

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 300-ЭС14-1296

г. Москва
01 декабря 2014 года

Дело № СИП-223/2013

резолютивная часть определения объявлена 25 ноября 2014 года
полный текст определения изготовлен 01 декабря 2014 года

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

председательствующего Попова В.В.
судей Борисовой Е.Е., Павловой Н.В.

рассмотрела в судебном заседании дело № СИП-223/2013 Суда по интеллектуальным правам по иску Степановой Г.В. (г.Москва) к открытому акционерному обществу «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (Московская область, г.Подольск) о признании патента недействительным в части,

по кассационной жалобе открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (Московская область, г.Подольск, далее – общество «ЗИОМАР») от 15 августа 2014 года на решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2014 года по делу № СИП-223/2013 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2014 года,

к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (г.Москва, далее – Роспатент), Драгунов Ю.Г. (Московская область, г.Подольск), Овчар В.Г. (г.Москва), Даниленко В.Г. (Московская область, г.Подольск), Сидоренко Е.Е. (г.Москва), Яньшина Н.П. (г.Москва),

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей общества «ЗИОМАР» – Веселковой С.В., Ли М.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, объяснения Степановой Г.В. и ее представителя – Журавлевой Л.В., возражавших против доводов кассационной жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,

установила:

Степанова Г.В. обратилась в арбитражный суд с иском к обществу «ЗИОМАР» о:

- признании патента Российской Федерации № 43337 на полезную модель недействительным частично;

- обязанности Роспатента аннулировать патент Российской Федерации на полезную модель № 43337 с даты подачи заявки и выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателей Степановой Г.В. и общества «ЗИОМАР».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2014 года, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2014 года, требования удовлетворены.

В кассационной жалобе общество «ЗИОМАР» указывает на нарушение оспариваемыми судебными актами его прав и законных интересов в результате неправильного толкования и применения арбитражными судами норм права, ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давности по заявленному требованию. Полагает, что сроки, установленные статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации, не являются специальными сроками исковой давности.

Заявитель ссылается на то, что судами дана неправильная квалификация соглашению от 16 сентября 2004 года – как договору о выплате авторского вознаграждения, при этом суды не применили статьи 421 и 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не оценили заявку на получение патента и предшествующее поведение сторон.

В письменном отзыве Степанова Г.В. 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 Роспатента поступило заявление, в котором он поддерживает свою позицию, изложенную в отзыве от 31 октября 2013 года № 01/35-13532/41 о том, что регистрация спорного патента на общество «ЗИОМАР» 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 кассационном порядке. В судебное заседание не явились представители Роспатента, Даниленко В.Г., Драгунова Ю.Г., Овчара В.Г., Сидоренко Е.Е., Яньшиной Н.П.

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

Проверив материалы дела и доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к следующим выводам.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что судами при рассмотрении настоящего спора были допущены существенные нарушения норм материального права.

Судами установлено, что патент Российской Федерации № 43337 на полезную модель «Парогенератор» был выдан по заявке № 200412383/22 с приоритетом от 24 августа 2004 года, с указанием в нем в качестве авторов Трунова Н.Б., Драгунова Ю.Г., Яньшина Е.А., Овчара В.Г., Даниленко В.Г., а в качестве патентообладателя – общества «ЗИОМАР». Срок действия патента установлен до 24 августа 2014 года.

Степанова Г.В. является наследником Трунова Н.Б., умершего 21 июня 2011 года.

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

Судами установлено, что сведения о выдаче спорного патента внесены в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и опубликованы в официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели» 10 января 2005 года, при этом указанные в патенте в качестве авторов лица отказались от упоминания их как авторов при публикации сведений о заявке и о выдаче патента.

Удовлетворяя заявленные требования, суды руководствовались подпунктом 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), и исходили из недоказанности передачи обществу «ЗИОМАР» права на получение патента, поскольку соглашение о выплате вознаграждения авторам от 16 сентября 2004 года не содержит условий о переходе права на получение патента на полезные модели обществу «ЗИОМАР». Суды посчитали неподтвержденным заключение обществом «ЗИОМАР» с автором Труновым Н.Б. соответствующего

соглашения, либо создания автором спорной полезной модели в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, обосновывающих правомерность указания в спорном патенте сведений о себе как о патентообладателе.

При этом судами отклонено заявление общества «ЗИОМАР» о пропуске срока исковой давности, в связи с тем, что нормы статей 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации (далее – Патентный закон), устанавливающих специальный срок исковой давности.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также отклонены доводы о наличии безусловных оснований для отмены решения суда ввиду неизвещения наследников умершего Яньшина Е.А. о времени и месте судебного заседания, поскольку на момент рассмотрения спора – Яньшина Н.П. и Сидоренко Е.Е. не являлись лицами, участвующими в деле, а доказательств вступления указанных лиц в наследство не имелось.

Между тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 2.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 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.

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 настоящей статьи;
правопреемникам указанных лиц.

В соответствии со статьей 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.

Судами правильно установлено, что авторами полезной модели № 43337 являются Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г., Яньшин Е.А., Овчар В.Г., Даниленко В.Г.

Авторство Трунова Н.Б. сторонами по делу также не оспаривается и подтверждается имеющими в материалах дела доказательствами.

Однако, доводы истца о том, что Яньшин Е.А. 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 в дело доказательств, сделан вывод о том, что Трунов Н.Б. в указанный период не являлся работником общества «ЗИОМАР», в связи с чем к его правоотношениям с обществом не могут быть применимы положения гражданского законодательства, регулирующие порядок передачи работодателю имущественных прав на служебные произведения.

Суды также исходили из недоказанности передачи обществу «ЗИОМАР» в установленном порядке права на получение патента, поскольку соглашение от 16 сентября 2004 года не содержит условий о переходе права на получение патента на полезные модели обществу.

Вместе с тем, в Патентном законе, в редакции, действующей на момент подачи заявки, отсутствовали правовые нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию сделок между соавторами по распоряжению правами на получение патента, поэтому в данном случае применению подлежат общие положения о договоре.

Согласно статье 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.

Соглашение от 16 сентября 2004 года было подписано в период после подачи заявки на регистрацию патента и до его выдачи, поэтому не являлось соглашением об отчуждении или ином распоряжении исключительными

правами, а также лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо регистрации.

То есть 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 со статьей 421 Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 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.

Суды, определив правовую природу соглашения от 16 сентября 2004 года, исходя из его наименования как соглашения о выплате авторского вознаграждения за использование спорной полезной модели, вместе с тем, 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 сентября 2004 года общества «ЗИОМАР» в качестве «патентовладельца», а также условия пунктов 1.1, 1.2 и 5 соглашения свидетельствует о волеизъявлении сторон именно на получение обществом «ЗИОМАР», в качестве правообладателя, указанного патента, поскольку имущественный интерес авторов подлежал удовлетворению путем уплаты в последующем значительного авторского вознаграждения.

С учетом изложенных обстоятельств, 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 сентября 2004 года и получая до момента своей смерти авторское вознаграждение, не оспаривал указание общества «ЗИОМАР» в качестве правообладателя спорного патента.

Довод Степановой Г.В. о том, что Трунов Н.Б. никогда не получал вознаграждение по соглашению от 16 сентября 2004 года также не были исследованы и не получили надлежащую оценку.

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 «ЗИОМАР» 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».

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

В пункте 1 статьи 1398 Гражданского кодекса (в редакции, действующей 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.

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

Из положений статьи 197 Гражданского кодекса следует, что срок исковой давности является специальным, если он специально предусмотрен законом.

Вместе с тем, в вышепоименованных нормах права отсутствует указание на то, что указанные сроки по своей правовой природе являются сроками исковой давности.

Кроме того, статьей 196 Гражданского кодекса определено, что срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Однако, срок действия правовой охраны исключительных прав на изобретения составляет 20 лет, а для промышленных образцов 15 лет (пункт 1 статьи 1363 Гражданского кодекса).

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, при рассмотрении дела судами были допущены существенные нарушения норм материального 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.

Так как 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 наличие 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 сентября 2004 года, 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.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 – 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2014 года по делу № СИП-223/2013 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2014 года отменить.

Дело № СИП-223/2013 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

Попов В.В.

Судьи

Борисова Е.Е.

Павлова Н.В.