

Экспертное заключение

Москва, 03 августа 2009 г.

1. Место проведения судебной экспертизы

г. Москва, РФ

2. Время проведения судебной экспертизы

28.07.2009 г. - 03.08.2009 г.

3. Сведения об эксперте

Джермакян Валерий Юрьевич, образование – высшее, инженер-технолог (Московский текстильный институт, 1971 г.), патентовед (Центральный институт повышения квалификации в области патентной работы – ЦИПК, 1973 г.), ученая степень - к.т.н., ученое звание – с.н.с., стаж работы в области патентной экспертизы и патентного права – с 1971 г. (ВНИИГПЭ Госкомизобретений СССР, ФИПС Роспатент), член российской национальной группы AIRPI, автор многих научных статей и изданных монографий¹ в области патентного права.

Сертифицирован в качестве эксперта судебной экспертизы (Сертификат соответствия № 7/1192, действителен с 20.02.2009 г. по 20.02.2012 г., Государственное учреждение Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации).

4. Занимаемая в настоящее время должность и место работы

Советник, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

¹ Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения, М., 2003 г.

Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства, М., 2004 г.

Открытое применение и недействительность патентов, М., 2007 г.

От изменения патентной формулы до теории эквивалентов и пресечения противоправного использования, М., 2008 г.

Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления), М., 2009 г.

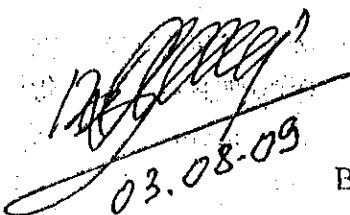
г. Москва, 129090, Б. Спасская 25 стр.3

т. 9376116

5. Предупреждение эксперта об ответственности по ст. 307 УК РФ

Об уголовной ответственности за дачу ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Эксперт



03.08.09

В.Джермакян

6. Основание для проведения судебной экспертизы и представленные материалы

Определение Дебесского районного суда Удмуртской Республики от 08.07.2009 г. №2-1 по гражданскому иску Чаусова Федора Федоровича к Муниципальному унитарному предприятию «Теплосети» Дебесского района Удмуртской Республики о защите патентных прав.

Судебное дело №2-1 в двух томах: том 1 дела содержит 291 лист и по описи включает 73 документа; том 2 дела содержит 43 листа и по описи включает 25 документов.

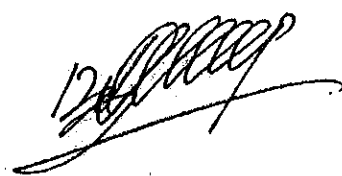
Адрес суда: Российская Федерация, Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Ярославцева, 1, Дебесский районный суд Удмуртской Республики.

Судья: Роготнева В.В.

7. Сведения об обладателе патентных прав и статусе патента

Патентообладатель, гражданин Российской Федерации, Чаусов Федор Федорович, является истцом по делу и заявителем по заявке № 2005127830/15 от 06.09.2005 г., по которой выдан патент РФ № 2304084.

Патент РФ № 2304084 зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ и является действующим по настоящее время.



8. Вопросы, поставленные в судебном определении

1. Какие признаки приведены в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ №2304084?

2. Необходимы ли для категорического заключения об использовании изобретения по патенту РФ №2304084 какие-либо документы, предусматривающие и подтверждающие непосредственное выполнение действий по измерению концентраций, абсолютной температуры, расчету математического неравенства, проверке выполнения неравенства?

3. Использован ли каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ на изобретение №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной «Центральная» с. Дебесы?

4. Использует ли МУП «Теплосети» изобретение по патенту РФ №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной «Центральная» с. Дебесы?

5. Использован ли каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ на изобретение №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной Центральной районной больницы с. Дебесы?

6. Использует ли МУП «Теплосети» изобретение по патенту РФ №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной Центральной районной больницы с. Дебесы?

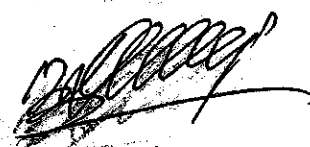
9. Правовая база, на основании которой проведена судебная экспертиза

- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 05.02.2007 № 10-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.06.2009 № 124-ФЗ)

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, глава 72. Патентное право, (далее – ч. 4 ГК РФ).

9.1. Подзаконные акты и методические материалы, использованные при подготовке ответов на вопросы

- Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции



по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на изобретение, утвержден Приказом министерства образования и науки российской федерации от 29 октября 2008 г. № 327, (далее – Административный регламент).

- Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, ФИПС Роспатент, М., 2004 г., в части, не противоречащей нормам ч.4 ГКРФ, (далее – Рекомендации).

Примечание 1

На дату подачи (06.09.2005 г.) заявки, по которой выдан пат. РФ № 2304084, действовали следующие правовые документы:

- Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 г., (далее – Патентный закон).

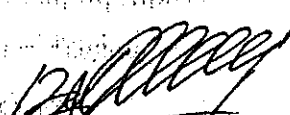
- Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. №161, (далее – Правила).

Примечание 2

Нормы права, правила подзаконных актов и рекомендации, применявшиеся в условиях действия Патентного закона, не изменились в связи с введением с 01.01 2008 г. ч. 4 ГКРФ. в отношении вопросов, поставленных судом.

10. Содержание экспертизы и методика ее проведения

По существу поставленных судом вопросов экспертиза квалифицируется как патентоведческая (патентно-техническая) применительно к конкретным объектам техники, предусматривающая применение метода системного анализа норм действующего патентного права в отношении объекта изобретения – способ и логических умозаключений при установлении тождественности нематериальных



признаков из патентной формулы изобретения материальным признакам технологического процесса обработки воды, в целях констатации или отрицания противоправного использования запатентованного изобретения.

10.1. Системный анализ норм действующего патентного права

В соответствии с п.2 ст. 1354 ГКРФ, охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи, входящие в документы поданной заявки, по которой выдан патент.

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГКРФ, изобретение признается использованным в способе, если в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358.

В соответствии с п. 2 (4) ст. 1358 ГКРФ, использованием изобретения считается осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

При рассмотрении иска о защите патентных прав по пат. РФ №2304084 и ответа на вопросы, поставленные судом перед экспертом, требуется совокупное применение вышеуказанных норм ч. 4 ГКРФ.

Учитывая использование в приведенных нормах ч. 4 ГКРФ специфических для патентного права терминов и определений, считаю необходимым предоставить суду краткие пояснения, позволяющие далее понять основания, по которым сделаны выводы и даны ответы на поставленные вопросы.

Под способом как объектом изобретения, согласно п.1 ст. 1350 ч.4 ГКРФ, понимается *процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.*

Действия над материальным объектом с помощью материальных средств, при рассмотрении объекта изобретения – способ, квалифицируются как признаки способа.



Совокупность признаков способа как объекта изобретения, определяется во временном периоде (цикле), в течение которого осуществляются все признаки, определяющие объем прав по независимому пункту формулы изобретения.

Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по п.1 формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, не являются признаками запатентованного способа и, на этом основании, не могут учитываться при установлении использования запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.

Перечень признаков способа как объекта изобретения, приведен в 10.7.4.3.(8) Административного регламента, в котором указано, что для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно п. 10.8.1.3.(1) Административного регламента, пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При определении использования запатентованного изобретения, в контексте понятия – «использование», данного в п.3 ст. 1358 ГК РФ, устанавливается содержание (наличие) в технологическом процессе, реализуемом на предприятии, только тех признаков способа, которые приведены в независимом пункте формулы изобретения (эквивалентность признаков как одно из условий признания изобретения использованным, не затрагиваем, т.к. в настоящем судебном деле оно не рассматривается).



Целью проводимой патентоведческой экспертизы является выявление и сравнение, условно говоря, «правовых признаков» из независимого пункта формулы изобретения, с «техническими признаками», использованными в реальном (вещном) технологическом процессе, независимо от того, что еще должно осуществляться при осуществлении технологического процесса. По результатам сравнения выявленных признаков делается общий вывод об использовании или не использовании в конкретном процессе запатентованного способа по независимому пункту формулы изобретения. О наличии в конкретном технологическом процессе признаков, сравниваемых с признаками запатентованного способа, эксперт может судить по тем сведениям о технологическом процессе (техническая документация, заключения специалистов, исследовавших технологический процесс, нормативная документация, дающая право на промышленную эксплуатацию и т.д.), которые представлены в деле.

10.2. Анализ независимого пункта формулы изобретения по пат. РФ №2304084 на предмет выявления признаков, определяющих объем предоставленных прав

Пунктом 10.11.(10) Административного регламента, как и ранее действовавшими на дату подачи заявки Правилами (п.6.7.), в формуле изобретения (совокупность признаков) для отображения конкретных признаков могут быть использованы математические выражения, при этом форма представления математического выражения для характеристики того или иного признака, не регламентируется (п. 1.1.3.4. Рекомендаций).

Признаки изобретения (известные и новые) могут характеризоваться математическим выражением (равенство, неравенство, система уравнений и т.п.) для отображения признаков, выражающих:

- соотношение размеров деталей узлов и механизмов
- параметры процесса в целом или его отдельных операций
- условия выполнения действий, в т.ч. условия, при которых действия должны быть совершены и каким образом
- границы допустимой концентрации компонентов в веществе
- геометрическую форму



• и т.д.

Независимый пункт 1 формулы изобретения по пат. РФ №2304084, изложен в следующей редакции:

«Способ ингибирования солеотложений, включающий введение в воду оргонофосфоновых кислот, солей указанных кислот либо комплексов указанных кислот с металлами, отличающийся тем, что оргонофосфоновые кислоты или их производные вводят, если выполняется соотношение границы ингибирования солеотложений

$$\ln(C_+^i C_-^j / P_0) < \alpha(2ab \sin \gamma + 2ac \sin \beta + bc \sin \alpha) / kTn,$$

где C_+ - концентрация в воде катиона соли, образующей отложения, моль/дм³;

i - число катионов в формуле соли, образующей отложения;

C_- - концентрация в воде аниона соли, образующей отложения, моль/дм³;

j - число анионов в формуле соли, образующей отложения;

P_0 - произведение растворимости соли, образующей отложения;

σ - свободная энергия поверхности раздела воды и соли, образующей отложения, Дж/м²;

a, b, c - длины ребер ячейки кристаллической решетки соли, образующей отложения, м;

α, β, γ - углы между ребрами ячейки кристаллической решетки соли, образующей отложения;

k - постоянная Больцмана; $k=1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К;

T - абсолютная температура, К;

n - число формульных единиц соли, образующей отложения, в одной ячейке кристаллической решетки».

Совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения по пат. РФ №2304084 составляют следующие признаки:

- родовое понятие, отражающее назначение - способ ингибирования солеотложений.
- наличие действия - введение в воду веществ.

- использование веществ – *органофосфоновые кислоты, соли указанных кислот либо комплексы указанных кислот с металлами.*
- условие осуществления действия – *вещества вводят в воду, если выполняется соотношение границы ингибирования солеотложений, отвечающее приведенному математическому выражению.*

Как следует из независимого пункта 1 формулы изобретения и описания сущности изобретения по пат. РФ № 2304084, признак - *органофосфоновые кислоты или их производные вводят, если выполняется соотношение границы ингибирования солеотложений, отвечающее приведенному математическому выражению*, определяет конкретное условие, при котором действие по введению в воду определенных веществ должно быть совершено.

Данное условие осуществления действия по вводу определенных веществ в технологическую воду установлено во взаимосвязи с физико-химическими характеристики воды.

Физико-химические характеристики воды (концентрация катионов и анионов соли и иные характеристики, указанные в независимом пункте формулы изобретения), определяются не во время осуществления запатентованного способа, а до него, и введение соответствующих веществ в воду осуществляется только при условии соответствия физико-химических характеристик воды тем соотношениям границ ингибирования, которые указаны в математическом выражении.

Считаю необходимым подчеркнуть, что не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа как *условие осуществления действия*, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды.

Например, если в запатентованном способе изготовления мясного супа признак выражен как – *в доведенную до температуры кипения воду помещают мясные полуфабрикаты*, это лишь означает, что помещение мясных полуфабрикатов в воду обусловлено условием ее физического состояния – кипения. Если вода не кипит, полуфабрикаты в нее не помещают и способ не считается использованным. Все иные технологические действия, как наполнение кастрюли водой, ее нагрев, измерение температуры, при которой вода закипает, никакого отношения к признакам из



формулы изобретения не имеют, хотя и используются в конкретном технологическом процессе.

Анализ всех разделов описания изобретения по пат. РФ №2304084 показал, что отличительный признак по формуле изобретения, представляющий собой *условие осуществления действия*, соответствует его технической сущности, раскрытой в описании изобретения, и нет никаких правовых оснований иначе толковать данный признак.

Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

Так и в патентном праве, когда непопулярная конструкция формулы изобретения содержит признаки, осуществляемые под условием в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле.

Если наступило обстоятельство, при которых ввод веществ в воду должен быть осуществлен, и он (ввод) фактически осуществлен, - констатируется использование запатентованного способа.

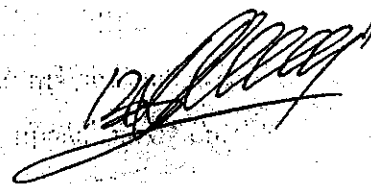
Если не наступило указанное обстоятельство, и ввод веществ в воду не осуществлен, - констатируется не использование запатентованного способа.

11. Ответы на вопросы суда

Ответы на вопросы суда даны с учетом выше представленных пояснений по вопросам толкования таких понятий из патентного права как: способ как объект изобретения; признаки способа как объекта изобретения; использование запатентованного способа в объеме предоставленных прав.

Вопрос 1 - какие признаки приведены в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ №2304084?

Ответ:



В независимом пункте формулы изобретения приведена совокупность взаимообусловленных признаков, которые можно для удобства анализа разделить на следующие виды:

- родовое понятие, отражающее назначение - *способ ингибирования солеотложений.*
- наличие действия - *введение в воду веществ.*
- использование веществ - *органофосфоновые кислоты, соли указанных кислот либо комплексы указанных кислот с металлами.*
- условие осуществления действия - *вещества вводят в воду, если выполняется соотношение границы ингибирования солеотложений, отвечающее приведенному математическому выражению.*

$$\ln(C_1 C_2 / P_0) < \alpha(2ab \sin \gamma + 2ac \sin \beta + bc \sin \alpha) / kTn,$$

Примечание 3

Указанные признаки могут быть объединены в одном предложении, например, *органофосфоновые кислоты или их производные вводят в воду*, но от этого сущность признаков в их взаимосвязи не меняется, а деление признаков на виды делается в целях удобства последующего анализа при сравнении с признаками реального технологического процесса.

Вопрос 2 - необходимы ли для категорического заключения об использовании изобретения по патенту РФ №2304084 какие-либо документы, предусматривающие и подтверждающие непосредственное выполнение действий по измерению концентраций, абсолютной температуры, расчету математического неравенства, проверке выполнения неравенства?

Ответ:

Для категорического заключения об использовании изобретения по патенту РФ №2304084 не требуются какие-либо документы, предусматривающие и подтверждающие непосредственное выполнение действий по измерению концентраций, абсолютной температуры, расчету математического неравенства,



проверке выполнения неравенства, т.к. указанные действия не входят в совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения.

Под «использованием» изобретения понимается использование признаков из независимого пункта формулы изобретения, независимо от того, в какой форме эти признаки изложены.

Осуществление непосредственных действий по измерению каких-либо параметров, расчет математического неравенства и т.п. тогда необходимы для признания запатентованного способа использованным, когда в формуле изобретения данные действия непосредственно указаны как признаки и опи (действия) осуществляются при использовании способа в том объеме прав, который установлен в формуле изобретения. Например, признаки в формуле изобретения указываются в виде конкретных действий, таких как – измеряют концентрацию, измеряют абсолютную температуру, рассчитывают вычисляемый параметр и т.д.

Примечание 4

Патентоведческая экспертиза в отношении вопросов 3,4,5,6 проведена исходя из признания достоверными сведений в документах, содержащих данные об исследовании технологического процесса в котельных, использующих в производственном режиме технологическую воду с осуществлением ингибирования солеотложений.

Промышленное использование в котельных запатентованного способа осуществлено после даты подачи заявки (приоритет) № 2005127830/15 от 06.09.2005 г., по которой выдан патент РФ № 2304084.

Дата подачи заявки – 06.09.2005 г. Документы, подтверждающие использование в котельных запатентованного способа, имеют более поздние даты, начиная с 2007 г., с которого началась промышленная эксплуатация оборудования, закупленного в 2006 г., и с помощью которого реализуется запатентованный способ.

Как следует из имеющихся в деле документов, МУП «Теплосети» закупил и установил в 2006 году для обслуживания котельных устройства «Комплексон-НТ»,



обеспечивающие дозирование реагентов, предназначенных для ингибирования солейотложений. Приобретение подтверждено документами 2006 г., а ввод в промышленную эксплуатацию - документами, датированными 2007 годом.

Промышленное использование устройства «Комплексон-НТ» для введения в технологическую воду реагента «АФОН 230-23А», относящегося к разряду органических кислот, их солей или комплексов с металлами, начато с 2007 г. что подтверждается имеющимися в деле документами. Как следует из документов дела при промышленной эксплуатации устройства «Комплексон-НТ» осуществляется дозированное введение указанного реагента в технологическую воду.

Указанные факты промышленного использования устройства «Комплексон-НТ» и введения с его помощью в технологическую воду реагента «АФОН 230-23А», материалами дела не опровергнуты и ответчиком не отрицаются.

При соблюдении условия, когда ввод названных реагентов осуществляют только при определенном физико-химическом состоянии воды, такая эксплуатация устройства «Комплексон-НТ» автоматически ведет к нарушению запатентованного способа по пат. РФ №2304084. Как следует из материалов дела, физико-химическое состояние воды, отвечающее соотношению, указанному в математическом выражении, и при котором названный реагент вводился в воду, также подтверждено соответствующими актами исследования технологической воды.

Таблица сравнения признаков запатентованного способа с признаками технологического процесса в котельных

знаки п.1 формулы изобретения пат. РФ №2304084	Признаки технологического процесса, используемого в котельных МУП «Теплосети»	Вывод об использовании
<i>ингибирования солейотложений</i>	<i>способ ингибирования солейотложений</i> [Реализуется в технологическом процессе использования воды в тепловой сети]	использован
<i>в воду веществ</i>	<i>введение в воду веществ</i> [осуществляется в водогрейных котлах и	использован



	закрытой тепловой сети при эксплуатации устройств «Комплексон-НТ»]	
иные органических кислот, органических кислот либо комплексов органических кислот с металлами	используется ингибитор коррозии и солей комплексона «АФОН 230-23А» [Относится к органическим кислотам, солям указанных кислот либо комплексам указанных кислот с металлами]	использован [подтверждается результатами анализов воды]
вводят в воду, если выполняется условие ингибирования, отвечающее приведенному численному выражению (см. формулу 1)	вещества вводят в воду, если выполняется соотношение ингибирования солей комплексона, отвечающее приведенному в формуле изобретения математическому выражению	использован [вывод сделан на основании имеющихся в деле заключений с результатами анализов, подтверждающих соблюдение указанных соотношений ингибирования]

Вопрос 3 - использован ли каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ на изобретение №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной «Центральная» с. Дебесы?


Ответ – использован.

Вопрос 4 - использует ли МУП «Теплосети» изобретение по патенту РФ №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной «Центральная» с. Дебесы?

Ответ - использует.

Вопрос 5 - использован ли каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ на изобретение №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной Центральной районной больнице с. Дебесы?

Ответ – использован.



Вопрос 6 -использует ли МУП «Теплосети» изобретение по патенту РФ №2304084 при осуществлении процесса обработки воды в котельной Центральной районной больницы с. Дебесы?

Ответ - использует.

Примечание 5

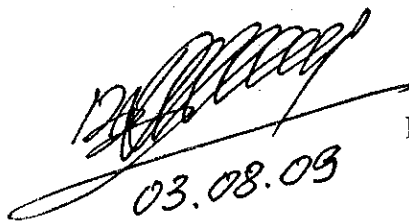
Ответы на вопросы 4 и 6 даны исходя из условия, что поименованные котельная «Центральная» и котельная Центральной районной больницы, не являются самостоятельными юридическими лицами, а являются муниципальными объектами, переданными МУП «Теплосети» или в хозяйственное ведение или в оперативное управление.

12. Количество экземпляров экспертного заключения и его оформление

Экспертное заключение изготовлено в двух аутентичных экз., из которых один предназначен для предоставления в суд, а второй – для хранения у эксперта.

Подпись эксперта на последнем листе экспертного заключения заверена по месту его работы. Каждая лист экспертного заключения парафирован подписью эксперта.

Эксперт


03.08.09

В.Джермакян



Подлинность
подписи Джермакян В.В.
заверяю: Мет
Юрист Чернышова
ООО "Юридическая фирма
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ"
" 3 " августа 2009 г.