В диссертационный совет 24.2.336.01,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22

ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора юридических наук, профессора РАН
Синицына Сергея Андреевича
на диссертацию Андреева Артёма Валентиновича
на тему «Доктрина эквивалентов в патентном праве», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Векторы развития современного патентного права неоднородны. Связано это с совокупностью разноплановых факторов политико-правового, экономического и социального порядка, технологического роста. Право промышленной собственности должно быть вписано в концепции технологического развития, конкурентоспособности юрисдикции. Принятие IV части ГК РФ никак не означает окончания кодификации российского права интеллектуальной собственности. Наиболее остро стоят вопросы защиты и оценки исключительных прав, осуществления исключительных прав в различного рода инвестиционных и банковско-кредитных коллаборациях. Вопросы теории и практики эквивалентности стоят на повестке дня весьма остро, для зрелых законодательных решений требуется аналитика, научные исследования, устойчивые позиции правоприменительной практики. Пока российский законодатель довольствуется усеченным представлением режимов эквивалентности. Сказанным подтверждается актуальность, научная и теоретическая значимость кандидатской диссертации А.В. Андреева.

Актуальность избранной темы определяется необходимостью обеспечения надлежащего баланса между интересами патентообладателя и интересами иных участников гражданского оборота при установлении объектных границ исключительного права на изобретение. Формула изобретения является основой определения объема предоставляемой патентом правовой охраны, однако буквальное сопоставление содержащихся в ней признаков с признаками конкретного технического решения не во всех случаях позволяет установить факт использования изобретения. Возможность несущественной замены отдельных признаков формулы при сохранении сущности технического решения обусловливает необходимость применения доктрины эквивалентов. Одновременно расширение правовой охраны за пределы буквального значения признаков формулы изобретения требует определения ясных критериев и пределов такого расширения, обеспечивающих необходимую правовую определенность для третьих лиц. Действующее российское законодательство предусматривает возможность признания изобретения использованным при применении эквивалентного признака, однако не содержит развернутой методологии установления эквивалентности, не раскрывает в необходимой степени порядок применения соответствующего механизма и его пределы. Именно на выяснение этих вопросов ориентировано внимание А.В. Андреева, успешно и на высоком уровне справившегося с поставленными исследовательскими задачами и ожиданиями оппонента от работы.

Теоретическая актуальность исследования связана также с отсутствием в современной российской юридической науке самостоятельной комплексной разработки доктрины эквивалентов, охватывающей в единой системе ее понятие и назначение, критерии установления эквивалентности, порядок применения и ограничения. Практическое значение данной проблематики обусловлено

необходимостью формирования единообразных подходов к установлению факта использования изобретения в правоприменительной деятельности судов и патентного ведомства.

Определенная соискателем цель исследования заключается в формировании целостного научного представления о доктрине эквивалентов в патентном праве как самостоятельном правовом механизме согласования объема правовой охраны изобретения с его действительным техническим содержанием.

Научная новизна исследования связывается автором с формированием целостного научного представления о доктрине эквивалентов как самостоятельном правовом механизме согласования объема правовой охраны изобретения с его действительным техническим содержанием. В работе обосновывается двунаправленный характер данной доктрины; предлагается определение эквивалентного признака и система критериев установления эквивалентности; формулируется двухуровневая модель применения доктрины судами и патентным ведомством; исследуется специальный состав эстоппеля, основанного на истории патентной заявки; систематизируются пределы применения доктрины эквивалентов и рассматривается механизм применения теста гипотетической формулы изобретения.

Структура диссертационного исследования логична, соответствует поставленной автором цели и определенным задачам исследования. Содержание работы раскрывается во введении, трех главах, состоящих из шести параграфов, заключении и дополняется списком использованных источников.

Первая глава посвящена исследованию понятия, сущности и назначения доктрины эквивалентов. Автор рассматривает ее как механизм установления объектных границ исключительного права на изобретение и исследует два направления ее действия. В рамках первого направления

анализируется возможность расширения правовой охраны за пределы буквального содержания формулы изобретения на технические решения, сохраняющие сущность изобретения. Второе направление исследуется через категорию обратной доктрины эквивалентов, применяемой в зарубежной практике в случаях, когда буквальное совпадение признаков не сопровождается совпадением принципа функционирования технического решения. Соискателем сопоставляются положения обратной доктрины эквивалентов с российскими институтами зависимого изобретения и принудительного лицензирования, а также рассматриваются пределы возможного использования зарубежного опыта в отечественном патентном праве.

Вторая глава посвящена применению доктрины эквивалентов и порядку установления эквивалентности признаков. В ней исследуются российская, американская, германская и британская модели применения доктрины эквивалентов, а также отдельные подходы, сформировавшиеся в иных зарубежных правопорядках. Автор рассматривает историческое развитие соответствующего регулирования, особенности формирования национальных моделей и используемые критерии установления эквивалентности. На этой основе формулируется определение эквивалентного признака и предлагается порядок установления эквивалентности, основанный на сохранении сущности изобретения и соблюдении условия известности. Отдельное внимание уделяется соотношению правовой и технической составляющих оценки эквивалентности, а также субъектам применения доктрины, в связи с чем автором обосновывается двухуровневая модель ее применения судами и патентным ведомством.

Третья глава посвящена пределам применения доктрины эквивалентов. В качестве одного из таких пределов исследуется эстоппель, основанный на истории патентной заявки, определяются основания его

применения, особенности распределения бремени доказывания и предлагается конструкция опровержимой презумпции отказа от эквивалентов. Кроме того, автором систематизируются иные ограничения применения доктрины эквивалентов, в том числе связанные с самостоятельной потенциальной патентоспособностью технического решения, изменением либо исключением признака самим патентообладателем, вхождением соответствующего решения в уровень техники и реализацией права преждепользования. Рассматривается также тест гипотетической формулы изобретения и возможный процессуальный механизм его использования.

В заключении обобщаются основные результаты проведенного исследования и формулируются предложения по совершенствованию патентного законодательства.

Заслуживают принципиальной поддержки положения, выносимые на защиту и сам ход исследования диссертантом темы. Следует отметить творческий характер работы, постановку и решение нетривиальных поисковых задач с ярким и узнаваемым авторским почерком, увлеченность диссертанта предметом исследования. Полученные диссертантом выводы, безусловно, развивают и обобщают имеющиеся представления, делая шаг в будущее, что в полной мере подтверждается полученными научно-практическими результатами диссертации, подтверждая высокую квалификацию диссертанта: раскрытие правовой природы доктрины эквивалентности (1-е положение, выносимое на защиту); сравнительно-правовой анализ теории эквивалентов как правовых моделей в диалоге правовых систем современности (2-е положение, выносимое на защиту); идентификация эквивалентного признака; динамика устойчивости изобретения при применении признаков формулы (4-е положение, выносимое на защиту); пределы применения доктрины эквивалентности (8-е положение, выносимое на защиту) и другие.

Результаты диссертационного исследования прошли надлежащую апробацию. Основные теоретические положения и практические выводы исследования нашли отражение в семи научных публикациях автора, в том числе в трех статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также представлялись автором на международных научно-практических форумах. Автореферат полностью соответствует тексту диссертации.

Отмеченные достоинства не препятствуют высказать некоторые спорные и дискуссионные положения и возможно отметить некоторые недостатки.

1. Говоря о доктрине эквивалентности, нужны ее четкие и устойчивые параметры во взаимосвязи с базовой конструкцией самого исключительного права и его возможных ограничений. Определенность в этом вопросе как раз и покажет действие эквивалентности как гражданско-правового механизма (его возможностей, функционала, эффектов действия). Возможно внимание автора к этому аспекту еще более усилило научно-теоретическую ценность проведенного им исследования.

Возникают и другие вопросы, в их числе: какие правовые средства могли бы обеспечить тождество между «известным» и «эквивалентным» признаком, как обеспечить определенность выражения самой формулы при применении доктрины эквивалентности? В какой части требуется реновация советских интерпретаций и критериев?

2. Системный подход к представлению темы заставляет задуматься над соотношением применения доктрины эквивалентности в спорах о правах на изобретение. Как в этом случае должны соотноситься между собой требования о защите патентного права и возражения о недействительности самого патента, какие в данном случае материальные и процессуальные новации требуются российскому праву?

3. Активность использования теории эквивалентов предполагает нормативную ясность ряда базовых категорий – «эквивалентный признак», «равноценность и взаимозаменяемость признаков». Каково авторское решение этой проблемы?

4. В условиях новой цифровой реальности возникает вопрос об адекватности применения доктрины эквивалентов, разработанной в отношении физических объектов и технических решений в них, к новым разновидностям изобретений в сфере программного обеспечения, по сути управляющих физической основой. С этим связан и более неудобный вопрос о локализации доктрины эквивалентов в современном праве промышленной собственности (возможно ли принципиально, а не формально применение доктрины эквивалентности к промышленным образцам?).

Перечисленные вопросы и замечания носят строго дискуссионный характер и не ставят под сомнение научную состоятельность и достоверность результатов проведенного диссертантом исследования.

Представленная диссертация является самостоятельной научно-квалификационной работой; сделанные в ходе проведенного исследования выводы представляют собой решение актуальной для развития права интеллектуальной собственности научной задачи. В автореферате отражены основные идеи, положения и выводы диссертации. Содержание работы соответствует теме и плану исследования.

Диссертационное исследование Андреева Артёма Валентиновича полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям.

На основании изложенного Артём Валентинович Андреев заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент:

Заместитель директора Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор РАН Сергей Андреевич Синицын

«01» октября 2026 г.

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» С.А. Синицына удостоверена

Подпись С.А. Синицына удостоверяю:

«01» октября 2026 г.

Научная специальность: 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Адрес организации места работы: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.34
Тел.: +7 (495)719-75-20
Электронная почта: sinitcin@izak.ru
Сайт: https://izak.ru/