

# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 300-ЭС14-1301

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

«29» января 2015 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

Председательствующего

Павловой Н.В.,

судей

Козловой О.А., Маненкова А.Н.,

рассмотрела в открытом судебном заседании дело № СИП-222/2013 Суда по интеллектуальным правам по иску Степановой Г.В. (далее – Степанова Г.В., истец) к открытому акционерному обществу «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (далее – общество), Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), Яньшиной Н.П., Сидоренко Е.Е., о признании патента Российской Федерации на полезную модель 43336 недействительным в части и о выдаче нового патента,

по кассационной жалобе общества (далее также – заявитель) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2014 по делу № СИП-222/2013 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Драгунов Ю.Г., Овчар В.Г., Даниленко В.Г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В., выслушав объяснения представителей заявителя поддержавшего доводы кассационной жалобы – Веселковой С.В., Ли М.В., возражения представителя истца – Журавлевой Л.В., объяснения Драгунова Ю.Г., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,

**установила:**

Степанова Г.В. обратилась в арбитражный суд с иском к обществу, Роспатенту, Яньшиной Н.П., Сидоренко Е.Е. о признании патента Российской Федерации № 43336 на полезную модель «Парогенератор» (далее – патент) недействительным частично в части указания патентообладателем общества и автором Яньшина Евгения Алексеевича, а также об обязанности Роспатента аннулировать патент с даты подачи заявки, исключить из числа авторов Яньшина Е.А., выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателя Степановой Г.В.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2014, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014, исковые требования удовлетворены.

Общество, ссылаясь на существенное нарушение оспариваемыми судебными актами норм права, прав и законных интересов заявителя в результате неправильного толкования и применения судами норм права, обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре решения и постановления по делу.

В письменном отзыве истец возражает против доводов кассационной жалобы, полагает, что оспариваемые судебные акты приняты в соответствии с нормами материального и процессуального права, а основания для их отмены отсутствуют.

От Роспатент поступило заявление, в котором он поддерживает свою позицию, изложенную в отзыве от 29.10.2013 № 01/35-13532/41, о том, что регистрация спорного патента на общество была произведена в установленном законом порядке, просит о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела. В судебное заседание не явились представители Роспатента, Даниленко В.Г., Овчара В.Г., Сидоренко Е.Е., Яньшиной Н.П.

В соответствии с частью 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению кассационных жалобы, представления.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 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, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Кодекса).

Судами установлено, что патент с приоритетом от 24.08.2004 (сроком действия патента 24.08.2014) выдан с указанием общества в качестве патентообладателя, а в качестве авторов – Трунова Н.Б., Драгунова Ю.Г., Яньшина Е.А., Овчара В.Г., Даниленко В.Г.

Согласно заявке на полезную модель, заявителем которой выступало общество, авторы полезной модели (Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г.,

Яньшин Е.А., Овчар В.Г., Даниленко В.Г.) просили не упоминать их как авторов при публикации сведений о заявке и в патенте.

Степанова Г.В. является наследником Трунова Н.Б., умершего 21.06.2011.

Полагая, что Трунов Н.Б. не передавал право на получение спорного патента и не состоял в трудовых отношениях с обществом, а Яньшин Е.А., не внесший личного творческого вклада в создание этой полезной модели, необоснованно указан в качестве автора, Степанова Г.В. обратилась в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что в деле отсутствуют надлежащие доказательства, опровергающие авторство Яньшина Е.А.; Трунов Н.Б. на момент подачи заявки на спорную полезную модель являлся работником другого юридического лица (ОАО опытно-конструкторское бюро «Гидропресс»), в связи с чем полезная модель по оспариваемому патенту не может быть признана служебной; исходя из буквального толкования соглашения о выплате вознаграждения авторам не следует, что Трунов Н.Б. отказался в пользу общества от получения патента; несоблюдение письменной формы договора об отчуждении права на получение патента влечет его недействительность; основания для удовлетворения требования о выдаче патента с указанием в качестве единственного патентообладателя Степановой Г.В. отсутствуют, так как не доказано, что иные авторы передали право на получение патента Трунову Н.Б., а Яньшин Е.А. на момент подачи заявки являлся работником общества; для предъявления рассматриваемых требований установлен специальный срок исковой давности (до истечения срока действия патента).

При этом судами отклонено заявление общества о пропуске срока исковой давности, поскольку нормы статей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) и пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации (далее – Патентный закон), устанавливающих специальный срок исковой давности.

В жалобе о пересмотре судебных актов в кассационном порядке, общество ссылается на то, что сроки, установленные статьей 1398 Гражданского кодекса и пунктом 1 статьи 29 Патентного закона, не являются специальными сроками исковой давности, судебная практика исходит из применения общего срока исковой давности для требований о признании недействительным патента.

Заявитель также указывает на то, что суды, делая выводы об отсутствии заключенного в письменной форме соглашения об отчуждении права на получение патента, не применили подлежащие применению нормы статей 161 и 162 Гражданского кодекса, неправильно квалифицировали соглашение от 16.09.2004 в качестве договора о выплате авторского вознаграждения, не оценили совокупность документальных доказательств, представленных в подтверждение факта заключения договора о передаче прав на получение патента.

Проверив материалы дела и проанализировав доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации полагает, что судами не учтено следующее.

В силу положений статьи 138 Гражданского кодекса, действовавшей в период спорных правоотношений, в случаях и в порядке, установленных названным Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

В соответствии со статьей 3 Патентного закона права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом

и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Патентного закона, действовавшего в период спорных правоотношений, патент выдается автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи; правопреемникам указанных лиц.

Согласно пункту 2.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применении российского права) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца – на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как установлено судами, авторами полезной модели № 43337 являются Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г., Яньшин Е.А., Овчар В.Г., Даниленко В.Г. При этом авторство Трунова Н.Б. подтверждается имеющимся в материалах дела доказательствами и не оспаривается сторонами.

Вместе с тем, доводы истца о том, что Яньшин Е.А. был необоснованно указан в качестве соавтора патента фактически не были рассмотрены судом первой инстанции, в судебных актах отсутствуют выводы суда о том, принят

или отклонен данный довод, а также доказательства, на которых данные выводы основаны.

Судами, на основании представленных по делу доказательств, сделан вывод о том, что Трунов Н.Б. в указанный период не являлся работником общества, в связи с чем к его правоотношениям с обществом не могут применяться положения гражданского законодательства, регулирующие порядок передачи работодателю имущественных прав на служебные произведения.

Суды также исходили из недоказанности факта передачи обществу в установленном порядке права на получение патента, поскольку соглашение от 16.09.2004 не содержит условий о переходе права на получение патента на полезную модель обществу.

В то же время, учитывая, что в Патентном законе, в действующей на момент подачи заявки редакции, отсутствовали правовые нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию сделок между соавторами по распоряжению правами на получение патента, в настоящем случае применению подлежат общие положения о договоре.

Так, согласно положениям статьи 431 Гражданского кодекса при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Поскольку соглашение от 16.09.2004 было подписано в период после подачи заявки на регистрацию патента, но до его выдачи, оно не являлось

соглашением об отчуждении или ином распоряжении исключительными правами, равно как и лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо регистрации. К форме указанного соглашения подлежали применению общие нормы гражданского законодательства, устанавливающие, что сделки между гражданами и юридическими лицами должны совершаться в простой письменной форме (статья 161 Гражданского кодекса).

В соответствии с положениями статьи 421 Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора – они могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, в том числе, смешанный договор (договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами).

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (пункт 3 статьи 421 Гражданского кодекса).

Суды, квалифицировав соглашение от 16.09.2004 в качестве договора о выплате авторского вознаграждения, исходя лишь из его наименования (соглашения о выплате авторского вознаграждения за использование спорной полезной модели), не дали оценку содержанию всех его условий.

Из буквального толкования текста соглашения следует, что правоотношения между сторонами соглашения не ограничивались исключительно вопросами уплаты авторского вознаграждения. Текст соглашения содержит в себе условия, касающиеся как порядка определения размера и выплаты авторского вознаграждения, так и условия, касающиеся порядка использования имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности и поведение сторон в процессе оформления и экспертизы заявки.

Указание в соглашении от 16.09.2004 общества в качестве «патентовладельца», а также условия пунктов 1.1, 1.2 и 5 соглашения свидетельствуют о волеизъявлении сторон именно на получение обществом

указанного патента в качестве правообладателя, поскольку имущественный интерес авторов подлежал удовлетворению путем уплаты в последующем значительного авторского вознаграждения.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что судами не дана правовая оценка данным условиям соглашения, подписанию всеми авторами заявки на выдачу патента, а также предшествующему и последующему поведению сторон, других соавторов, а также волеизъявлению Трунова Н.Б., который подписав соглашение от 16.09.2004, не оспаривал указание общества в качестве правообладателя спорного патента.

Довод Степановой Г.В. о том, что Трунов Н.Б. никогда не получал вознаграждение по соглашению от 16.09.2004 также не был исследован и не получил надлежащей оценки суда.

Судами с учетом статьи 10 Гражданского кодекса не оценено, не являются ли злоупотреблением правом действия наследника Степановой Г.В., которая непосредственно после смерти Трунова Н.Б. и после отказа общества в выплате вознаграждения, не предъявляя в суд требования об уплате авторского вознаграждения, заявила о своих имущественных претензиях в качестве правообладателя на спорный патент.

Кроме того, признавая в качестве патентообладателя наследницу Трунова Н.Б. (Степанову Г.В.), суды не выяснили отношение его работодателя – открытого акционерного общества ОКБ «Гидропресс» к получению данного патента, а также работодателя Овчара В.Г. и Даниленко В.Г. – открытого акционерного общества «Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск».

Выводы судов о том, что статьей 1398 Гражданского кодекса и пунктом 1 статьи 29 Патентного закона устанавливаются специальные сроки исковой давности, представляются необоснованными.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

При этом срок исковой давности является специальным, если он специально предусмотрен законом (статья 197 Гражданского кодекса).

В пункте 1 статьи 1398 Гражданского кодекса (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора) установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично.

Пункт 2 статьи 1398 Гражданского кодекса закрепляет, что выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Законом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Законом.

Таким образом, из приведенных выше норм права не следует, что названные в них сроки являются сроками исковой давности. По своей правовой природе указанные сроки являются сроками правовой охраны исключительных прав, которые в силу пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса составляет 20 и 15 лет для изобретений и промышленных образцов соответственно. В то же время, согласно статье 196 Гражданского кодекса срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

Как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании

патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия, следовательно, ограничение срока оспаривания патента, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что правила главы 12 Гражданского кодекса об исковой давности в период действия патента применению не подлежат. Данный вывод основан также на положении абзаца 6 статьи 208 Гражданского кодекса, согласно которому исковая давность не распространяется на другие требования в случаях, установленных законом.

В данном случае закон (статья 1398 Гражданского кодекса) предусматривает срок, в течение которого любое лицо вправе обратиться в суд с определенным требованием, подчеркивая, что по истечении указанного срока действия патента уже только заинтересованное лицо может обратиться с таким же требованием, и в этом случае срок исковой давности подлежит применению в общем порядке.

Таким образом, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации признает обжалуемые судебные акты вынесенными с существенными нарушениями норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов, в связи с чем, в соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты подлежат отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело

подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует учесть изложенное, исследовать и оценить доводы сторон, в том числе, относительно привлечения к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, работодателя Трунова Н.Б. и Драгунова Ю.Г. – открытого акционерного общества ОКБ «Гидропресс», а также работодателя Овчара В.Г. и Даниленко В.Г. – открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск», в том числе с учетом наличия между ними соглашения об использовании результатов научно-технической деятельности.

Кроме того, для принятия законного и обоснованного решения судам надлежит выяснить обстоятельства исполнения соглашения от 16.09.2004, дать надлежащую правовую оценку доводам сторон, установленным обстоятельствам и доказательствам в их совокупности и взаимной связи, и при правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права принять законное и обоснованное решение.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

**определила:**

решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2014 года по делу № СИП-222/2013 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 года отменить.

Дело № СИП-222/2013 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

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

Н.В. Павлова

Судья

О.А. Козлова

Судья

А.Н. Маненков