



## ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЕКВІВАЛЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПАТЕНТНИХ СПОРІВ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

**Олена Штефан,**

*доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України  
ID ORCID 0000-0002-4253-1489*

Наразі розвиток сучасної економіки базується на швидкому освоєнні останніх досягнень науки і техніки, які своєю чергою є домінуючими показниками розвитку держави. На міжнародному рівні відбувається прискорення процесів глобалізації економічних зв'язків і лібералізації торгівлі, що сприяє не лише міжнародному поділу праці, розширенню ринків збуту і відповідному зростанню виробництва, а й загостренню конкурентної боротьби, посиленню потреби в інноваціях і їх надійної правової охорони. Нерозривно з цими процесами пов'язаний принцип (доктрина) еквівалентів, який застосовується судами в разі виникнення патентних спорів. У статті розкривається сутність і специфіка застосування принципу еквівалентів у контексті аналізу зарубіжної судової практики.

*Ключові слова:* право інтелектуальної власності, принцип еквівалентів, патентні спори, судовий захист патентних прав

Найбільш складним питанням, на думку фахівців з інтелектуальної власності, є процедура захисту порушених патентних прав у суді, що пояснюється неготовністю суддів розглядати досить складні, з юридичної та патентно-технічної точок зору, судові справи. Судова практика засвідчує, що у складних патентних спорах, зазвичай, призначається судом патентно-технічна експертиза. Проте, така експертиза не може вирішувати спір про право, однак, відповідаючи на питання про використання в спірному технічному об'єкті всіх елементів формули (або еквівалентних елементів), що охороняються патентом на винахід, ця експертиза опосередковано може да-

вати правову оцінку діям відповідача. Водночас, така ситуація можлива виключно у випадках, коли у висновку експерта висвітлено питання щодо використання всіх ознак формули (або еквівалентних їм) у продукції відповідача (або у способі), тоді суд може обґрунтувати своє рішення цим доказом. Зі збільшенням кількості патентних спорів питання встановлення ідентичності та еквівалентності ознак у патентній формулі у спірному об'єкті будуть займати ключові позиції в ході їх вирішення.

Попри те що принцип еквівалентів і досі привертає увагу багатьох фахівців у галузі патентного права, не були вироблені критерії та підходи з його за-



стосування на практиці. Аналіз спеціальної літератури свідчить, що дослідники зосереджували свою увагу на визначенні принципу еквівалентів.

Так, А. В. Тофіло визначав принцип еквівалентів як визнання того, що хоча б одна з ознак, яка входить до сукупності технічних засобів, що використовуються для вирішення поставленого винахідником технічного завдання і зазначеного у формулі винаходу, може бути замінена іншою, при цьому кінцевий результат залишається тим самим і принцип вирішення поставленого технічного завдання є незмінним [6, 99]. Таке визначення принципу еквівалентів вказує саме на його специфіку, коли в кожному конкретному випадку слід вирішувати питання: чи застосовується саме цей принцип, чи відбувається порушення патентних прав.

Дослідник В. Держмакян визначав принцип еквівалентів від зворотного. Відповідно, на його думку, не визнається еквівалентною ознака (елемент), якщо вона є новою, забезпечує в конкретному пристрої отримання нового корисного технічного результату, що не досягається при застосуванні вихідної ознаки, зазначеної в патентній формулі, отже така ознака може розглядатися як ознака нового винаходу [1]. Науковець вказав на достатньо тонку межу між застосуванням принципу еквівалентів і появою нового винаходу без порушення патентних прав.

На думку А. В. Федорова, сутність принципу еквівалентів полягає в тому, що два технічних рішення можуть бути визнані еквівалентами, якщо заміна елементів таких технічних рішень дає змогу використовувати один і той же закон природи (принцип, процес) для досягнення одного і того самого технічного результату. І навпаки, якщо заміна будь-якого елемента технічного рішення для досягнення такого ж результату потребує використання інших закономірностей, принципів або процесів, то такі рішення не будуть еквівалентними [7].

Убачається, що саме вказане вище визначення принципу еквівалентів найбільшою мірою відображає його сутність. Однак, слід брати до уваги, що на законодавчому рівні не встановлюється диференціація ознак (елементів), а існує вказівка на відомість ознаки як еквівалентної. Відтак, заміна ознаки (елементу), вказаної у формулі винаходу на еквівалентну, з позиції техніки може бути визнана еквівалентною, а з позиції права — ні.

Зазвичай, застосування принципу (доктрини) еквівалентів здійснюється після видачі патенту, при цьому можливість віднесення ознак (елементів) до еквівалентних можуть оцінюватися реальні технічні засоби, що з'явилися після видачі патенту.

Принцип еквівалентів, або доктрина еквівалентів, є юридичною доктриною, яка була розроблена в Сполучених Штатах Америки в 1850–1860 роках як протидія імітуванню, заміні несуттєвих або незначних складових запатентованого винаходу, при збереженні в іншому суттєвої його ідентичності, з метою уникнення відповідальності за порушення патенту. Так, у 1853 році Верховний Суд США вирішив, що патент охоплює не тільки точні форми, описані патенто-власником, а й усі інші форми, які втілюють його (або її) винахід. Безпосередньо судом було зазначено, що у тих випадках, коли форма і сутність нероздільні, достатнім буде розглянути тільки форму. У випадках, коли вони роздільні, тобто суть винаходу цілком може бути скопійована в іншій формі, обов'язком судів і присяжних буде дослідження самої суті винаходу — того, що дало право винахідникові на отримання патенту, і що патент виконує свою функцію захисту. Суд також вказав, що патент надає виключне право патенто-власнику, яке не захищене, якщо публіка має право вільно копіювати формулу винаходу, змінюючи його форму, пропорції або результати [28].

Таким чином, перше розуміння принципу еквівалентів, сформульова-



не Верховним Судом США, можна охарактеризувати як перемогу змісту над формою.

У 1950 році Верховний Суд США у справі *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* знову повернувся до питання про те, чи може порушення патентних прав зводитися виключно до «буквального» порушення. Суд у своєму рішенні вказав, що якщо дозволити імітацію запатентованого винаходу, яка буквально не копіює кожну деталь, то це перетворило б захист, який забезпечується видачею патенту, на порожню і нікчемну річ. Таке обмеження залишало б простір імітаторові для здійснення неважливих і несуттєвих змін у патенті, які, нічого не привносячи, були б достатніми, щоб вивести скопійований предмет за межі патентної охорони, а отже й за межі закону [20].

У Німеччині суди широко використовували принцип еквівалентів при тлумаченні формули у процесі розгляду справ про порушення патентних прав. У Великій Британії доктрина еквівалентів не використовувалася і традиційний британський підхід до визначення обсягу захисту полягав у буквальному тлумаченні формули винаходу.

Після підписання Німеччиною і Великою Британією 5 жовтня 1973 року Конвенції про видачу європейських патентів (Європейської Патентної Конвенції (ЕРС) з метою попередження розбіжностей у підходах національних судів цих країн було розроблено Протокол про тлумачення ст. 69 Європейської Патентної Конвенції, який став невід'ємною частиною ЕРС та встановлює золоту середину між традиційними британським і німецьким підходами [4].

Окремі положення Європейської Патентної Конвенції були предметом кількох обговорень і перегляду, останній відбувся у листопаді 2000 року. Так, на дипломатичній конференції (листопад 2000 р.) у Мюнхені окрему увагу було приділено інтеграції в ЕРСЕ нових розробок у сфері міжна-

родного права і підвищенню рівня судового розгляду рішень апеляційних рад. Переглянутий текст отримав неофіційну назву ЕРС 2000 та набрав чинності з 13 грудня 2007 року [3].

Безпосередньо у ст. 1 Протоколу дипломатичної конференції зазначено: ст. 69 не повинна тлумачитися у тому розумінні, що обсяг захисту, який надається Європейським патентом, повинен розумітися як суворе, буквально значення тексту, використане у формулі, а опис і креслення використовуються виключно з метою тлумачення невизначеності, наявної у формулі. Формула винаходу не повинна тлумачитися як керівні вказівки припущень власника патенту при розгляді фахівцем у цій галузі опису і креслень. Статтею 2 закріплено, що визначення обсягу захисту, наданого Європейським патентом, належне значення має надаватися будь-якому елементу, що еквівалентний елементові, вказаному у формулі [5].

Звертаючись до зарубіжної сучасної судової практики, у першу чергу Німеччини та Великої Британії, можна дійти висновку, що відбувається певне зближення підходів до розуміння принципу еквівалентності, однак зберігаються й певні відмінності.

На формування сучасного розуміння принципу еквівалентності у Великій Британії вплинула доктрина цілеспрямованого тлумачення (*doctrine of «purposive construction»*), розроблена у 1981 році Лордом Диплоком у результаті розгляду справи *Catnic v. Hill & Smith Ltd* [1981] F.S.R. 60 (27 November 1980) [16] у Палаті Лордів, що є Верховним Судом Англії. Складність цієї справи полягала в тому, що у формулі винаходу Катнік була вказана така ознака як «жорсткий опорний елемент, що розміщується у вертикальному напрямку». Відповідач виготовив продукт, що відповідав усім вимогам формули патенту за винятком того, що елемент, відповідний правому опорного елементу, розташо-



увався не строго вертикально, а під кутом у 6 градусів.

Суд першої інстанції ухвалив рішення про порушення патентних прав, на тій підставі, що порушення хоча й перебувало за межами буквального тлумачення формули винаходу, однак порушник використовував саму суть винаходу. Апеляційний суд переглянув рішення суду першої інстанції та його скасував, ухваливши нове рішення. Свою позицію апеляційний суд обґрунтував тим, що ознака «у вертикальному напрямку» є точним математичним терміном з однозначним змістом, тому формула не може розглядатися як така, що включає варіанти розташування опорного елемента під будь-яким кутом щодо вертикалі. Остаточна крапка у цьому спорі була поставлена вищою судовою інстанцією Великої Британії — Палатою Лордів, куди було подано скаргу на рішення Апеляційного суду. Палата Лордів ухвалила рішення про наявність порушення на тій підставі, що ознака «у вертикальному напрямку» повинна тлумачитися як «вертикальний» у достатній мірі, щоб виконувати призначення, тобто забезпечувати достатню жорсткість у якості опорного елемента.

Таким чином, доктрина буквального тлумачення дає змогу інтерпретувати ознаку, що міститься у формулі винаходу, в розумінні, відмінному від його буквального значення, якщо тільки фахівцеві в цій галузі буде зрозуміло, що саме це малює на увазі патенто-власником. Таким чином, ознака тлумачиться в контексті її призначення в межах винаходу.

Свій подальший розвиток доктрина цілеспрямованого тлумачення отримала в рішенні судді Хоффманна у справі *Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited* [1990] F.S.R. 181 [14].

Суд першої інстанції, розглядаючи справу, дійшов висновку, що патент не був порушений, оскільки фахівцеві у відповідній галузі при ознайомленні з

формулою було б зрозуміло, що буквального тлумачення терміну необхідне для реалізації винаходу. Проте, визначальною ця справа стала не обґрунтуванням прийнятого рішення, а тим, що в процесі розгляду суддя Хоффманн сформулював три питання, які отримали назву протокольних (*Protocol Questions*, або вони ще відомі як *Catnic Questions* або *Improver Questions*).

Ці питання стали характерною рисою розгляду англійськими судами патентних спорів при тлумаченні формули. Вони дають змогу встановити, чи потрапляє альтернативний варіант, який перебуває за межами обсягу охорони, що визначаються буквальним тлумаченням формули винаходу, в обсяг охорони при буквальному тлумаченні формули [17, 466].

Рішення по справі *Hoechst Celanese Corporation v. BP Chemicals Limited* стало досить цікавим прикладом того, як доктрина буквального тлумачення була використана для надання ознакам формули значення, яке вже було, до його буквального тлумачення.

При розгляді цієї справи суд дійшов висновку, що «спосіб», який використав відповідач, повністю відповідає формулі *Hoechst*, за винятком тлумачення ознаки «стабільності». Обидві сторони погодилися, що якщо «фізичний розмір» тлумачиться як «обсяг», то патентні права не порушені; якщо ж він буде тлумачиться як «діаметр», то має місце порушення патентних прав. Суд першої інстанції ухвалив рішення, яким визнав порушення патенту.

Апеляційний суд підтвердив рішення про порушення, однак зовсім з іншою мотивувальною частиною. Суд дійшов висновку, що термін «розмір» не отримав належного буквального тлумачення. Оскільки зрозуміло, що інтерпретація *BP Chemicals Limited* безпідставно призведе до виключення великої кількості смол з переліку придатних для здійснення «способу», то термін «розмір» повинен розумітися як «діаметр», а не як «обсяг» [15].



Таким чином, висновок про порушення патенту був зроблений на підставі буквального тлумачення формули.

У Німеччині вирішальну роль у розумінні сутності принципу еквівалентності відіграло судове рішення у справі Formstein (Case No. XZR 28/85, 29 April 1986, GRUR 1986, 803), прийняте через 5 років після рішення англійського суду у справі Catnic v. Hill & Smith.

Справа Formstein була першим випадком, коли у своєму рішенні Федеральний Верховний Суд Німеччини керувався ст. 69 Європейської патентної конвенції і Протоколом з її тлумачення. Зазначена конвенція була застосована судом у ході розгляду справи, у якій фігурував не європейський патент, а національний німецький патент. Окрім того, уперше за всю історію розгляд у справ про порушення патентних прав у Німеччині суд розглядав питання, пов'язані з новизною і винахідницьким рівнем винаходу (так зване «*Formstein Objection*»).

Об'єктом порушення став формований бордюрний камінь (*Formstein*), патент на який отримав позивач. У формулі винаходу зазначалося, що це є цілісний або той, що складається в поперечному розрізі з декількох частин, литий камінь, який має поздовжнє заглиблення для ліній відведення води по бічній стороні вулиці, що відрізняється тим, що він включає принаймні один поперечний канал, який відгалужується від поздовжнього заглиблення і відкривається на стороні каменю, зверненому в бік від центра вулиці.

Відповідачем у цій справі були міські служби, що будували мощені дороги, краї яких обмежувалися горизонтальним рядом комерційно доступних закруглених бордюрних каменів, що піднімаються над рівнем дороги на 6 см, між якими були зазори шириною 3 см для дренажу води. Вода, що просочилася між камінням, далі вбиралася в землю через шар гравію, підсипаного нижче рівня дороги.

Окружний суд Брансвіка визнав патент порушеним. Вищий Окружний Суд Брансвіка (апеляційна інстанція) скасував рішення, і справа була передана до Федерального Верховного Суду Німеччини.

У своєму рішенні Федеральний Верховний Суд Німеччини дійшов висновку, що безпосереднього порушення патенту не було. На думку суду, відповідач не використав литі камені (цільні або ті, що складаються в поперечному перерізі з декількох частин) у тому розумінні, як це передбачено патентом, а використав звичайні бордюрні камені, у яких відсутнє поздовжнє заглиблення та поперечний канал, що відгалужується від поздовжнього заглиблення [25].

Розгляд у справі Formstein стало основою для Федерального Верховного Суду Німеччини в ході розроблення правової концепції щодо еквівалентів. Суд підтвердив свою прихильність принципам європейської гармонізації, аж до поширення норм Європейської патентної конвенції (ЕРС) на національні патенти і постановив: «На відміну від правової ситуації, що мала місце до 1978 року, формула патенту є тепер не просто вихідною точкою, але й найважливішою підставою для визначення обсягу правового захисту. Відповідно до розділу 14 (2) Патентного закону ФРН (Патентного Акта 1981 р.) зміст формули повинен визначатися шляхом її тлумачення з урахуванням опису та малюнків. Як зазначено у Протоколі по тлумаченню статті 69 (1) ЕРС (відповідно до розділу 14 (2) Патентного Акта 1981 р.), тлумачення відповідає не лише цілям виправлення неоднозначностей формули, але й для роз'яснення технічних термінів, використаних у формулі та визначення меж описуваного нею винаходу. ... Мета договору полягає в тому, щоб принципи тлумачення, за якими договірні країни-учасниці ЕРС досягли угоди в Протоколі по інтерпретації статті 69 ЕРС, бралися до уваги при визначенні правової охорони німецьких патентів». Таким чином, Фе-



деральний Верховний Суд Німеччини зайняв позицію стосовно допустимості включення еквівалентних вимог в обсяг захисту. Суд висловив свою позицію, відповідно до якої «Протокол з тлумачення статті 69 ЕРС обсяг патентної охорони включає не лише те, що випливає з буквального змісту тексту формули. Це відкриває можливості для визначення обсягу захисту за межами тексту формули шляхом охоплення модифікацій винаходу, що описується формулою» [22, 77–78].

Незважаючи на розширення обсягу патентної охорони, шляхом застосування принципу еквівалентності, німецька судова практика обрала позицію щодо вузького розуміння способів визначення фактичного обсягу патентної охорони.

Загалом фахівці з патентного права, аналізуючи судову практику у сфері порушення патентних прав, виокремили п'ять питань, що допомагають виявити порушення патентних прав і можливості застосування принципу еквівалентності. Так, А. Ю. Соболев та О. В. Залесев виокремлюють такі питання: як співвідносяться загальні знання спеціаліста в конкретній галузі на дату пріоритету при тлумаченні формули винаходу; чи є модифікований засіб так само технічно ефективним у вирішенні поставленої проблеми; чи може фахівець у конкретній галузі на підставі своїх знань і патенту визначити, що модифікований засіб буде давати той же самий технічний результат; чи дотримані вимоги правової визначеності для третіх осіб; чи здійснені модифікації на основі вже відомого технічного рішення або із застосуванням його очевидних варіантів [5].

Наведені питання стали суттєвим кроком у розумінні сутності принципу еквівалентності у патентних правовідносинах, водночас такий підхід не є догмою, що підтверджується судовою практикою.

Так, у справі *Beheizbarer Atemluftschlauch* Федеральний Верховний Суд постановив (GRUR 1992 року, 40):

«Якщо патент підкреслює особливу значимість ознаки, то правова охорона не може поширюватися на варіант, в якому дана ознака відсутня» [27, 105–106].

Впливу судової практики зазнав також підхід до тлумачення термінів, що використовуються у формулі винаходу. Так, у рішенні Федерального Верховного Суду Німеччини у справі *Spannschraube* (Mitteilungen 1999 року, 304) було зазначено: «При тлумаченні європейського патенту не слід дотримуватися буквального тлумачення, проте слід приділяти увагу загальному технічному контексту, виходячи із змісту патенту. Ні лінгвістичне, ні логічне / наукове визначення термінів, використаних в патенті, не має вирішального значення. Що має вирішальне значення, так це розуміння неупередженого фахівця. ... Патенти слід розглядати як документ, що містить свій власний словник термінів, використаних в ньому. Якщо термін в патенті використовується в значенні, відмінному від загального (технічного) використання, тоді їх використання в патенті має вирішальне значення» [18].

Водночас, зважаючи на судову практику можна зробити висновок, що не у всіх сферах знань можна застосувати розширене тлумачення формули винаходу. Таке тлумачення формули винаходу зазвичай з багатьма застереженнями застосовується в ході розгляду справ, у яких оспорюється формула винаходу, що містить діапазон числових значень.

Прикладом може слугувати справа *Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery* [RPC 1997, 649] & *Lubrizol v. Esso* [RPC 1997, 195 and RPC 1998, 727], що розглядалася судом Великої Британії. Англійський суд дійшов висновку, що інтерпретація числових діапазонів полягає в тому, що вони не повинні тлумачитися буквально, однак виключно у безпосередньому розумінні, як вони і зазначені у формулі винаходу [11, Р. 373]. Деяко більш ліберально висловив свою позицію щодо тлума-



чення діапазону числових значень німецький суд у справі Bierklärmittel (Beer Fining Agent) (GRUR 1984, 425). Так, Федеральний Верховний Суд у своєму рішенні зазначив, що ефективний захист патенту, формула якого містить чисельні або виміряні значення, не може поширюватися на галузі, які істотно відрізняються від формули, якщо нове, що характеризує у патенті винахідницький рівень, полягає саме в цих цифрах або вимірах. Це рішення суду фахівцями оцінювалося так, що навіть значні відхилення від передбаченого патентом чисельного діапазону не виходять за межі охорони патентом, якщо цей чисельний діапазон не мав особливого відношення до нового рівня знань [26].

Принцип еквівалентності також із низкою застережень застосовується при судовому розгляді справ щодо оспорування формули винаходу, яка містить хімічні формули.

Прикладом буквального тлумачення формули винаходу можна назвати справу American Home products v. Novartis Pharmaceuticals UK LTD. [2001] R.P.C. 8., яка вирішувалася судами Великої Британії. Так, Апеляційний суд Англії, скасовуючи рішення суду першої інстанції по цій справі, обґрунтував своє рішення тим, що фахівцеві в конкретній галузі знань з самого початку не буде зрозуміло, чи буде похідне хімічне з'єднання характеризуватися тими ж властивостями, що і саме вихідне з'єднання, відповідно, чи зможе воно здійснювати функції, заявлені у формулі. Відтак, обсяг захисту, що надається на підставі більш вузького тлумачення, все одно буде мати певну комерційну цінність для патентовласника [8].

Подібну позицію щодо розуміння еквівалентності займають і німецькі суди. Так, Вищий Окружний суд Дюссельдорфа, вирішуючи справу Pro-Urokinase [OLG Düsseldorf 2 O 52/89, 31.12.1992] дійшов висновку, що на дату пріоритету будь-якому фахівцю в конкретній галузі знань буде зрозумі-

ло, що похідна хімічна сполука буде мати ті ж самі властивості, що й вихідна хімічна сполука, захищена патентом, а відтік буде досягнутий той же самий позитивний результат. Це дало змогу суду встановити наявність еквівалентного порушення патентних прав на хімічну сполуку [21, 329–330].

На відміну від патентів, що охороняють хімічні сполуки, обсяг захисту патентів, які охороняють хімічні способи, можуть виходити за межі буквального тлумачення формули. Водночас, при вирішенні питання щодо застосування принципу еквівалентності вирішальним для суду є думка фахівця в конкретній галузі науки стосовно властивостей і результатів похідних та вихідних хімічних сполук.

Судовою практикою зарубіжних країн був вироблений окремий підхід у розумінні принципу еквівалентності щодо домішок.

Так, судом Великої Британії в ході вирішення справи American Home Products Corp & Anor v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd & Anor. Case No: A2/1999/1278 [9], предметом спору якої було порушення патентних прав на з'єднання у вигляді домішок, визначаючи межі застосування принципу еквівалентності, був використаний підхід буквального тлумачення для звуження обсягу, визначеного при максимально можливих варіантах, передбачених формулою.

Не менший інтерес для розкриття сутності принципу еквівалентності викликає справа Auchincloss v Agricultural & Veterinary Supplies Ltd [1997] RPC 649. Так, англійським судом була вироблена позиція, відповідно до якої порушення буде абсолютним незалежно від того, чи викликане воно факторами, що є поза контролем порушника, чи ні, це все одно буде порушенням прав патентовласника. Однак, присутність невеликої кількості запатентованого з'єднання не може розцінюватися як порушення формули, спрямованої на застосування, якщо ефект від запа-



тентованого застосування не може бути досягнутий цією кількістю запатентованого продукту [10, 377].

Подібну позицію щодо встановлення меж застосування принципу еквівалентності зайняли й суди Німеччини, наприклад, справа *Chelatbildner LG Düsseldorf 4 O 402/99*, від 24.10.2000 р. [2].

Судова практика зарубіжних країн також виробила окремий підхід щодо звернення до принципу еквівалентності у разі виникнення спорів, предметом яких стала формула винаходу, в основі якої є таутомерія — явище зворотної ізомерії, за якої два або більше ізомерів легко переходять один в один.

Показовою стала справа *Monsanto v. Merck* [2002, RPC 41], яка розглядалася англійськими судами [19]. Для вирішення цієї справи суд мав знайти відповідь на питання, чи порушує таутомерна форма запатентованого з'єднання права патентовласника.

Суд першої інстанції, ухвалюючи рішення, виходив з того, що по цій справі не можна застосувати буквального тлумачення формули винаходу, тому звернув увагу на те, що оскільки відсутні будь-які докази того, що енольна або енолятна форми відіграють певну роль в активності препарату відповідача, то виробництво і продаж препарату МК-966 фірмою Merck не є порушенням патентних прав Monsanto. Одночасно, патент Monsanto був визнаний недійсним.

Апеляційний суд, переглядаючи справу *Monsanto v. Merck*, виходив із обізнаності спеціаліста у відповідній галузі знань, таким чином патентні права Monsanto були визнані порушеними, однак рішення про недійсність патенту було залишено в силі. Слід зазначити, що справа *Monsanto v. Merck* паралельно розглядалася в Німеччині, однак між сторонами була досягнута мирова угода і судові рішення не було ухвалене.

Специфіка застосування принципу еквівалентності отримала свій прояв у спорах стосовно дослідження формули винаходу на продукт, що характеризу-

ється способом його отримання (Product-by-process claim).

Так, англійські суди у процесі вирішення справи *Kirin Amgen v. Roche and TKT* [2003, RPC 3] [25] використали диференційований підхід до тлумачення формули винаходу продукту, що характеризується способом його отримання, який, залежно від використаних формулювань, може стосуватися продукту загалом або продукту, отриманого певним способом. Так, наприклад, формулювання «продукт X, отриманий способом Y» («product X obtained by process Y») обмежує обсяг правової охорони продукту, отриманого певним способом, тоді як формулювання «продукт X, що може бути отриманий способом Y» («product X obtainable by process Y») не має в собі такого внутрішнього обмеження.

Німецькі суди по-іншому підходять до застосування принципу еквівалентності, досліджуючи формулу винаходу продукту, що характеризується способом його отримання. Так, вони керуються тим, що продукт, отриманий певним способом, прирівнюється до продукту як такого. Незалежно від способу отримання продукту правова охорона надається самому продукту. Спосіб отримання розглядається виключно як засіб опису продукту в тих випадках, коли продукт не може бути охарактеризований інакше. Німецькі суди не розрізняють також продукт, що характеризується як «obtained by», і продукт, що характеризується як «obtainable by» [11, 744].

У процесі вирішення справ стосовно дослідження формули винаходу, спрямованої на метаболіти, зарубіжні суди сформували окремий підхід до застосування принципу еквівалентності.

Розробкою окремого підходу до застосування принципу еквівалентності у Великій Британії стала резонансна справа *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton & CO. LTD* [1996] RPC 76, остаточне рішення по якій приймала Палата Лордів [23]. Так, суд висловив позицію, що винахід є части-





ною рівня техніки, якщо існуючий обсяг інформації дає змогу пересічним споживачам розуміти інформацію про продукт, описаний у патенті на винахід. У цій справі реалізація винаходу за вихідним патентом на терфенадин відбувалася шляхом отримання кислото метаболіту у власній печінці пацієнтів, які приймали препарат.

Подібна справа розглядалася в суді Німеччини (справа Terfenadin (Munich Higher District Court 6 U 5155/92 of 03.06.1993) [13] і також стала «класичною» у виробленні підходів до вирішення патентних спорів, пов'язаних із метаболітами.

Вирішуючи справу, суд дійшов висновку, що те, що вважає позивач порушенням патентних прав, насправді є використанням відомого з'єднання за призначенням, визначеним у патенті з вичерпаним терміном дії. Разом з тим суд вважав, що включення метаболіту в обсяг захисту формули патенту, спрямованого на іншу сполуку, можливе, однак за умови, якщо фахівець у конкретній галузі знань, на підставі своїх професійних знань і патенту, може визначити, що варіант буде мати той же самий ефект, тобто знати шлях метаболізму.

Слід зазначити, що в Німеччині за основу приймається дата пріоритету, а не дата публікації патенту, як у Великій Британії, тому подібна позовна вимога практично ніколи, за винятком особливих випадків, не буде задоволена.

Аналіз судової практики зарубіжних країн щодо застосування принципу еквівалентності у ході вирішення патентних спорів дає змогу зробити такі висновки:

- застосування принципу еквівалентності у ході вирішення питання щодо обсягу патентної охорони винаходів встановлює баланс між справедливим захистом виключних прав патентовласника та певної варіації елементів формули винаходу третіми особами, яка не буде порушувати патентних прав патентовласників;

- при визначенні меж правової охорони патентами шляхом тлумачення формули винаходу німецькі суди звертаються до принципу еквівалентності, коли формула винаходу містить такі недвозначні обмеження, як чисельні діапазони;
- в англійських судах питання про порушення патентних прав і про юридичну силу патенту розглядаються в межах одного судового розгляду, унаслідок чого міркування суддів щодо рівня техніки мають більш сильний вплив на розуміння формули винаходу, на відміну від німецьких судів, які вирішують виключно питання порушення патентних прав, не торкаючись аспектів юридичної сили патенту.

В Україні межі застосування принципу еквівалентності визначено не судовою практикою, а нормами матеріального права, безпосередньо Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ. Так, у ст. 28 вказаного закону закріплено, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або знак, еквівалентну їй. Своєю чергою, процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй.

Такий підхід національного законодавця щодо розуміння принципу еквівалентності збігається із буквальним тлумаченням формули винаходу, при цьому нове застосування відомого продукту чи процесу не передбачається, оскільки обсяг правової охорони таких винаходів вичерпується тільки їх формулою, а еквівалентні ознаки при цьому не враховуються. ●



## Список використаних джерел / List of references

1. Джермакян В. Доктрина эквивалентов (теория и российская практика). URL: [https://vk.com/doc-20314689\\_134730285](https://vk.com/doc-20314689_134730285) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
2. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. URL: [http://pravo.sociolife.ru/docs/Codex/GC\\_comments\\_4\\_72\\_Dzermakyan\\_2014.pdf](http://pravo.sociolife.ru/docs/Codex/GC_comments_4_72_Dzermakyan_2014.pdf) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
3. Европейская патентная конвенция (ЕПС). URL: [https://ru.qwertyu.wiki/wiki/European\\_Patent\\_Convention](https://ru.qwertyu.wiki/wiki/European_Patent_Convention) (дата доступу: 23.02.2020 р.).
4. Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская Патентная Конвенция) от 5 октября 1973 года. URL: <http://docs.cntd.ru/document/902308644> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
5. Соболев А. Ю., Залесов А. В. Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук. Изобретательство. 2004. № 9. URL: [https://sojuzpatent.com/ru/publications/2349\\_652](https://sojuzpatent.com/ru/publications/2349_652) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
6. Тофіло А. В. Набуття прав інтелектуальної власності : навч. посібник / А. В. Тофіло, О. Д. Левічева. Київ : Держ. ін-т інтел. власн., 2008. 300 с.
7. Федоров А. В. Теория эквивалентов в изобретательском праве. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Правознавство. 2017. Т. 22. Вип. 1 (30). URL: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1000BuWEaV8J:heraldlaw.onu.edu.ua/article/download/126516/121480+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua> (дата доступу: 25.02.2020 р.).
8. L. J. Aldous. *American Home products v. Novartis Pharmaceuticals UK LTD. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volume 118, Issue 5, 2001, Pages 159–181.* URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/2001rpc8> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
9. *American home products corporation, professor roy calne v novartis pharmaceuticals uk limited: chd 2000.* URL: <https://swarb.co.uk/american-home-products-corporation-professor-roy-calne-v-novartis-pharmaceuticals-uk-limited-chd-2000/> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
10. David I. Bainbridge. *Intellectual Property. Pitman, 1999. 661 p.*
11. David I. Bainbridge. *Intellectual Property. London: Pearson Education, 2007. 838 p.*
12. Duncan Bucknell. *Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation. Oxford University Press. 2011. 2100 p.*
13. Bengt Domeij. *Pharmaceutical Patents in Europe.* URL: <https://books.google.com.ua/books?id=KZfvZN2WfjcC&pg=PA326&lpg=PA326&dq=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+Terfenadin+92&source=bl&ots=IUBfl8eDr8&sig=ACfU3U0AzkU3xVdkaM2jkaOo1ANyVQOX6Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi97Z3b0NvnAhUjyKYKHcS8CQ4Q6AEwAHoECAYQAQ#v=onepage&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20Terfenadin%2092&f=false> (дата доступу: 20.02.2020 р.).
14. *Case Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited [1990] F.S.R. 181.* URL: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1227?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1227?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (дата доступу: 20.02.2020 р.).
15. *Case Hoechst Celanese Corporation v. BP Chemicals Ltd., 844 F. Supp. 336 (S. D. Tex. 1994).* URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/844/336/1523405/> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
16. *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd [1981] F.S.R. 60 (27 November 1980).* URL: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1226?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1226?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (дата доступу: 20.02.2020 р.).
17. *Intellectual Property Law. Stavroula Karapapa and Luke McDonagh. Oxford University Press, May 9, 2019. Law. P. 466.*
18. *Information from the contracting / extension states // Official Journal European Patent Office. 2001-05-May. P. 259–270.*



- URL: <https://archive.epo.org/oj/issues/2001/05/p259.html> (дата доступу: 20.02.2020 р.).
19. *Conor Medsystems Inc v. Angiotech Pharmaceuticals Inc & Ors* URL: <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70160d03e7f57ea590c> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
  20. *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 339 U.S. 605 (1950). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/605/> (дата доступу: 20.02.2020 р.).
  21. Bernd Hansen, Fritjoff Hirsch. *Protecting Inventions in Chemistry: Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law.* Wiley-VCH: New York. 1997. 511 p.
  22. Hans Henrik Lidgard. *National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law. Swedish Studies in European Law*, 2011. 400 p.
  23. L. J. Leggatt. *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton & CO. LTD.* URL: <https://academic.oup.com/rpc/article/112/8/233/1592517> (дата доступу: 25.02.2020 р.).
  24. Robert P Merges; Seagull Haiyan Song. *Transnational intellectual property law : text and cases.* Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2018. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=ChWDwAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+Formstein+No.+XZR+28/85,+29+April+1986,+GRUR+1986,+803&source=bl&ots=KI4KwHGLrr&sig=ACfU3U34Kv8-Y7S1pUvD0hIBxTKsutQTWQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEujw0MnR4tvnAhVBzcQBHcq7CdcQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20Formstein%20No.%20XZR%2028%2F85%2C%2029%20April%201986%2C%20GRUR%201986%2C%20803&f=false> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
  25. Luigi Palombi. *The Impact of TRIPS on the Validity of the European Biotechnology Directive.* URL: [https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/CGKD\\_Palombi\\_Impact-TRIPS.pdf](https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/CGKD_Palombi_Impact-TRIPS.pdf) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
  26. Paul Tauchner. *The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany.* URL: [https://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2000\\_The\\_Principles\\_of\\_the\\_Doctrine\\_of.pdf](https://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2000_The_Principles_of_the_Doctrine_of.pdf) (дата доступу: 23.02.2020 р.).
  27. Toshiko Takenaka. *Intellectual Property in Common Law and Civil Law.* Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2013. 464 p.
  28. *Winans v. Denmead*, 56 U.S. (15 Howard) 330, (1853). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/330/> (дата доступу: 20.02.2020 р.).
1. Dzhermakian V. *Doktryna ekvivalentov (teoriya y rossiyskaia praktyka).* URL: [https://vk.com/doc-20314689\\_134730285](https://vk.com/doc-20314689_134730285) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
  2. Dzhermakian V. *Iu. Kommentariy k hlavu 72 «Patentnoe pravo» Hrazhdanskoho kodeksa RF.* URL: [http://pravo.sociolife.ru/docs/Codex/GC\\_komments\\_4\\_72\\_Dzermakyan\\_2014.pdf](http://pravo.sociolife.ru/docs/Codex/GC_komments_4_72_Dzermakyan_2014.pdf) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
  3. *Evropeiskaia patentnaia konventsiya (EPC).* URL: [https://ru.qwertyu.wiki/wiki/European\\_Patent\\_Convention](https://ru.qwertyu.wiki/wiki/European_Patent_Convention) (дата доступу: 23.02.2020 р.).
  4. *Konventsiya o vydache evropeiskykh patentov (Evropeiskaia Patentnaia Konventsiya) ot 5 oktiabria 1973 hoda.* URL: <http://docs.cntd.ru/document/902308644> (дата доступу: 23.02.2020 р.).
  5. Sobolev A. Yu., Zalesov A. V. *Prymenenye teoryy ekvivalentov pry tolkovanny v sudakh obzema patentnoi okhrany yzobretenyi v oblasti estestvennykh nauk. Yzobretatelstvo.* 2004. № 9. URL: [https://sojuzpatent.com/ru/publications/2349\\_652](https://sojuzpatent.com/ru/publications/2349_652) (дата доступу: 25.02.2020 р.).
  6. Tofilo A. V. *Nabuttia prav intelektualnoi vlasnosti : navch. posibnyk / A. V. Tofilo, O. D. Lievicheva.* Kyiv : Derzh. in-t intel. vlasn., 2008. 300 s.
  7. Fedorov A. V. *Teoriya ekvivalentov v yzobretatel'skom prave. Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova. Pravoznaustvo.* 2017. T. 22. Vyp. 1 (30). URL: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1000BuWEaV8J:herald.law.onu.edu.ua/article/download/126516/121480+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua> (дата доступу: 25.02.2020 р.).



8. L. J. Aldous. *American Home products v. Novartis Pharmaceuticals UK LTD. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volume 118, Issue 5, 2001, Pages 159–181.* URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/2001rpc8> (data dostupu: 23.02.2020 r.).
9. *American home products corporation, professor roy calne v novartis pharmaceuticals uk limited: chd 2000.* URL: <https://swarb.co.uk/american-home-products-corporation-professor-roy-calne-v-novartis-pharmaceuticals-uk-limited-chd-2000/> (data dostupu: 23.02.2020 r.).
10. David I. Bainbridge. *Intellectual Property.* Pitman, 1999. 661 r.
11. David I. Bainbridge. *Intellectual Property.* London: Pearson Education, 2007. 838 r.
12. Duncan Bucknell. *Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation.* Oxford University Press. 2011. 2100 r.
13. Bengt Domeij. *Pharmaceutical Patents in Europe.* URL: <https://books.google.com.ua/books?id=KZfvZN2WfjcC&pg=PA326&lpg=PA326&dq=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+Terfenadin+92&source=bl&ots=IUBfl8eDr8&sig=ACfU3U0AzkU3xVdkaM2jkAOo1ANyVQOX6Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi97Z3b0NvnAhUjyKYKHcS8CQ4Q6AEwAHoECAYQAQ#v=onepage&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20Terfenadin%2092&f=false> (data dostupu: 20.02.2020 r.).
14. *Case Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited [1990] F.S.R. 181.* URL: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1227?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1227?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (data dostupu: 20.02.2020 r.).
15. *Case Hoechst Celanese Corporation v. BP Chemicals Ltd., 844 F. Supp. 336 (S. D. Tex. 1994).* URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/844/336/1523405/> (data dostupu: 23.02.2020 r.).
16. *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd [1981] F.S.R. 60 (27 November 1980).* URL: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1226?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-016-1226?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (data dostupu: 20.02.2020 r.).
17. *Intellectual Property Law.* Stavroula Karapapa and Luke McDonagh. Oxford University Press, May 9, 2019. Law. R. 466.
18. *Information from the contracting / extension states // Official Journal European Patent Office.* 2001-05-May. P. 259–270. URL: <https://archive.epo.org/oj/issues/2001/05/p259.html> (data dostupu: 20.02.2020 r.).
19. *Conor Medsystems Inc v. Angiotech Pharmaceuticals Inc & Ors.* URL: <https://www.casemine.com/judgment/uk/5a8ff70160d03e7f57ea590c> (data dostupu: 23.02.2020 r.).
20. *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605 (1950).* URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/605/> (data dostupu: 20.02.2020 r.).
21. Bernd Hansen, Fritjoff Hirsch. *Protecting Inventions in Chemistry: Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law.* Wiley-VCH: New York. 1997. 511 p.
22. Hans Henrik Lidgard. *National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law.* Swedish Studies in European Law, 2011. 400 r.
23. L. J. Leggatt. *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton & CO. LTD.* URL: <https://academic.oup.com/rpc/article/112/8/233/1592517> (data dostupu: 25.02.2020 r.).
24. Robert P Merges; Seagull Haiyan Song. *Transnational intellectual property law : text and cases.* Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2018. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=ChWDwAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+Formstein+No.+XZR+28/85,+29+April+1986,+GRUR+1986,+803&source=bl&ots=KI4KwHGLrr&sig=ACfU3U34Kv8-Y7S1pUvD0hlBxTKsutQTWQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjw0MnR4tvnAhVBzcQBHcq7CdcQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20Formstein%20No.%20XZR%2028%2F85%2C%2029%20April%201986%2C%20GRUR%201986%2C%20803&f=false> (data dostupu: 23.02.2020 r.).



25. Luigi Palombi. *The Impact of TRIPS on the Validity of the European Biotechnology Directive*. URL: [https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/CGKD\\_Palombi\\_Impact-TRIPS.pdf](https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/CGKD_Palombi_Impact-TRIPS.pdf) (data dostupu: 25.02.2020 r.).
26. Paul Tauchner. *The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*. URL: [https://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2000\\_The\\_Principles\\_of\\_the\\_Doctrine\\_of.pdf](https://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2000_The_Principles_of_the_Doctrine_of.pdf) (data dostupu: 23.02.2020 r.).
27. Toshiko Takenaka. *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*. Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2013. 464 r.
28. *Winans v. Denmead*, 56 U.S. (15 Howard) 330, (1853). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/330/> (data dostupu: 20.02.2020 r.).

Надійшла до редакції 08.04.2020 року

**Штефан Е. Применение принципа эквивалентов при разрешении патентных споров: анализ зарубежной судебной практики.** В настоящее время развитие современной экономики базируется в первую очередь на быстром освоении последних достижений науки и техники, которые в свою очередь являются доминирующими показателями развития государства. Происходящее на международном уровне ускорение процессов глобализации экономических связей и либерализации торговли приводит не только к международному разделению труда, расширению рынков сбыта и соответствующему росту производства, но и к обострению конкурентной борьбы, усилению потребности в инновациях и их надежной правовой охране. Неразрывно с этими процессами связан принцип (доктрина) эквивалентов, применяемая судами в случае возникновения патентных споров. В данной статье раскрывается сущность и специфика применения принципа эквивалентов в контексте анализа иностранной судебной практики.

*Ключевые слова:* право интеллектуальной собственности, принцип эквивалентов, патентные споры, судебная защита патентных прав

**Shtefan O. Application of the principle of equivalents in the resolution of patent disputes: analysis of foreign case law.** Currently, the development of a modern economy is based on the rapid development of the latest achievements of science and technology, which in turn are the dominant indicators of state development. Globally, economic globalization and trade liberalization are accelerating, leading not only to the international division of labor, the expansion of markets and the corresponding increase in production, but also to an even greater intensification of competition, increasing the need for innovation and their sound legal protection. The principle (doctrine) of equivalence, which the courts apply in the event of patent disputes, is inextricably linked to these processes. The article reveals the essence and specifics of applying the principle of equivalents by studying the specialized literature and conducting comparative legal analysis of foreign jurisprudence.

Despite the fact that the principle of equivalence has attracted the attention of many experts in the field of patent law, however, no criteria and approaches have been developed to put it into practice. An analysis of the literature indicates that researchers focus their attention on determining the principle of equivalence.

As a result of the analysis of doctrinal approaches to determining the principle of equivalence, it is concluded that at the legislative level there is no differentiation of features (elements), but there is an indication of the identity of the feature as equivalent. Therefore, the substitution of the characteristic (element) indicated in the claims by the equivalent may be recognized as equivalent from the technical point of view and not from the legal position.

Usually, the principle (doctrine) of equivalents is applied after the grant of the patent, and the possibility of assigning features (elements) to equivalents can be evaluated by the real technical means that appeared after the grant of the patent.



The principle of equivalents or the doctrine of equivalents is a legal doctrine that was developed in the United States of America in 1850-1860 to counteract imitation, substitution of minor or minor components of a patented invention, while maintaining its other essential identity, to avoid liability.

In Germany, the courts have widely used the principle of equivalents in interpreting the formula when dealing with patent infringement cases. In England, the doctrine of equivalents was not used, and the traditional British approach to determining the scope of protection was to interpret the claims literally.

The analysis of the jurisprudence of foreign countries on the application of the principle of equivalence in the resolution of patent disputes allows us to draw the following conclusions: the application of the principle of equivalence in resolving the question of the scope of patent protection of inventions strikes a balance between the fair protection of the exclusive rights of the patentee and a certain variation of the elements of the claims by third parties, which will not infringe the patent rights of the patent owners; in determining the limits of patent protection by interpreting the claims, the German courts resort to the principle of equivalence when the claims contain ambiguous restrictions such as numerical ranges; in English courts, patent infringement and patent jurisdiction issues are dealt with in a single trial, whereby judges' reasoning in the prior art has a greater influence on the understanding of the claims, in contrast to German courts that exclusively deal with patent infringement rights without touching on the aspects of the patent power.

The analysis of the Ukrainian legislation has led to the conclusion that the understanding of the principle of equivalence coincides with a literal interpretation of the claims, while the new application of a known product or process is not foreseen, since the scope of legal protection of such inventions is exhausted only by their formula, and equivalent features are not taken into account.

*Key words:* intellectual property rights, principle of equivalence, patent disputes, judicial protection of patent rights