

Всесвітній конгрес  
Міжнародної організації з охорони  
прав інтелектуальної власності  
2023 – Стамбул  
Прийнята резолюція  
25 жовтня 2023 року



**Резолюція**  
**2023 – Питання для дослідження – Патенти**  
**Доктрина еквівалентів**

---

**Передісторія:**

- 1) Доктрина еквівалентів раніше розглядалася AIPPI в резолюціях Q175 «Роль еквівалентів та історії судових обвинувачень у визначенні обсягу патентного захисту» (Люцерн, 2003 р.) та Q229 «Використання історії судового розгляду в процедурах після видачі патенту» (Сеул, 2012 р.). У цій резолюції розглядаються питання, які не розглядалися в резолюціях Q175 і Q229.
- 2) В резолюції Q175 AIPPI зазначено, що *«елемент вважається еквівалентним елементу у пункті формули, якщо: 4.a) елемент, що розглядається, виконує по суті ту саму функцію для отримання практично того самого результату, що й елемент у пункті формули; та 4.b) різниця між елементом у пункті формули та елементом, що розглядається не є суттєвою у розумінні пункту формули фахівцем у даній галузі на момент порушення».*
- 3) На відміну від цього, елемент не може вважатися еквівалентним елементу у пункті формули, якщо *5.a) «фахівець у відповідній галузі на дату подання розумів, що це виключено з обсягу захисту, або 5.b) в результаті пункт формули охоплює попередній рівень техніки або те, що є очевидним з попереднього рівня техніки, або 5.c) під час розгляду цього патенту власник прямо і недвозначно виключив його з пункту формули з метою подолання заперечення щодо визначеного рівня техніки».* Резолюція Q229 повторно підтверджує винятки за пунктом 5с.
- 4) Це Резолюція стосується питання порушень за доктриною еквівалентів у патентному праві, зокрема, відсутності симетрії між порушенням і чинністю, а також ролі (незаявлених) альтернативних втілень, розкритих у описі, в оцінці порушень за еквівалентністю.
- 5) Було отримано 40 звітів від національних і регіональних груп та незалежних членів AIPPI, які надали детальну інформацію та аналіз національних і регіональних законів, що стосуються цієї Резолюції. Ці звіти були розглянуті командою основних кореспондентів AIPPI та узагальнені у підсумковий звіт (див. посилання нижче). Ці звіти свідчать про наявність консенсусу щодо доцільності узгодження.

- 6) Тема цієї Резолюції додатково обговорювалась на Всесвітньому конгресі AIPPI в Стамбулі в жовтні 2023 року в рамках спеціального дослідницького комітету, а потім повторно на повному пленарному засіданні, після чого ця Резолюція була прийнята Виконавчим комітетом AIPPI.

**AIPPI вирішив, що:**

- 1) Надалі існує потреба в доктрині еквівалентів, що повинна враховувати правову визначеність для третіх сторін.
- 2) Підтверджуються резолюція Q175, за винятком того, що пункт 4.а) повинен бути скоригований таким чином:  
*«елемент вважається еквівалентним елементу у пункті формули, якщо: 4.а) «елемент, що розглядається, виконує по суті ту саму функцію і по суті тим самим способом для отримання практично того самого результату, що й заявлений елемент».*
- 3) Порушення прав еквівалентом не обов'язково має виключати варіанти реалізації, що розкриті в описі патенту як можливі альтернативи відповідного елемента, буквально згаданого в поданій заяві, якщо тільки власник не виключив їх з заявки для того, щоб подолати заперечення щодо рівня техніки.
- 4) Доктрина еквівалентів не повинна застосовуватися при оцінці патентоспроможності, як під час експертизи заявки на патент до його видачі, так і під час перевірки патенту після його видачі уповноваженим органом.
- 5) Доктрина еквівалентів не повинна застосовуватися при оцінці обґрунтованості прийняття пункту формули компетентним органом.
- 6) Варіант реалізації не може порушувати заявку згідно з доктриною еквівалентів, якщо він розкритий у рівні техніки або є очевидним з рівня техніки.