



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 4-КГ23-7-К1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

13 июня 2023 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Асташова С.В.,

судей Марьина А.Н. и Горшкова В.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Никитина Дмитрия Анатольевича и Кривошеева Антона Владимировича к закрытому акционерному обществу «Полимер» о нарушении исключительного права на полезную модель

по кассационной жалобе Никитина Дмитрия Анатольевича и Кривошеева Антона Владимировича на решение Электростальского городского суда Московской области от 23 сентября 2020 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 1 июня 2022 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 октября 2022 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Марьина А.Н., объяснения Никитина Д.А., представителя Никитина Д.А. и Кривошеева А.В. – Филипповой Д.А., действующей соответственно по доверенностям от 26 мая 2023 г. № 77 АД 4005110 и 77 АД 4005111, поддержавших доводы кассационной жалобы, объяснения представителей закрытого акционерного общества «Полимер» Ломского С.М. и Мохова Е.В., действующих по доверенности от 7 июня 2023 г., возражавших против удовлетворения кассационной жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Никитин Д.А. и Кривошеев А.В. обратились в суд с иском к закрытому акционерному обществу «Полимер» (далее – ЗАО «Полимер», ответчик) о нарушении исключительного права на полезную модель, ссылаясь на то, что ответчик внес в конструкцию производимого и реализуемого им изделия «Дюбель пластмассовый» ряд существенных изменений, что привело к изготовлению продукции, в которой используется запатентованная истцами полезная модель «Дюбель путевой», удостоверенная патентом № 186869 с датой регистрации 6 февраля 2019 г.

Решением Электростальского городского суда Московской области от 23 сентября 2020 г. в удовлетворении иска отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 г. решение суда первой инстанции отменено, принято новое решение, которым исковые требования удовлетворены. На ЗАО «Полимер» возложена обязанность прекратить производство и реализацию продукции «Дюбель пластмассовый», изготавливаемой с использованием полезной модели № 186869 «Дюбель путевой».

Определением судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15 сентября 2021 г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 1 июня 2022 г. решение Электростальского городского суда Московской области от 23 сентября 2020 г. оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 октября 2022 г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 1 июня 2022 г. оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Никитина Д.А. и Кривошеева А.В. ставится вопрос об отмене апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 1 июня 2022 г. и

определения судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 октября 2022 г., как незаконных.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. отказано в передаче кассационной жалобы Никитина Д.А. и Кривошеева А.В. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Определением заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации Глазова Ю.В. от 27 апреля 2023 г. определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. об отказе в передаче кассационной жалобы отменено, кассационная жалоба Никитина Д.А. и Кривошеева А.В. с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит кассационную жалобу подлежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 390¹⁴ Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Такие нарушения допущены судами при рассмотрении данного дела.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Никитин Д.А. и Кривошеев А.В. являются правообладателями исключительных прав на полезную модель «Дюбель путевой», удостоверенную патентом № 186869, дата регистрации 6 февраля 2019 г.

Независимый пункт формулы полезной модели по патенту № 186869 представлен в виде «дюбель, содержащий соосные резьбы как на наружной, так и на внутренней поверхностях, отличающийся тем, что верхняя часть наружной поверхности дюбеля выполнена гладкой, а минимальная площадь поперечного

сечения дюбеля определяется как отношение 5 кН к пределу прочности материала дюбеля при растяжении – $F=5\text{кН}/[\sigma]$ ».

Также суды установили, что ЗАО «Полимер» обладает исключительными правами на полезную модель № 113743 «Дюбель пластмассовый» с датой приоритета 25 октября 2011 г. и начиная с апреля 2018 г. производит и реализует продукцию «Дюбель пластмассовый ЦП369 ТУ-7», чертеж АО «ВНИИЖТ» № 2005-01.01.000.

Определением Электростальского городского суда Московской области от 26 декабря 2019 г. по делу назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено экспертам АНО «Центр патентных экспертиз» и патентному поверенному Борщ-Компанейцу Н.С.

Перед экспертами поставлен вопрос, содержит ли продукция производимая и реализуемая ЗАО «Полимер», каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 186869 «Дюбель путевой».

Экспертом АНО «Центр патентных экспертиз» Степаковой Е.А. и патентным поверенным Борщ-Компанейцем Н.С. в материалы дела представлены отдельные заключения, содержащие противоположные выводы.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности нарушения ответчиком исключительного права истцов на полезную модель, сославшись на выводы эксперта Степаковой Е.А. о том, что производимая и реализуемая ЗАО «Полимер» продукция не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 186869 «Дюбель путевой».

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции исходил из того, что специфика рассматриваемого спора предполагает необходимость технического обоснования выводов суда, тогда как эксперт АНО «Центр патентных экспертиз» Степакова Е.А. не обладает техническим образованием, в связи с чем составленное ею заключение нельзя признать надлежащим доказательством. При этом экспертное заключение патентного поверенного Борщ-Компанейца Н.С., являющегося кандидатом технических наук и имеющего стаж работы в области патентной деятельности с 1985 года, обладает признаками объективности и технической обоснованности, отвечает требованиям относимости и допустимости.

Кассационный суд общей юрисдикции указав, что экспертиза, проведение которой поручено экспертам АНО «Центр патентных экспертиз» и патентному поверенному Борщ-Компанейцу Н.С., совместно не проводилась, в связи с чем суду надлежало поставить вопрос о проведении дополнительной или повторной экспертизы, отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При повторном рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда определением от 15 ноября 2021 г. назначена повторная судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам АНО «Судебный эксперт».

Согласно заключению эксперта АНО «Судебный эксперт» Федотова А.Г. от 24 апреля 2022 г. производимая ответчиком продукция «Дюбель» не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 186869 «Дюбель путевой».

В судебном заседании 1 июня 2022 г. истцами заявлено ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы в связи с тем, что эксперт Федотов А.Г. не обладает специальными познаниями, необходимыми для проведения такого рода судебных экспертиз.

Протокольным определением от 1 июня 2022 г. в удовлетворении ходатайства отказано.

Суд апелляционной инстанции, оценив заключение эксперта АНО «Судебный эксперт» Федотова А.Г. от 24 апреля 2022 г., указал, что оно составлено лицом, имеющим специальные познания в области интеллектуального права и имеющим соответствующую квалификацию, и, признав его обоснованным, оснований для отмены либо изменения решения суда первой инстанции не нашел.

С выводами суда апелляционной инстанции согласился кассационный суд общей юрисдикции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации полагает, что обжалуемые судебные постановления приняты с существенными нарушениями норм процессуального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

Согласно статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к

устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой (пункт 1).

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели (пункт 2).

Охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1354 названного кодекса).

В силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10), перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное

право патентообладателя не нарушает (абзац шестой пункта 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10).

В соответствии со статьей 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (часть 1).

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (часть 2).

Согласно статье 73 этого же кодекса вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.

Вещественные доказательства хранятся в суде, за исключением случаев, установленных федеральным законом (часть 1 статья 74 названного кодекса).

В силу части 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

На основании части 2 статьи 80 данного кодекса в определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации.

Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по поручению руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом (часть 1 статьи 84 названного кодекса).

Согласно положениям абзаца второй части 1 статьи 85 этого же кодекса в случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.

При этом эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего (часть 2 статьи 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В обоснование иска Никитин Д.А. и Кривошеев А.В. указывали, что в 2019 году ответчик внес в конструкцию выпускаемого и реализуемого им дюбеля ряд существенных изменений, что привело к изготовлению продукции, в которой используется запатентованная истцами полезная модель, в частности изменения коснулись увеличения площади поперечного сечения дюбеля до величины, превышающей $5\text{кН}/[\sigma]$.

В ходе рассмотрения спора истцы поясняли, что к продукции, выпускаемой ответчиком по патенту на полезную модель № 113743 «Дюбель пластмассовый» с приоритетом от 25 октября 2011 г., претензий не имеют. Дюбель, изготавливаемый ответчиком до конца 2018 года, не соответствовал прочностному критерию, определенному формулой полезной модели по патенту № 186869 «Дюбель путевой».

Кроме того, в описании полезной модели по патенту № 186869 «Дюбель путевой» для сравнения технических решений в качестве ближайших аналогов приведена в том числе полезная модель по патенту № 113743 «Дюбель пластмассовый».

Ответчиком в материалы дела были представлены изменения в патент на полезную модель № 113743 «Дюбель пластмассовый», внесенные 3 октября 2018 г., и технические условия ЦП 369 ТУ-7, чертеж АО «ВНИИЖТ» № 2005-01.01.000, на основании которых ЗАО «Полимер» производит свою продукцию (т. 1, л.д. 51, 53–56).

При таких обстоятельствах суду надлежало установить, используется ли в производимой и реализуемой ответчиком в настоящее время продукции каждый

признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 186869 «Дюбель путевой».

Для выяснения данного вопроса суду необходимо было назначить экспертизу и предоставить в распоряжение эксперта натурные образцы дюбеля, изготавливаемого ответчиком после внесения в него изменений.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 ноября 2021 г. по ходатайству представителя истцов назначена повторная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам АНО «Судебный эксперт».

Сопроводительным письмом от 26 ноября 2021 г. судья Московского областного суда направила в указанное экспертное учреждение дело в 3 томах.

При этом натурные образцы дюбеля, производимого ответчиком с 2019 года, суд апелляционной инстанции в экспертное учреждение не направил.

Письмом от 24 декабря 2021 г. № А019781, поступившим в Московский областной суд 24 января 2022 г., исполняющий обязанности руководителя отдела делопроизводства АНО «Судебный эксперт» Ащева О.В., указав на недостаточность материалов для решения поставленных перед экспертами вопросов, просила предоставить производимые ЗАО «Полимер» дюбели в натурном виде в количестве 3 штук и продлить срок проведения экспертизы.

14 марта 2022 г. в Московский областной суд поступило письмо от 5 марта 2022 г. аналогичного содержания, подписанное исполняющим обязанности руководителя отдела делопроизводства АНО «Судебный эксперт» Ащевой О.В.

6 апреля 2022 г. в приемную Московского областного суда поступили образцы изделия «Дюбель пластмассовый», направленные генеральным директором ЗАО «Полимер» Акимовым В.П.

8 апреля 2022 г. дюбели пластмассовые получены представителем АНО «Судебный эксперт» Зариповым Ф.Ф., что следует из отметки на сопроводительном письме от 7 апреля 2022 г. (т. 3, л.д. 200).

Как следует из заключения эксперта АНО «Судебный эксперт» Федотова А.Г. от 24 апреля 2022 г. № 1170/21, экспертиза начата 21 декабря 2021 г. и окончена 24 апреля 2022 г., при этом из вводной части заключения следует, что натуральные образцы дюбелей, производимых и реализуемых ЗАО «Полимер», в количестве 3 штук представлены на экспертизу

согласно определению суда о назначении судебной экспертизы и поступили одновременно с материалами дела.

Между тем данная информация не соответствует содержанию определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 ноября 2021 г. о назначении патентно-технической экспертизы и противоречит указанным выше документам.

Кроме того, в названном заключении эксперта и в приложенных к нему материалах отсутствуют какие-либо данные о том, что руководитель АНО «Судебный эксперт» поручал эксперту Федотову А.Г. проведение данной экспертизы, а также то, что данный эксперт ввиду недостаточности представленных материалов для проведения исследований и дачи заключения поручал сотруднику АНО «Судебный эксперт» Ащевой О.В. сообщить об этом суду, назначившему экспертизу, а также запросить необходимые для исследования натурные образцы дюбелей, производимых ответчиком.

Также в материалах дела отсутствуют данные о том, что суд запрашивал у ЗАО «Полимер» натуральные образцы производимых им дюбелей.

При таких обстоятельствах заключение эксперта АНО «Судебный эксперт» Федотова А.Г. от 24 апреля 2022 г. № 1170/21, как полученное с нарушением положений статьей 55, 73, 74, 84 и 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не могло быть положено в обоснование выводов суда апелляционной инстанции.

Кассационный суд общей юрисдикции ошибки суда апелляционной инстанции не устранил.

Допущенные судами нарушения являются существенными, поскольку привели к неправильному разрешению спора, и они не могут быть устранены без отмены судебных постановлений и нового рассмотрения дела.

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит необходимым отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 1 июня 2022 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 октября 2022 г. и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить нарушения, допущенные при назначении и проведении экспертизы, в том числе обсудить

доводы и возражения сторон относительно экспертного учреждения и экспертов, которым поручено производство экспертизы.

Руководствуясь статьями 390¹⁴–390¹⁶ Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 1 июня 2022 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 октября 2022 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судьи