

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС24-6956

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № СИП-295/2023

08 октября 2024 г.

Резолютивная часть определения объявлена 24 сентября 2024 г.

Полный текст определения изготовлен 08 октября 2024 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Попова В.В., Поповой Г.Г.,

при участии в судебном заседании представителей:

Полихова Степана Александровича - Борисова В.Н. (доверенность от 04 марта 2024 г.),

Аминова Олега Николаевича, общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Корпорация) Кастаньского В.Н. (доверенности от 13 сентября 2024 г. и от 16 мая 2023 г.),

Прокудина Михаила Сергеевича (лично, предъявлен паспорт),
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Полихова С.А. на решение Суда по интеллектуальным правам от 07 декабря 2023 г. и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. по делу № СИП-295/2023,

установила:

Полихов С.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением к Корпорации о признании недействительными патентов Российской Федерации № 2663418, 2659763 в части не указания

патентообладателем Полихова С.А., указания в качестве авторов Аминова О.Н. и Зубкова Юрия Анатольевича, указания в качестве патентообладателя Корпорации; о признании недействительными патентов Российской Федерации № 2722064, 2726310, 2737053 в части не указания патентообладателем Полихова С.А., указания в качестве автора Аминова О.Н.; об обязанности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) выдать новые патенты на изобретения по заявкам № 2017135749, 2017135750 с указанием в качестве патентообладателя Полихова С.А. и выдать новые патенты на изобретения по заявкам № 2019131992, 2019143482, 2020116931 с указанием в качестве патентообладателей Корпорации и Полихова С.А.

Определением от 03 апреля 2023 года по делу № СИП-282/2023 иск принят к производству суда, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент; требование о признании частично недействительным патента № 2722064 на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков» выделено в отдельное производство. Делу присвоен №СИП-295/2023.

Определениями от 23 мая 2023 года, 28 июня 2023 года к участию в деле в качестве соответчика привлечен Аминов О.Н., в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Бондаренко Тарас Владимирович и Прокудин Михаил Сергеевич.

Суд по интеллектуальным правам решением от 07 декабря 2023 года, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 года, удовлетворил иск в части, признал патент № 2722064 на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков» недействительным в части не указания Полихова С.А. в качестве сопатентообладателя; в остальной части иска отказал. Суд обязал Роспатент аннулировать патент № 2722064 и выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателей Полихова С.А. и Корпорации.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Полихов С.А., ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить судебные акты в части указания в патенте в качестве соавтора Аминова О.Н., в качестве патентообладателя - Корпорации и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей.

Определением от 26 августа 2024 года судьи Верховного Суда Российской Федерации кассационная жалоба Полихова С.А. вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзывах на кассационную жалобу Бондаренко Т.В. и Прокудин М.С. поддержали доводы кассационной жалобы, просили ее удовлетворить; Корпорация и Аминов О.Н. в отзыве на кассационную жалобу просили оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

Роспатент, Бондаренко Т.В., извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в Верховный Суд Российской Федерации не

направили, что в соответствии со статьей 29110 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Представитель Полихова С.А., Прокудин М.С. в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы, а представитель Корпорации и Аминова О.Н. – доводы, приведенные в отзыве на жалобу.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене в части оспаривания авторства Аминова О.Н. по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в Роспатент 09 октября 2019 года поступила заявка № 2019131992 о выдаче патента на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков», в которой в качестве авторов были указаны Аминов О.Н., Бондаренко Т.В., Прокудин М.С. и Полихов С.А., в качестве патентообладателя – Корпорация. По результатам экспертизы заявки Роспатент выдал 26 мая 2020 года патент № 2722064 на изобретение с датой приоритета от 09 октября 2019 года с указанием в нем в качестве авторов перечисленных выше лиц, в качестве патентообладателя - Корпорации.

Иск обоснован тем, что творческий вклад Аминова О.Н. в создание спорного изобретения отсутствует; Полихов С.А. не передавал Корпорации право на получение патента на спорное изобретение; трудовые и обязательственные отношения с Корпорацией отсутствуют.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) установлено, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом.

Согласно статье 1347 Гражданского кодекса автором изобретения признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

В данной статье также закреплена презумпция того, что лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается автором изобретения.

При этом данная презумпция сформулирована как опровержимая - указано, что она действует, если не доказано иное.

Абсолютный характер права авторства проявляется в том, что патент в течение всего срока его действия может быть оспорен в случаях неправильного указания в патенте автора (авторов), что является специальным и необходимым способом защиты права авторства и свидетельствует о возможности опровержения презумпции авторства (при ее применимости) при судебном разбирательстве.

Пунктом 1 статьи 1228 Гражданского кодекса установлено, что не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

В пункте 116 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10) разъяснено, что при рассмотрении споров об авторстве (соавторстве) на изобретение (статьи 1347 и 1348 Гражданского кодекса) суду следует устанавливать характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство), в создании технического решения.

Автором (соавторами) изобретения признается гражданин (граждане), творческим трудом которого (которых) создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Авторами (соавторами) не являются лица, оказавшие автору изобретения только техническую помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов; оформление документации и т.п.), а также лица (например, руководители, другие должностные лица), осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 121 постановления Пленума № 10, при рассмотрении дел, связанных с оспариванием авторства на изобретение суд учитывает характер участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения; факты внесения личного творческого вклада в его создание, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического решения, разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата; факты создания перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения.

Как указал суд первой инстанции в решении, презумпция авторства, закрепленная статьей 1347 Гражданского кодекса, с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ означает, в частности, что бремя доказывания создания спорного технического решения творческим трудом иного лица (не ответчика) лежит на истце; в то же время в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 121 постановления Пленума № 10, лицам, указанным в патенте в качестве авторов, также надлежит представить доказательства создания технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения.

Авторство указанных в патенте в качестве авторов Бондаренко Т.В., Прокудина М.С. истцом не оспаривается.

Каждый из соавторов с учетом пункта 4 статьи 1348 Гражданского кодекса, содержащей общие для патентного права положения о соавторстве, вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение.

С учетом представленных истцом доказательств решающим для правильного разрешения требования относительно соавторства Аминова О.Н. являлся вопрос о характере его участия в создании технического решения, исследование обстоятельств внесения им личного творческого вклада в создание технического решения и принятия творческого участия в совместном труде над его созданием, разработки Аминовым О.Н. каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата.

Однако суд первой инстанции, не исследовав и не оценив приведенные выше обстоятельства, ссылаясь лишь на то, что обоснование требований о признании патента недействительным в части указания Аминова О.Н. автором не соответствует общеправовому принципу эстоппель, отказал в удовлетворении требования Полихова С.А. в этой части.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал суд первой инстанции и сделал вывод о том, что истец длительное время признавал соавторство Аминова О.Н. в отношении спорного технического решения, в то время как при рассмотрении дела в суде, с одной стороны, подтверждал наличие устных договоренностей в отношении авторского состава изобретения, а с другой – оспаривал наличие творческого вклада Аминова О.Н. в создание этого технического решения; именно такое поведение суд признал противоречивым и применил принцип эстоппель.

Между тем противоречивое поведение истца само по себе не может считаться недобросовестным, такое поведение безусловного применения положений статьи 10 Гражданского кодекса не влечет.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Принцип эстоппель вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, установленного пунктами 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса.

В общем виде эстоппель (estoppel) можно определить как правовой механизм, направленный на обеспечение последовательного поведения участников правоотношений.

При этом при применении эстоппеля важно учитывать, что само по себе противоречивое поведение стороны не является упречным (противоправным или недобросовестным). Недобросовестным признается только такое противоречивое поведение стороны, которое подрывает разумное доверие другой стороны и влечет явную несправедливость.

Главная задача принципа эстоппель заключается в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества и выгоду, как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб другой стороне, которая

добросовестным образом положились на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Поскольку эстоппель является частным проявлением принципа добросовестности, то для целей его применения требуется оценка добросовестности каждой из сторон.

Недобросовестным является поведение одной из сторон, противоречащее ее предшествующим действиям и заявлениям, на которые разумно положились другая сторона и вследствие противоречивого поведения понесла ущерб. В частности, недобросовестным является непоследовательное поведение лица в ситуации, когда оно, обладая каким-либо субъективным правом, своими предшествующими действиями создает для другой стороны разумное ожидание, что оно этим субъективным правом воспользоваться не планирует, а впоследствии совершает действия по осуществлению этого права, вопреки предшествующему поведению.

Однако при применении эстоппеля подлежит оценке и добросовестность стороны, положившейся на действия другой стороны. Эстоппель должен защищать только добросовестное лицо, то есть лицо, доверие которого к поведению другой стороны было разумным и обоснованным, и призван содействовать обеспечению юридической безопасности субъектов права, направлен на защиту добросовестной стороны. Сторона, заявляющая о применении эстоппеля, должна разумно и добросовестно полагаться на поведение другой стороны.

Для применения эстоппеля в процессе необходимо установить не только факт противоречивого поведения одной из сторон спора, но также оценить, в какой степени поведение этой стороны могло создать доверие для другой, на которое она обоснованно положились и вследствие этого действовала (могла действовать) в ущерб себе.

Эстоппель защищает добросовестную сторону, поэтому он находит свое применение тогда, когда доверие лица, вызванное поведением другой стороны, хотя и противоречит формальной правовой или фактической действительности, но может быть признано разумным, оправданным. Установление обоснованности возникновения доверия прежде всего предполагает выяснение того, знала ли доверившаяся сторона о том, что ее ожидания не соответствуют правовой или фактической действительности.

В абзаце третьем пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 25) разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Защита доверия как таковая является ключевым аспектом при оценке противоречивого поведения лица при применении принципа эстоппель. Поэтому вопрос о наличии доверия у лица, связанного с поведением

противоположной стороны, при применении принципа эстоппель подлежит исследованию судом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в пункте 5 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 года № 127), непосредственной целью санкции статьи 10 Гражданского кодекса является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления.

Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика.

Таким образом, суду надлежало исследовать и оценить не только поведение истца, но и поведение другой стороны. При этом суд вправе не принять доводы стороны, действия которой недобросовестны, и решить вопрос относительно того, какая из сторон в конечном итоге повела себя недобросовестно.

Правило о недопустимости противоречивого поведения как проявления принципа недобросовестности находит отражение и в разъяснениях, содержащихся в абзаце пятом пункта 1 постановления Пленума № 25, согласно которым, если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса).

Противоречивое поведение является лишь одним из условий установления недобросовестности. Вывод о недобросовестности действующей противоречиво стороны может быть обоснован в тех случаях, когда такая противоречивость с учетом (в контексте) конкретных обстоятельств дела подрывает доверие (ожидание) другой стороны и причиняет вред (ущерб). Данное правило должна учитывать сторона, вызвавшая своим поведением доверие другой стороны.

В данном случае суд первой инстанции, оценив лишь поведение истца в отрыве от поведения ответчика, применил принцип эстоппель при рассмотрении требования истца об исключении из патента Аминова О.Н.

С учетом пункта 4 статьи 1348 Гражданского кодекса само по себе предъявление Полиховым С.А. основанных на законе требований не может свидетельствовать о его противоречивом поведении.

Суд, отказывая в защите нарушенного права истца с применением принципа эстоппель, не пояснил, почему поведение истца с учетом предмета

спора, характера и последствий поведения ответчика является противоречивым, и фактически признал Аминова О.Н. добросовестной стороной.

Суд кассационной инстанции указал, что истец с одной стороны подтверждал наличие устных договоренностей в отношении авторского состава изобретения, а с другой – оспаривал наличие творческого вклада Аминова О.Н. в создание этого технического решения.

Между тем, как следует из материалов дела, истец, а также третьи лица Бондаренко Т.В., Прокудин М.С., оспаривая наличие творческого участия Аминова О.Н., ссылались на то, что договоренности сторон касались только вопросов распределения вознаграждения; согласие на включение Аминова О.Н. в состав авторов было основано на его заверениях о создании нового хозяйствующего общества с передачей соответствующих прав на объект патентного права, что им не было исполнено.

Таким образом, суд первой инстанции не принял во внимание и не оценил то, что договоренности об авторском составе изобретения основывались на взаимоотношениях по поводу установления условий для распоряжения соответствующими правами, обеспечения имущественных интересов авторов и стимулирования их творческих усилий, а не на признании факта творческого участия Аминова О.Н. в создании технического решения.

Вопреки положениям статей 10, 1228, 1347, 1348 Гражданского кодекса суд первой инстанции не исследовал надлежащим образом вопрос о наличии творческого вклада Аминова О.Н. в создание технического решения, фактические обстоятельства, сопутствующие созданию и использованию спорного объекта патентных прав, с учетом цели, которую преследовал истец при обращении в суд за защитой нарушенного права.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 24 марта 2023 года № 10-П, суды при рассмотрении дел обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу, не ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы, с тем чтобы право на судебную защиту не оказалось ущемленным. Иное искажало бы саму суть правосудия, являлось бы отступлением от гарантированных статьями 19 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципов равенства всех перед законом и судом, осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражные суды не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

При установлении признаков непоследовательного поведения каждой из сторон спора, ни одна из них не вправе заявлять о запрете другой стороне ссылаться на обстоятельства, вызванные противоречивым поведением. В такой ситуации следует проанализировать обстоятельства, опровергающие презумпцию авторства Аминова О.Н., указанного в качестве автора в патенте.

Поскольку суды, применив формально принцип эстоппель без исследования юридически значимых обстоятельств, допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход

дела в части требования Полихова С.А. о признании недействительным патента № 2722064 об указании Аминова О.Н. автором, на основании части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ судебные акты в этой части подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба не содержит мотивированных доводов о незаконности судебных актов в части указания в патенте в качестве патентообладателя Корпорации, а Судебная коллегия не усматривает оснований для выхода за пределы кассационной жалобы, в связи с чем судебные акты в остальной обжалуемой части подлежат оставлению без изменения.

Вместе с тем следует отметить, что согласно просительной части искового заявления (том 1, л.д. 5-6) Полихов С.А. просил признать недействительным патент № 2722064 в части не указания его патентообладателем и указания в качестве автора Аминова О.Н., обязать Роспатент выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателей Корпорации и Полихова С.А. Иных письменных ходатайств с уточнением исковых требований в материалах дела не содержится.

Суду при новом рассмотрении дела в отмененной части надлежит учесть изложенное выше, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора в этой части, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 1398 Гражданского кодекса по результатам рассмотрения указанного требования в целях правовой определенности подлежит рассмотрению также требование об обязанности Роспатента выдать новый патент на изобретение.

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ – 291¹⁵ АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07 декабря 2023 года и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 года по делу № СИП-295/2023 отменить в части отказа в удовлетворении требования Полихова Степана Александровича о признании недействительным патента Российской Федерации № 2722064 в части указания Аминова Олега Николаевича соавтором, а также обязанности Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации № 2722064 и выдать новый патент на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков».

Дело № СИП-295/2023 в отмененной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Попов В.В.

Судья

Попова Г.Г.