговорок, благодарить оппонента, отмечая, что их исправление на выводы не повлияет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьев В.Н., Смирнова С.А., Омелянюк Г.Г., Сулимова Е.Б., Григорьева Т.В., Сулимов А.А. Судебная патентно-техническая экспертиза по установлению факта использования изобретения или полезной модели. Учебно-методическое пособие. М.: Проспект, 2020. 80 с.
2. Григорьев Ю.В. Управление изобретательской деятельностью: нарушения патентных прав // Качество, инновации, образование. 2008. № 12. С. 53–59.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Мир и образование, 2020. 1376 с.
4. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В двух томах. М.: Русский язык, 2000.
5. Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 15. М.: БСЭ, 1952. 652 с.
6. Большой словарь иностранных слов русского языка. М.: Бизнессофт, 2007.
7. Фастовский В.Г., Петровский Ю.В., Ровинский А.Е. Криогенная техника. М.: Энергия, 1974. 496 с.
8. Галь Н. Слово живое и мертвое. М.: АСТ, 2021. 384 с.
9. Козин П.А., Кузнецов Д.Д. Методические рекомендации по судебной оценочной экспертизе объектов недвижимости. 14.07.2022.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Григорьев Юрий Васильевич – к. т. н., старший научный сотрудник, доцент кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Н.Э. Баумана, эксперт ООО «Независимое патентное агентство»; e-mail: elhydra@yandex.ru

Статья поступила: 05.08.2022

После доработки: 10.09.2022

Принята к печати: 20.09.2023

REFERENCES

1. Dement'iev V.N., Smirnova S.A., Omel'yanyuk G.G., Sulimova E.B., Grigor'eva T.V. *Forensic Patent and Technical Examination to Establish the Fact of the Use of Invention or Utility Model. Educational and Methodical Manual*. Moscow: Prospekt, 2020. 80 p. (In Russ.).
2. Grigor'iev Yu.V. Management of Inventive Activity: Violations of Patent Rights. *Quality, Innovation, Education*. 2008. No. 12. P. 53–59. (In Russ.).
3. Ozhegov S.I. *Dictionary of the Russian Language*. Moscow: Mir i obrazovanie, 2020. 1376 p. (In Russ.).
4. Efremova T.F. *New Dictionary of Russian Language. Explanatory and Derivational. In 2 volumes*. Moscow: Russkii yazuk, 2000. (In Russ.).
5. *Great Soviet Encyclopedia (2nd ed.)*. Vol. 15. Moscow: BSE, 1952. 652 p. (In Russ).
6. *Big Dictionary of Foreign Words of the Russian Language*. Moscow: Businessoft, 2007. (In Russ.).
7. Fastovsky V.G., Petrovsky Yu.V., Rovinsky A.E. *Cryogenic Technology*. Moscow: Energiya, 1974. 496 p. (In Russ.).
8. Gal' N. *The Word is Alive and Dead*. Moscow: AST, 2021. 384 p. (In Russ.).
9. Kozin P.A., Kuznetsov D.D. *Methodological Recommendations on Forensic Appraisal Examination of Real Estate Objects*. 14.07.2022. (In Russ.).

ABOUT THE AUTHOR

Grigor'ev Yurii Vasilievich – Candidate of Engineering, Senior Researcher, Associate Professor at the Bauman Moscow State Technical University, Expert at the LLC, Independent Patent Agency; e-mail: elhydra@yandex.ru

Received: August 05, 2022

Revised: September 10, 2022

Accepted: September 20, 2023