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
кандидата юридических наук
Залесова Алексея Владимировича
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

Патентная система, предусматривающая выдачу патентообладателю ограниченной во времени законной монополии на запатентованный объект (исключительное право), обязана обеспечить баланс интересов патентообладателя-монополиста, с одной стороны, и общества (потребителей) и иных участников гражданского оборота (конкурентов патентообладателя) – с другой.

Предоставление законной монополии стимулирует создание и раскрытие новых, полезных для общества и неочевидных другим специалистам технических решений, однако эффективность стимула патентной охраны напрямую зависит от того, насколько полно обеспечивается защита исключительного права при использовании третьими лицами сущности запатентованного технического решения.

Особое значение в этом отношении приобретает ситуация, когда предполагаемый нарушитель в своем продукте или способе не воспроизводит буквально каждый отдельный признак независимого пункта формулы изобретения, а заменяет его иным известным специалисту признаком,

сохраняя при этом по существу тот же принцип функционирования технического решения и достигаемый результат.

Правовым механизмом, позволяющим учитывать подобные случаи, является доктрина эквивалентов. Необходимость применения данной доктрины во многом обусловлена особенностями самого объекта патентной охраны – изобретения. Формула изобретения представляет собой словесное описание технического решения. Возможности словесного описания технического решения объективно ограничены, вследствие чего буквальное сопоставление признаков формулы изобретения и признаков реального объекта не во всех случаях позволяет определить действительные объектные границы исключительного права. Имеющиеся в законе ссылки на возможность использования имеющихся в патенте описания изобретения и чертежей для толкования объема правовой охраны не всегда позволяют полностью преодолеть ограничения языка изложения. Кроме того, возможно искажение технического смысла при переводе с одного языка на другой (даже при качественном переводе), что происходит при международном патентовании.

Вместе с тем возможность распространения правовой охраны за пределы буквального содержания формулы изобретения ставит и обратную задачу: обеспечить правовую определенность для третьих лиц в отношении объема охраны изобретения (установить четкие и понятные пределы объема правовой охраны объекта). Чрезмерно широкое применение доктрины эквивалентов способно привести к размыванию объектных границ исключительного права и затруднить определение того, какие технические решения охватываются патентом, а какие находятся за пределами предоставленной правовой охраны.

Действующее российское законодательство в пункте 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность признания изобретения использованным не только при использовании каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы изобретения,

но и эквивалентного ему признака. Вместе с тем закон не содержит определения эквивалентного признака, а действующие подзаконные нормативные акты не описывают детальный способ или хотя бы общую методологию установления эквивалентности признаков. В связи с этим сохраняются вопросы теоретического и практического характера, касающиеся определения понятия, сущности и назначения доктрины эквивалентов, нормативно установленных критериев установления эквивалентности, субъектов и порядка применения данной доктрины, а также пределов ее действия.

В отечественной юридической науке отдельные вопросы доктрины эквивалентов рассматривались в работах дореволюционных, советских и современных исследователей патентного права. Вместе с тем самостоятельного комплексного исследования, посвященного доктрине эквивалентов, ее природе, методологии и пределам применения в современном российском патентном праве, ранее не проводилось.

В силу изложенного диссертационное исследование Андреева Артёма Валентиновича посвящено весьма актуальной в научном и практическом плане теме.

Целью диссертационного исследования А.В. Андреева является формирование целостного научного представления о доктрине эквивалентов в патентном праве как самостоятельном правовом механизме корректного установления объема правовой охраны изобретения с учетом содержания выданного патента и общих знаний из соответствующей области техники, позиции заявителя и Патентного ведомства при получении патента.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере, регулируемой патентным правом, в частности, возникающие при определении объема (пределов) правовой охраны изобретения.

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие отношения в сфере предоставления правовой охраны изобретениям и их

защиты, определения объема правовой охраны изобретений, в частности посредством применения доктрины эквивалентов.

Для достижения поставленной цели диссертантом определен комплекс взаимосвязанных задач. В частности, соискатель поставил перед собой задачи раскрыть понятие, сущность и назначение доктрины эквивалентов как самостоятельного правового механизма согласования объема правовой охраны изобретения с его действительным техническим содержанием и обосновать ее двунаправленный характер; раскрыть сущность обратной доктрины эквивалентов и определить пределы возможного использования соответствующего зарубежного опыта в российском патентном праве; выявить существенные характеристики эквивалентного признака и сформулировать его доктринальное определение; определить основания, субъектов и процессуальные формы применения доктрины эквивалентов; исследовать эстоппель, основанный на истории патентной заявки, включая основания его применения, распределение бремени доказывания и конструкцию опровержимой презумпции отказа от эквивалентов; систематизировать иные пределы применения доктрины эквивалентов; разработать базовые методологические рекомендации по применению доктрины эквивалентов и сформулировать предложения по совершенствованию патентного законодательства.

В основу научного анализа диссертанта положены труды дореволюционных, советских и современных отечественных исследователей патентного права, что позволило рассмотреть проблему в историческом развитии. Также в исследовании охвачено солидное число работ зарубежных специалистов. Сравнительно-правовая составляющая исследования основана, в частности, на изучении американской, германской и британской патентно-правовой доктрины в отношении эквивалентности признаков.

Нормативную основу исследования составили международные соглашения в области патентного права, российское законодательство, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и подзаконные

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере патентного права, а также зарубежное законодательство.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составила правоприменительная практика, отраженная в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам, иных российских органов, а также судов зарубежных государств.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в формировании целостного научного представления о доктрине эквивалентов как самостоятельном правовом механизме согласования объема правовой охраны изобретения с его действительным техническим содержанием. В рамках сформированного подхода автор обосновывает двунаправленный характер доктрины эквивалентов, предполагающий возможность как расширения, так и сужения объектных границ исключительного права; предлагает определение эквивалентного признака и систему критериев установления эквивалентности; обосновывает двухуровневую модель применения доктрины судами и патентным ведомством; формулирует специальный состав эстоппеля, основанного на истории патентной заявки; систематизирует пределы применения доктрины эквивалентов и предлагает процессуальный механизм применения теста гипотетической формулы изобретения.

Структура и содержание диссертационного исследования обусловлены поставленными целью и задачами, объектом и предметом исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

Первая глава «Доктрина эквивалентов: понятие, сущность и назначение» посвящена раскрытию понятия и правовой природы доктрины эквивалентов, а также исследованию двух направлений ее действия. Изложение материала позволяет полностью раскрыть тему из названия главы.

Вторая глава «Применение доктрины эквивалентов и порядок установления эквивалентности признаков» посвящена исследованию

национальных моделей применения доктрины эквивалентов и разработке порядка установления эквивалентности признаков.

Интересным и логически корректным заключением, сделанным во второй главе, является вывод о том, что применяемый в настоящее время четырехзвенный критерий эквивалентности, закрепленный в ряде методик, утвержденных еще советскими подзаконными нормативными актами, содержит повторы в определении (определения через синонимы). В настоящее время эквивалентными признаками могут считаться такие признаки, когда при замене признака не изменяется сущность изобретения (1), достигается тот же технический результат (2), заменяющие признаки должны быть равноценными (взаимозаменяемыми) (3) и известными в области техники до даты приоритета (4). Диссертант правильно отмечает, что признак сохранения сущности изобретения (то есть сохранение всех существенных признаков) не является самостоятельным критерием, а является обобщением.

Иначе говоря, сохранение сущности изобретения собственно и означает другими словами эквивалентность признаков изобретения при их замене. Можно добавить, что другой названный признак: заменяющие признаки должны быть равноценными (взаимозаменяемыми) также является тождественным определением (определением через синоним), с учетом того, что «равноценный» собственно и означает «эквивалентный».

Диссертант также предложил свой вариант позитивного двухзвенного критерия эквивалентности признаков: один обобщающий критерий – сохранение сущности изобретения и второй критерий – известности признака среднему специалисту на дату приоритета изобретения.

На наш взгляд, было правильно предложено закрепление условия эквивалентности признаков изобретения на разных уровнях правового регулирования: общей нормы закона, подзаконного акта с методологическим порядком применения доктрины и специальных правил для отдельных областей техники.

Третья глава «Пределы применения доктрины эквивалентов» посвящена системе ограничений, не позволяющих необоснованно расширять при толковании формулы изобретения объектные границы исключительного права посредством применения доктрины эквивалентов.

Следует согласиться, что основным механизмом такого ограничения является принцип эстоппеля, причем отмеченный диссертантом «Эстоппель, основанный на истории патентной заявки».

Автор верно раскрыл суть этого принципа, когда ограничения применения доктрины эквивалентов (при установлении объема охраны в деле о нарушении патента) определяются на основе опровержимой презумпции отказа от эквивалентов: патентообладатель, изменивший в ходе процедуры патентования (как заявитель по заявке на патент) признак формулы изобретения, считается отказавшимся от данного признака в целом, если не докажет, что изменению или отказу подлежала только конкретная форма воплощения данного признака, а не признак как таковой. Бремя доказывания распределяется следующим образом: представление доказательств противоречивого поведения возлагается на ответчика, ссылающегося на эстоппель, а опровержение презумпции отказа — на патентообладателя.

Можно в дополнение к установленному диссертанту отметить, что этот принцип является основным работающим элементом предотвращения злоупотреблений при расширительном толковании формулы в патентном праве англосаксонской системы, где он дополнен по меньшей мере двумя правовыми механизмами: 1) материальным принципом недопустимости введения в заблуждение во взаимоотношениях с Патентным ведомством (misuse of patent / inequitable conduct) — это фундаментальное требование добросовестности, согласно которому заявитель не имеет права предоставлять

государственному органу заведомо ложные, неполные или искаженные сведения для получения патента;

2) процессуальным механизмом поиска (в том числе у противоположной стороны) и принудительного истребования адвокатом любых доказательств по возбужденному судебному делу на основании бланкетного приказа суда (discovery, disclosure).

В таком дополненном виде принцип эстоппеля, действительно, не позволяет патентообладателю обмануть суд или ранее Патентное ведомство путем неоднозначного объяснения технического значения признаков запатентованного изобретения. Причем в патентном споре объем правовой охраны обычно устанавливается одновременно и для оценки патентоспособности изобретения, и для оценки действительности патента.

В отличие от англосаксонской системы, где возможен встречный иск о недействительности патента в судебном споре о защите патентных прав, в России оспаривание патентоспособности выданного патента проходит отдельно путем подачи возражения в Роспатент с последующим спором с данным государственным органом по поводу законности его решения в Суде по интеллектуальным правам. Толкование формулы в деле о нарушении проходит в рамках отдельного процесса, и суды неохотно и неоднозначно принимают доводы из «параллельного» дела о действительности патента. Пока в нашей стране ответчику с большим трудом удается защититься от иска, когда патентообладатель дает прямо противоположное толкование признаков (например, патентные споры по лекарственным препаратам «Таксотер» и «Миростедин Инфекти»). Поэтому, к сожалению, в российских правовых

реалиях говорить о перспективах успешного применения эстоппеля, основанного на истории патентной заявки, для ограничения расширительного толкования доктрины эквивалентов пока объективно затруднительно. Для этого, как минимум, нужно ввести возможность подачи встречного иска о недействительности патента в деле о нарушении патентных прав.

В заключении Диссертантом корректно обобщены основные результаты проведенного исследования и сформулированы общие предложения по совершенствованию патентного законодательства. Автор связывает результаты работы с формированием целостного научного представления о доктрине эквивалентов как самостоятельном правовом механизме двунаправленного действия, разработкой понятия и критериев эквивалентного признака, определением порядка и субъектов применения доктрины, а также систематизацией пределов ее использования.

В целом работа производит весьма хорошее впечатление, написана живым языком, позволяющим легко воспринимать представленный анализ и наблюдать развитие авторской мысли.

На наш взгляд, предложенные диссертантом шаги по нормативному определению понятия эквивалентов на уровне закона и дальнейшая методическая проработка на уровне подзаконного акта, безусловно, нужны отечественной патентной системе. В качестве основы для такой работы могут быть приняты выработанные в диссертации определения, хотя они нуждаются в дальнейшем уточнении, в том числе с учетом области техники.

Предложения по использованию принципа эстоппеля для определения объема правовой охраны изобретения не вызывают никаких возражений, но, как было показано выше, требуют адаптации к российским правовым реалиям. Также правильным является высказанный взгляд на то, что и доктрина эквивалентов (с учетом определения эквивалентных признаков), и принцип эстоппеля должны входить в единую систему. Хотелось бы дополнить диссертанта, не только для установления собственно эквивалентности признаков, но для корректного толкования формулы и установления объема

охраны изобретения в рамках предоставляемого по закону исключительного патентного права.

В целом работа является целостным научным исследованием по выбранной теме, которая раскрыта убедительно и полностью.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию. Основные положения и выводы работы 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. Результаты исследования также представлялись автором на международных научно-практических форумах. Автореферат отражает основные идеи, положения и выводы диссертации.

Оппонент должен отметить и недостатки работы. В рамках критики можно отметить следующее.

Как уже отмечено выше, диссертантом была выбрана сложная тема, находящаяся на стыке материального, процессуального (процедурного) права и патентоведения, для глубокого раскрытия которой помимо инструментов изучения, принятых в цивилистической науке, требуются познания в патентоведении, которое собственно изучает представление технической сущности изобретения в рамках патентной заявки и методы оценки патентоспособности изобретения. К сожалению, этот взгляд на эквивалентность признаков изобретения в работе никак не затронут, а лишь обозначен в рамках предложения по подготовке определения эквивалентности признаков для каждой области техники. Предложение является правильным, но было бы ценным сформулировать какие-то конкретные примеры определений для областей техники (механика, электротехника, химия и т.д.). Вместе с тем от чисто цивилистического научного исследования такого углубленного взгляда на эквивалентность признаков изобретения требовать, возможно, несправедливо.

В качестве другого замечания также можно указать на то, что предложенное диссертантом общее определение эквивалентных признаков включает отсылку к понятию среднего специалиста в области техники. Как известно, «средний специалист» является правовой фикцией, а не реальным понятием. Фиктивная правовая конструкция «среднего специалиста», действительно, исторически широко использовалась и продолжает использоваться в патентном праве для определения условия патентоспособности «изобретательский уровень» (изобретение должно быть неочевидно среднему специалисту в данной области техники, исходя из уровня техники). Вместе с тем, на практике вместо данного фиктивного понятия для оценки патентоспособности используются конкретные нормативно установленные критерии (например, изобретательский уровень не признается, если установлена известность всех признаков изобретения и их влияние на технический результат в источниках из уровня техники). Как представляется, включение в определение не реального, а фиктивного понятия, пусть и широко принятого в патентном праве, не дает законченного определения эквивалентности признаков. Такой обобщенный правовой подход к определению в законе неизбежно потребует дальнейшего раскрытия, например, на уровне подзаконного акта, которого в работе, к сожалению, не приведено.

Отмечая высказанные в отношении работы спорные положения и отдельные замечания, следует подчеркнуть, что они носят дискуссионный характер и ничуть не умаляют научного значения результатов проведенного А.В. Андреевым исследования.

В целом диссертационное исследование А.В. Андреева является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития юридической науки.

Диссертация Андреева Артёма Валентиновича на тему «Доктрина эквивалентов в патентном праве» 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, а ее автор, Артём Валентинович Андреев, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук,
руководитель практики
интеллектуальной собственности,
старший партнер адвокатского бюро
города Москвы «Залесов, Тимофеев, Гусев
и партнеры»,
адвокат, патентный поверенный Алексей Владимирович Залесов

«28» сентября 2026 г.

Подпись А.В. Залесова удостоверяю: Озолина И.Г., партнер Адвокатского бюро города Москвы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»

«28» сентября 2026 г.

Научная специальность: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Адрес организации места работы: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 9, подъезд 5, этаж 5, офис 535
Тел.: +7 (495) 150-06-80
Электронная почта: zalesov@azalesov.com
Сайт: https://www.azalesov.ru/