

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РЕЦЕНЗИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПАТЕНТОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Кочеткова В.Д.

Научный руководитель: Пономарева Н.Г.

Россия, г. Москва,

Российская государственная академия интеллектуальной собственности

Аннотация. В статье определяется правовой статус судебного экспертного заключения по патентоведческой экспертизе как доказательства в судебном процессе, рассматриваются права участников спора по участию в исследовании доказательств путем предоставления рецензии на заключение эксперта. Автор приводит алгоритм проведения рецензирования экспертного заключения и анализирует судебную практику по представлению рецензий в качестве доказательства необоснованности и неполноты экспертного исследования.

Ключевые слова: судебная патентоведческая экспертиза; экспертное заключение; рецензия; доказательство по делу.

Судебная патентоведческая экспертиза в Российской Федерации регулируется положениями следующих нормативных документов:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ);
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ);
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – АПК РФ);
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее – ГК РФ);
5. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ).

При этом стоит отметить, что законодательного определения именно понятия «судебной патентоведческой экспертизы» не существует. Однако не так давно Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 апреля 2023 года № 72 был утвержден такой вид экспертизы, как «экспертиза объектов интеллектуальной собственности» [1].

В научной литературе судебная патентоведческая экспертиза определяется как «проводимая с целью выявления факта несанкционированного использования изобретения или полезной модели» [2] или как экспертиза «по установлению факта использования изобретения или полезной модели» [3, 4].

В ст. 9 73-ФЗ содержится определение, согласно которому судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, заключающееся в проведении исследований и даче заключения экспертом по вопросам, требующим

специальных знаний. Основной смысл назначения и проведения судебных экспертиз, соответственно, заключается в оказании содействия правосудию в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний [5].

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 УПК РФ, пунктом 2 статьи 64 АПК РФ и пунктом 1 статьи 55 ГПК РФ заключение экспертов является доказательством по делу.

При этом у участников как уголовного, так и гражданского и арбитражного судебного разбирательства имеется право представлять доказательства и знакомиться с доказательствами других лиц, а также участвовать в исследовании доказательств и возражать против доводов других лиц (статья 244 УПК РФ, статья 41 АПК РФ, статья 35 ГПК РФ).

К исследованию заключения судебного эксперта можно отнести как ходатайство о вызове эксперта в суд для ответа на вопросы, так и такой вид возражения против доводов, изложенных в заключении, как подготовка рецензии на заключение судебного эксперта.

Рецензию можно квалифицировать как письменное доказательство в виде возражения против доводов других лиц, применяемое в процессе исследования судебного экспертного заключения.

Состав сведений, которые согласно статье 25 73-ФЗ должны быть отражены в судебном экспертном заключении, можно разделить на:

- формальные (время, место и основание производства; сведения об органе или о лице, назначившем судебную экспертизу; сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте; предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения);

- непосредственно относящиеся к исследованию объекта интеллектуальной собственности (поставленные вопросы; указание объектов исследований и материалов дела, представленных эксперту; содержание и результаты исследований; методика проведения; оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам).

К задачам рецензента относится анализ представленного судебного заключения и оценка его соответствия требованиям законодательства.

В процессе рецензирования проводится проверка выполнения всех формальных и сущностных требований к заключению, в том числе проверка соответствия заключения экспертизы требованиям 73-ФЗ, проверка применения выбранной методики и интерпретации результатов, проверка методики определения использования/неиспользования изобретения в исследуемых объектах согласно статье 1358 ГК РФ в патентоведческой части экспертизы. В частности, исследуются порядок и условия проведения судебной экспертизы, наличие и содержание обязательных частей заключения, требования к оформлению, анализ содержания и результатов исследований, анализ полноты исследования, анализ оценки результатов исследований, анализ обоснования и формулировки выводов по поставленным судом вопросам [6].

В настоящее время можно выделить следующие проблемы при производстве судебных патентоведческих экспертиз, обусловленные пробельностью норм права в отношении судебной защиты объектов патентного права:

1. Методологические проблемы, связанные с:

1.1. Толкованием признаков формул изобретения или полезной модели;

1.2. Определением эквивалентов;

1.3. Определением объекта исследования.

2. Проблемы процессуального характера:

2.1. Отсутствие вида экспертизы «рецензирование»;

2.2. Формулирование вопросов судом.

1.1. В статье 1354 ГК РФ содержится норма о возможности толкования признаков, содержащихся в формуле изобретения или полезной модели, с учетом их описания или чертежей. Необходимо отметить, что данная норма имеет именно диспозитивный характер, т.е. не указывает на необходимость обращения за трактовкой формулы к иным материалам опубликованного патентного документа в обязательном порядке.

Таким образом, как перед судебным экспертом, так и перед рецензентом в каждом конкретном экспертном исследовании встает вопрос о выборе либо расширительного толкования (с учетом описания, чертежей), либо ограничительного толкования признаков формулы.

Поскольку современное законодательство не содержит приемов толкования формулы, но при этом однозначно определено, что объём прав на изобретение или полезную модель определяется именно исходя из признаков, содержащихся в формуле, то наиболее часто используется ограничительное толкование признаков формулы.

Такой подход обусловлен также тем, что составление формулы изобретения или полезной модели является прерогативой заявителя. При патентной экспертизе заявки на получение патента эксперт проверяет основанность формулы на описании, отсутствие неясных признаков, наличие в описании исчерпывающего количества конкретных примеров в случае использования в формуле обобщенного понятия, проверку соответствия заявленного решения условиям патентоспособности в объеме признаков формулы. Эксперт вправе предложить заявителю внести корректировки в формулу с целью устранения недостатков, однако заявитель вправе отказаться от таковых и представить письменное обоснование и дополнительные примеры. Именно заявитель определяет совокупность признаков, указываемых в формуле изобретения или полезной модели.

В свою очередь, международное законодательство содержит принципы толкования признаков формулы изобретения: «само толкование формулы изобретения заключается не только в преодолении её неясных или неопределённых положений, но и в установлении её полного и действительного содержания» [7].

1.2. Определение эквивалентов. Согласно методике, приведённой в статье 1398 ГК РФ, при определении использования/неиспользования изобретения истца в продукте ответчика учитывается не только полное совпадение признаков независимого пункта формулы с признаками продукта, но также и употребление в продукте эквивалентных признаков.

Однако современное законодательство, регламентирующее производство судебных экспертиз, не содержит определения понятия «эквивалент» или «эквивалентный признак», то есть отсутствует законодательная методика определения и установления содержания эквивалентных признаков. Соответственно при проведении патентоведческого судебного исследования или составлении рецензии на него специалисты могут руководствоваться только научной литературой по доктрине эквивалентов или ссылаться на нормативные документы по экспертизе, действующие еще в Советском Союзе, определяющие эквивалентные признаки как взаимозаменяемые и направленные на достижение одного и того же технического результата [8].

Интересно отметить, что концепция эквивалентов возникла еще в 19 веке и нашла своё отражение в законодательстве США и Российской империи. Так, концепция эквивалентов, используемая в США в 19 веке, подразумевала «возможность проявления одной сущности технического решения в различных формах и соответствующая возможность защиты этих форм в целях обеспечения прав патентовладельца» [9].

В Манифесте Российской империи «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» от 17 июня 1812 года было указано: «Подделкой признавать точное и во всех существенных частях сходное производство изобретения или открытия, хотя бы и сделаны были в нём некоторые маловажные и к существу его не принадлежащие перемены» [10].

Еще одним спорным вопросом о необходимости эксперту или рецензенту исследовать эквивалентность признаков изобретения и продукта является содержащийся в статье 16 73-ФЗ запрет на самостоятельный сбор материалов для производства экспертизы (за исключением научной и справочной литературы).

1.3. Определение объекта исследования. Проблема верного определения объекта исследования напрямую связана с проблемой процессуального характера, заключающейся в праве суда окончательно сформулировать вопросы для судебного исследования из редакций, представленных сторонами спора.

В обязанности судебного эксперта, в первую очередь, входит дача ответа на поставленные судом вопросы. При этом, если вопрос судом сформулирован в отношении неправильно определенного объекта исследования, может возникнуть ситуация, когда судебной экспертизой не будет выполняться функция действия правосудия.

Необходимо ответить, что в позициях Пленумов судов в отношении объектов исследования по судебной экспертизе также присутствуют некоторые противоречия. Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» объектом исследования преимущественно должен являться сам продукт (в натурном, материальном виде), а не документация [11].

При этом в Постановлении Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 к объектам экспертизы относят и документы в том числе [12].

2.1. Отсутствие вида экспертизы «рецензирование». Формулирование вопросов судом. Основная проблема, связанная с проведением анализа и оценки полноты и правомерности экспертных заключений, состоит в том, что в

современном российском законодательстве отсутствует такой вид судебного экспертного исследования, как рецензирование судебных экспертных заключений.

Это приводит к тому, что в случае ошибочного или неполного экспертного исследования, представленного в суд в виде заключения, у сторон спора практически нет правовых инструментов признать такое заключение необоснованным с целью назначения дополнительной или повторной судебной экспертизы, кроме возможности ходатайствовать о вызове эксперта в суд [13, 14].

Судьи указывают на то обстоятельство, что несогласие стороны спора с выводами эксперта само по себе не влечет необходимость проведения повторной или дополнительной экспертиз, а обязанность доказать обоснованность возражений против выводов эксперта лежит на стороне, которая оспаривает результаты судебной экспертизы.

Казалось бы, таким доказательством может стать рецензия на заключение судебного эксперта, однако зачастую суды не принимают предоставляемые сторонами рецензии в качестве допустимого доказательства, называя рецензии «мнением частного заинтересованного лица, которое не может иметь приоритетное значение» [15].

Для решения обозначенной правовой проблемы автор настоящей статьи предлагает внести рецензирование судебных заключений в перечень видов судебных экспертиз, а также сформировать список научных и экспертных организаций, которым судом может быть доверено осуществление процедуры рецензирования с целью исключения заинтересованности рецензентов.

Исследование проведено в рамках выполнения НИР «Совершенствование судебной защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации и ее гармонизация с аналогичными системами стран-участниц ЕАЭС», согласно Государственному заданию для ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (З-ГЗ-2023).

Библиографический список

1. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 апреля 2023 года № 72 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1301402797?marker=6520IM> (дата обращения: 12.05.2024).
2. Китайский В.Е. Судебная экспертиза объектов промышленной собственности. М.: ООО «РПД», 2019. 227 с.
3. Сулимова Е.Б. и др. Судебная патентно-техническая экспертиза по установлению факта использования изобретения или полезной модели. М.: Проспект, 2020. 80 с.

4. Кочеткова В.Д. Допустимые пределы толкования формулы изобретения и полезной модели при судебной экспертизе // Интеллектуальная собственность для государства и человека: сб. докл. XXVII междунар. науч.-практ. конф. М.: ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», 2023. С. 41-47.

5. Пономарева Н.Г., Ревинский О.В., Кочеткова В.Д. Судебная экспертиза объектов патентных прав. М.: ФГБОУ ВО РГАИС, 2023. 46 с.

6. Дьяконова О.Г. Рецензия специалиста на заключение судебной экспертизы: понятие, сущность, нормативное регулирование // Журнал российского права. 2023. № 4. С. 84-97.

7. Патентная инструкция к ЕАПК. [Электронный ресурс] URL: <https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/03/instr202211-p1.pdf?ysclid=1wunxp9g8f196626938> (дата обращения: 31.05.2024).

8. Китайский В.Е. Расширительное толкование формулы изобретения через эквивалентные признаки // IP: теория и практика. 2023. № 4. С. 77-90.

9. Питов В.А. Понятие и определение эквивалентности признака. Доктрина эквивалентов [Электронный ресурс]. URL: <https://www.a-priority.ru/patent/the-notion-of-equivalence-of-sign-the-doctrine-of-equivalents.php> (дата обращения: 31.05.2024).

10. Манифест Российской империи «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» от 17 июня 1812 года [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/58102449/> (дата обращения: 31.05.2024).

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/?ysclid=1wunu3jl3l491503873 (дата обращения: 31.05.2024).

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» [Электронный ресурс] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162155/?ysclid=1wunvw2rcw675746727 (дата обращения: 31.05.2024).

13. Лимонов С.В. Методология рецензирования судебных экспертиз // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 9. С. 220-222.

14. Линев А.Н. К вопросу о процессуальном статусе рецензии на заключение эксперта // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 1. С. 118-120.

15. Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12 апреля 2024 г. по делу № А71-14317/2022 [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e078e54b-9413-4875-922b-5cdac0040b58/282f1c2b-e04b-4130-816c-1d8ff5b50fb9/A71-14317-2022_20240412_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 27.05.2024).

PROBLEMS OF IDENTIFYING EXPERT ERRORS WHEN PREPARING A REVIEW OF A FORENSIC PATENT EXAMINATION CONCLUSION

Kochetkova V.D.

Scientific adviser: Ponomareva N.G.

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

Abstract. *The article defines the legal status of a forensic expert's report on patent examination as evidence in a trial, and examines the rights of the parties to the dispute to participate in the study of evidence by providing a review of the expert's report. The author provides an algorithm for reviewing an expert opinion and analyzes the judicial practice of presenting reviews as evidence of the unfoundedness and incompleteness of expert research.*

Keywords: *judicial patent examination; expert opinion; review; evidence in the case.*