



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

27 октября 2020 года

Дело № СИП-779/2019

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындра Д.И., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Валиуллина Альберта Минехузовича (г. Пермь), общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ул. Светлогорская, д. 11, оф. 6, Пермский край, г. Пермь, 614023, ОГРН 1095908002035) к Чистяковой (Кетовой) Александре Дмитриевне (Москва), Кетову Дмитрию Владимировичу (Москва), обществу с ограниченной ответственностью «Промрубуж» (ул. Автозаводская, д. 9А, оф. 17, Пермский край, г. Пермь, 614101, ОГРН 1145958029524), о признании патентов Российской Федерации № 142109, № 178797, № 176458 на полезные модели недействительными в части указания автором и патентообладателем;



о признании товаров, произведенных обществом с ограниченной ответственностью «Промрубех» и Чистяковой (Кетовой) Александрой Дмитриевной контрафактными.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1027739154343), Калининченко Алексей Леонидович (ИНН 591114262725).

В судебном заседании приняли участие:

Чистякова Александра Дмитриевна (лично);

от Чистяковой (Кетовой) Александры Дмитриевны – Щеголихина О.В. (по доверенности от 05.08.2019);

от Кетова Дмитрия Владимировича – Щеголихина О.В. (по доверенности от 13.11.2019 № 59 АА 3412301);

от общества с ограниченной ответственностью «Промрубех» – Щеголихина О.В. (по доверенности от 26.11.2019).

После перерыва:

Валиуллин А.М. (лично);

от общества «ПермЭнергоМаш» – Попов А.Н. (по доверенности от 12.03.2020 № 8);

от Чистяковой (Кетовой) Александры Дмитриевны – Щеголихина О.В. (по доверенности от 05.08.2019);

от Кетова Дмитрия Владимировича – Щеголихина О.В. (по доверенности от 13.11.2019 № 59 АА 3412301 № 03);

от общества с ограниченной ответственностью «Промрубех» – Щеголихина О.В. (по доверенности от 26.11.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Валиуллин Альберт Минехузовича, общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (далее – общество «ПермЭнергоМаш») обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Чистяковой (Кетовой) Александре Дмитриевне (далее – Чистякова А.Д.), Кетову Дмитрию Владимировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Промрubeж» (далее – обществу «Промрubeж») с требованиями:

«1. Признать заявку на полезную модель 142109 от 19.05.2014 и патент № 142109 на полезную модель «Дорожный блокиратор» недействительным в части указания в нем автором Кетовой (Чистяковой) Александры Дмитриевны.

2. Признать Валиуллина Альберта Минехузовича автором заявки, автором и патентообладателем полезной модели по патенту № 142109 от 19.05.2014.

3. Признать заявку на полезную модель 178797 и патент № 178797 от 20.04.2018 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» недействительным в части указания в нем автором Чистяковой Александры Дмитриевны.

4. Признать Валиуллина Альберта Минехузовича автором заявки, автором и патентообладателем полезной модели по патенту № 178797 от 20.04.2018.

5. Признать заявку на полезную модель 176458 патент № 176458 от 19.01.2018 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» недействительным в части указания в нем автором Кетова Дмитрия Владимировича.

6. Признать Валиуллина Альберта Минехузовича автором заявки, автором и патентообладателем полезной модели по патенту № 176458 от 19.01.2018.

7. Обязать Роспатент выдать новые патенты на полезные модели по оспариваемым патентам с указанием в качестве автора Валиуллина Альберта Минехузовича, патентообладателем ООО «ПермЭнергоМаш» (ИНН 5908044530).

8. Признать товары произведенные ООО «Промрубж» и Чистяковой А.Д., контрафактными.».

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФИПС), Калиниченко Алексей Леонидович.

В судебном заседании 05.02.2020 представитель ответчиков заявил ходатайство в порядке 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о фальсификации следующего доказательства – копии паспорта (руководство по эксплуатации сервисной книжки технического обслуживания) от 2005 года (пункт 53 приложения к исковому заявлению).

В судебном заседании 05.02.2020 истцы согласились исключить оспариваемое доказательство из числа доказательств по настоящему делу

Судебная коллегия протокольным определением от 05.02.2020, руководствуясь статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определила: исключить из числа доказательств по настоящему делу копию паспорта (руководство по эксплуатации сервисной книжки технического обслуживания) от 2005 года (пункт 53 приложения к исковому заявлению)

Истцы 28.02.2020 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представили в суд ходатайство об уточнении исковых требований:

«1. о признании патента РФ № 142109 на полезную модель (ПМ) «Дорожный Блокиратор», в котором используются технические решения и средство индивидуализации «Дорожный Блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом, принадлежащие Истцам, недействительными в части указания автором и патентообладателем Ответчика Чистякову А.Д. и неуказания автором – Валиуллина А.М. и патентообладателем – общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш»;

2. о признании патента РФ № 176458 на ПМ «Дорожный блокиратор», в которых используются технические решения и средство индивидуализации «Дорожный Блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом принадлежащие Истцам, недействительными в части указания автором Кетова Д.В. и патентообладателем Чистякову А.Д. и неуказания автором Истца Валиуллина А.М. и патентообладателем Истца общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш»;

3. о признании патента № 178797 на ПМ «Дорожный Блокиратор», в котором используются технические решения и средство индивидуализации «Дорожный Блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом принадлежащие Истцам, недействительными в части указания автором и патентообладателем Ответчика Чистякову А.Д. и неуказания автором Истца Валиуллина А.М. и патентообладателем Истца общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш».».

В судебном заседании 02.07.2020 суд поставил на обсуждение вопрос о разрешении ходатайства истца об уточнении исковых требований от 28.02.2020.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения ходатайства об уточнении исковых требований, а именно против пунктов 4 и 5 уточненных исковых требований.

Суд, 02.07.2020 частично удовлетворил данное ходатайство истца, приняв к рассмотрению пункты 1, 2, 3 исковых требований.

При этом суд отказал в принятии к рассмотрению пункты 4 и 5 уточненного иска:

«4. Признать патент РФ № 2672277 на изобретение «Дорожный блокиратор», в которых используются технические решения и средство индивидуализации «Дорожный блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом принадлежащие Истцам, недействительным в части указания автором и патентообладателем Ответчика Чистякову А.Д. и неуказания автором Истца Валиуллина А.М. и патентообладателем Истца ООО «ПЭМ».

5. Признать заключенные Ответчиком (ООО «Промрубуж») договоры поставки электромеханических противотаранных устройств «Дорожных Блокираторов», изготовленных с 21.07.2017 г. По 17.07.2019 г. По патентам РФ на ПМ № 142109, № 178797, на изобретение № 2672277 – ничтожными.»,

в силу следующего.

Уточненное исковое требование о признании недействительным патента Российской Федерации на изобретение № 2672277 как верно отметили ответчики, является, по сути, новым, дополнительным исковым требованием, не связанным с ранее заявленными исковыми требованиями об оспаривании патентов Российской Федерации на полезные модели № 142109, 178797 и 176458.

Таким образом, ходатайство истца, поступившее в суд 28.02.2020 в данной части направлено на уточнение, как предмета, так и основания иска, подлежит отклонению как не соответствующее требованиям части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В свою очередь, сформулированное истцами исковое требование о признании ничтожными заключенных ответчиком – обществом «Промрубуж» договоров поставки электромеханических противотаранных

устройств «Дорожный Блокиратор», изготовленных с 21.07.2017 по 17.07.2019 по патентам Российской Федерации № 142109, 178797 и 2672277, также, по своей сути, является новым, дополнительным исковым требованием, направленным на уточнение, как предмета, так и оснований иска, противоречит требованиям части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом данное исковое требование не конкретизировано применительно к требованиям статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (не указаны оспариваемые истцами договоры, не определен круг лиц, участвующих в деле (ответчиков), по данному требованию).

Более того, дела о признании сделки недействительной (ничтожной) не подсудны Суду по интеллектуальным правам (часть 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В суд 11.09.2020 поступило уточненное исковое заявление, следующего содержания:

«1. Признать патенты Российской Федерации на Полезные Модели ПМ 142109, ПМ 178797, патент на изобретение 2672277 недействительными частично, в части указания автором и патентообладателем Чистяковой (Кетовой) Александры Дмитриевны, 1992 г.р. неуказания автором Валиуллина Альберта Минехузовича и патентообладателем ООО «ПЭМ».

2. Признать патент Российской Федерации на Полезную Модель ПМ № 176458 недействительными частично, в части указания автором и патентообладателем Кетова Дмитрия Владимировича, и не указания автором Валиуллина Альберта Минехузовича и патентообладателем ООО «ПЭМ».

3. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты с указанием автором Валиуллина Альберта Минехузовича и патентообладателем ООО «ПермЭнергоМаш» по заявкам

- 1) ПМ № 2014108399/03, 04.03.2014
- 2) ПМ № 2017141387, 28.11.2017г.
- 3) ПМ №2017135039 от 04.10.2017г.
- 4) Изобретение № 2017141386, 28.11.2017г.

4. Признать неправомерным использование средства индивидуализации «Дорожный Блокиратор» Кетовой Ал.Д., Кетовым Д.В., ООО «Промрубех»».

В судебном заседании 20.10.2020 судебная коллегия отказала в принятии указанных уточненных требований, так как требования истцов о признании патентов Российской Федерации № 142109, 176458, 178797, недействительными в части указания автором и патентообладателем Чистяковой А.Д. и неуказания автором Валиуллина А.М. и патентообладателем общества «ПермЭнергоМаш», уже является предметом рассмотрения настоящего дела.

При этом требования:

«3. Обязать Роспатент выдать новый патент с указанием автором Валиуллина Альберта Минехузовича и патентообладателем ООО «ПермЭнергоМаш» по заявкам... 4) Изобретение № 2017141386, 28.11.2017г.

4. Признать неправомерным использование средства индивидуализации «Дорожный Блокиратор» Кетовой Ал.Д., Кетовым Д.В., ООО «Промрубех»,

являются новыми, дополнительными исковыми требованиями, направленными на уточнение, как предмета, так и основания иска, противоречит требованиям части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, предметом рассмотрения настоящего дела являются следующие требования истца в следующей редакции:

«1. Признать патент РФ № 142109 на ПМ «Дорожный Блокиратор», в котором используется технические решения и средство

индивидуализации «Дорожный Блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом принадлежащие Истцам, недействительными в части указания автором и патентообладателем Ответчика Чистякову А.Д. и неуказания автором Истца Валиуллина А.М. и патентообладателем Истца общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш»;

2. Признать патент РФ № 176458 на ПМ «Дорожный блокиратор», в которых используются технические решения и средство индивидуализации «Дорожный Блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом принадлежащие Истцам, недействительными в части указания автором Кетова Д. В. и патентообладателем Чистякову А.Д. и неуказания автором Истца Валиуллина А.М. и патентообладателем Истца общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш»;

3. Признать патент № 178797 на ПМ «Дорожный Блокиратор», в котором используются технические решения и средство индивидуализации «Дорожный Блокиратор» со встроенным линейным электрическим приводом принадлежащие Истцам, недействительными в части указания автором и патентообладателем Ответчика Чистякову А.Д. и неуказания автором Истца Валиуллина А.М. и патентообладателем Истца общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш»..».

В суд 13.10.2020 также поступило ходатайство истцов о вызове свидетелей Кургаева К.Н. и Толокнова М.В. с целью подтверждения авторства Валиуллина А.М.

В судебном заседании 14.10.2020 представитель ответчиков возражал против удовлетворения ходатайства истцов о вызове свидетелей с целью подтверждения авторства Валиуллина А.М., указывая, что многочисленные ходатайства истцов, которые они заявляют в суд накануне дня судебного разбирательства, направлены на затягивания процессуального срока рассмотрения дела. При этом сами истцы в судебное заседание 14.10.2020 не явились, своих представителей

не направили, таким образом действия истцов свидетельствуют об их намерении сорвать очередное судебное заседание.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель.

Заявляя указанные ходатайства, истцы указали, что свидетели Кургаева К.Н. и Толокнова М.В. могут подтвердить авторство технических решений Валиуллина А.М. по оспариваемым патентам. При этом в ходатайстве отмечено, что явка свидетелей будет обеспечена к судебному заседанию, которое назначено на 14.10.2020 в 9 часов 00 минут по московскому времени.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что судом были удовлетворены ходатайства истцов об их участии в судебном заседании 14.10.2020 как с использованием видеоконференс-связи при содействии Арбитражного суда Пермского края, так и с использованием веб-конференс связи (онлайн).

Однако истцы в судебное заседание 14.10.2020 не явились, своих представителей не направили, явку указанных свидетелей не обеспечили.

При этом судебная коллегия также обращает внимание на то, что ходатайство заявлено 13.10.2020 лишь перед судебным заседанием 14.10.2020, а уважительных причин невозможности заявить его ранее общество «ПермЭнергоМаш», по мнению судебной коллегии, не привели.

Судебная коллегия также учитывает мнение ответчиков о том, что названное ходатайство заявлено истцами с целью срыва судебного заседания и свидетельствуют о злоупотреблении истцами своими процессуальными правами.

Суд также учитывает, что решение вопроса о привлечении к участию в судебном процессе специалиста и выбор кандидатуры такого

специалиста относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу. По смыслу статей 55.1 и 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалист привлекается арбитражным судом для получения консультации судом по вопросам, требующих специальных познаний, а не в целях оказания помощи лицам, участвующим в деле, в доказывании их правовых позиций.

Так, согласно положениям части 2 статьи 55.1, части 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалист может быть привлечен в процесс только по инициативе арбитражного суда. При этом арбитражный суд вправе, но не обязан учитывать мнение лиц, участвующих в деле.

Суд, совещаясь на месте, определил: отказать истцам в удовлетворении ходатайства от 13.10.2020 о вызове свидетелей, а также в удовлетворении ходатайства о вызове специалиста.

В судебном заседании 14.10.2020 суд также поставил на обсуждение вопрос о разрешении ходатайства истца от 22.09.2020 об истребовании доказательств в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о запросе из Роспатента оригинала лицензионного договора на использование результатов интеллектуальной деятельности от 17.01.2011, а также чертежей устройств от 24.04.2012 по заявкам № 2012116754/03 и № 2012116751/11.

Представитель ответчиков считает, что настоящее ходатайство также заявлено с целью затянуть процессуальный срок рассмотрения дела и сорвать судебное заседание.

Представитель ответчиков пояснил судебной коллегии, что ответы Роспатента представлены в материалы дела № СИП-731/2019, № СИП-85/2020.

Рассмотрев ходатайство истцов об истребовании доказательств судебная коллегия отклоняет его ввиду следующего.

Согласно части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В обоснование необходимости истребования доказательств Валиуллин А.М. указывает на то, что чертежи спорного устройства с указанием даты их создания прилагались к заявкам 2012116754/03 и № 2012116751/11 от 24.04.2012, в результате рассмотрения которых Роспатентом были выданы патенты Российской Федерации № 119754 и № 119869. То есть Роспатент располагает первичными документами, подтверждающими дату фактического создания спорных чертежей.

Валиуллин А.М. также указывает на то, что у истцов не сохранился оригинал лицензионного договора от 17.01.2011, поэтому он не может быть представлен истцами в материалы дела. Однако, по мнению Валиуллина А.М., оригинальный экземпляр данного договора находится в Роспатенте.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств от 22.09.2020, так как Валиуллиным А.М. не указаны какие либо сведения о том, когда и рамках какой заявки этот договор был подан на регистрацию в Роспатент. При этом все чертежи, которые прилагались к заявкам 2012116754/03 и № 2012116751/11 в Роспатент имеются в открытом публичном доступе на официальном сайте ФИПС.

При этом судебная коллегия учитывает, письменные пояснения Калиниченко А.Л. от 13.10.2020 о том, что общество «Промрубж» заявляя о вызове свидетеля в порядке статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в приложении к этому ходатайству уже представило заявки на выдачу патентов Российской Федерации на полезные модели № 2012116754/03 и № 2012116751/11. Из которых следует, что Валиуллин А.М. представил в Роспатент только чертежи, отраженные в публикациях патентов Российской Федерации на полезную модель № 119869 и № 119754.

Калиниченко А.Л. также указал, что, будучи сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Пермский ЦНТИ» (далее – общество «Пермский ЦНТИ»), он консультировал общество «ПермЭнергоМаш» при подготовке заявок № 212116754/03 и № 2012116751/11, поданных позднее обществом «ПермЭнергоМаш» и обществом с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоСервис» (далее – общество «ПермЭнергоСервис»). Калиниченко А.Л. подтверждает, что в материалах заявок № 212116754/03 и № 2012116751/11 отсутствуют чертежи, на которые ссылаются истцы в обоснование своих требований и о фальсификации которых заявили ответчики.

Калиниченко А.Л. также отмечает, что все чертежи, которые содержались в материалах указанных заявок, в изначальном виде содержатся в общедоступных публикациях указанных заявок на сайте ФИПС и истребование их через суд лишено смысла, а чертеж устройства

общества «ПермЭнергоМаш» «Дорожные блокираторы», представленный истцами в настоящее дело 19.09.2020 и с которым он ознакомился до судебного заседания 14.10.2020, ему истцы также никогда не представляли.

При этом Калиниченко А.Л. пояснил, что при обращении истцов в общество «Пермский ЦНТИ» в 2012 году для заполнения формы заявок на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель № 212116754/03 и № 2012116751/11 они представили таблицу с характеристиками противотаранных устройств, в том числе таблицу со сравнительными характеристиками противотаранных устройств Блок-М (изготовитель общества с ограниченной ответственностью «Неодор» г.Химки) и Капкан-ТС (изготовитель общество «ПермЭнергоМаш»), реквизиты общества «ПермЭнергоСервис», ответ общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и качества «Перм-Стандарт-Тест» от 09.04.2007 № 148 на запрос общества «ПермЭнергоСервис» от 09.04.2007.

Калиниченко А.Л. также ссылается на то, что в указанных материалах содержатся сведения об устройствах истцов по состоянию на февраль 2012 года. При этом из фотографий и комментариев общества «ПермЭнергоМаш» четко и ясно следует, что в этих устройствах явно отсутствуют отличительные признаки спорных патентов. Эти устройства полностью соответствуют чертежам, представленным в публикациях заявок № 212116754/03 и № 2012116751/11.

Дополнительно Калиниченко А.Л. пояснил, что в ходатайстве истцов об истребовании доказательств отсутствуют сведения о какой-то конкретной заявке на регистрацию лицензионного договора от 17.01.2011, что является самостоятельным основанием для отклонения ходатайства в этой его части из-за невозможности исполнения Роспатентом требований суда о предоставлении доказательств.

По мнению Калиниченко А.Л. подача указанного ходатайства направлена на затягивание судебного процесса и уклонения истцов от рассмотрения ходатайства ответчиков о фальсификации доказательств.

Калиниченко А.Л. просит суд к копиям документов, представленным истцами в обоснование исковых требований и оспариваемым ответчиками в заявлении о фальсификации доказательств отнестись критически и дополнительно пояснил суду, что указанные документы никогда не размещались истцом в открытом доступе, и ему не предоставлялись.

Истцы в обоснование исковых требований ссылаются на Технические условия, паспорта, руководства по эксплуатации, сервисные книжки технического обслуживания изделий, патенты Российской Федерации на полезные модели № 183809, 119869, 119754, 183820, 175372; на судебные акты арбитражного суда Пермского края по делам А50-12360/2013; А50-32881/2018, Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-745/2017; на решение Домодедовского городского суда Московской области по делу 2-4073/2018.

При этом истцы в пунктах 1–3 мотивировочной части ходатайства от 28.02.2020 об уточнении иска указали, что «Чистяковы/Кетовы осуществили повторное патентование сущности и средства индивидуализации (коммерческого обозначения) «устройств заграждения железнодорожного переезда» – «дорожных блокираторов», принадлежащих истцу (обществу «ПермЭнергоМаш»)).».

В дополнительных пояснениях общества «ПермЭнергоМаш» к исковому заявлению от 19.03.2020 истцы также указали, что технические решения, используемые истцами в изделиях, были разработаны и применены в 2010–2011 годах.

По мнению истцов, доводы общества и Валиуллина А.М. подтверждаются чертежом и паспортами дорожных блокираторов; нотариальным протоколом осмотра доказательств от 18.12.2017, патентно-техническими экспертизами от 07.12.2018 и от 21.01.2019.

В пункте 6 на странице четыре дополнительных пояснений истцов от 19.03.2020 общество «ПермЭнергоМаш» указало, что оригинал чертежа дорожного блокиратора «Капкан» от 13.01.2011 истцы могут представить суду и ответчикам на обозрение.

Вывод об авторстве Валиуллина А.М. в отношении полезной модели по патенту Российской Федерации № 176458 общество сделало со ссылкой на сравнительный анализ «текста независимых пунктов формулы патентов № 183109, № 142109 и № 178797, авторство которых подтверждено названными патентно-техническими экспертизами» (пункт 8 на странице шесть дополнительных пояснений от 19.03.2020).

От истца Валиуллина А.М. в суд также поступили письменные пояснения на вопросы суда от 02.07.2020 на трех страницах; письменные пояснения Валиуллина А.М. на вопросы суда от 02.07.2020 (с ходатайством о приобщении документов) на пяти страницах; исковое заявление (уточненное) «о защите исключительных прав автора/правообладателя по патентам ПМ 142109, ПМ 178797, ПМ 176458, патенту на изобретение 2672277» на шести страницах; ходатайство о приобщении письменных пояснений на судебное поручение от 10.09.2020 на пяти страницах.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что из письменных пояснений Валиуллина А.М. от 02.07.2020 следует, что сборочные чертежи дорожных блокираторов общества «ПермЭнергоМаш» разработаны в январе 2011 года, о чем есть запись на чертеже.

По мнению истца, «именно с этими техническими решениями в данной полезной модели была отгружена открытому акционерному обществу «Лукойл Пермь» в декабре 2011 года, что подтверждается нотариальным фотопротоколом осмотра устройств 2011 года выпуска с объектов».

При этом Валиуллин А.М. указал, что «принципиальная конструкторская схема технических решений ООО «ПЭМ» была

предоставлена в ФИПС и запатентована в полезных моделях 119754/194993, 119869/183820 от апреля 2012 года».

По мнению Валиуллина А.М., поставка устройств заказчикам также, подтверждает изготовление устройств по чертежам САПР «Компас» в 2011 году. В бумажном виде в архиве общества «ПермЭнергоМаш» имеется один экземпляр чертежей дорожного блокиратора с датой создания 01.2011, заверенный подписью директора этого общества примерно в 2011–2013 годах, для предоставления в суд.

В уточненном исковом заявлении «о защите исключительных прав автора/правообладателя по патентам ПМ 142109, ПМ 178797, ПМ 176458, патенту на изобретение 2672277» истцы также указали, что в независимых пунктах формул полезных моделей по патентам Российской Федерации № 142109, 178797, 176458 использованы (указаны) технические решения из патентов и устройств общества «ПермЭнергоМаш» 2012 года.

В ходатайстве о приобщении письменных пояснений на судебное поручение от 10.09.2020 истцы уточнили, что для повторного патентования устройств общества «ПермЭнергоМаш» ответчики добавили к техническим решениям общества «ПермЭнергоМаш» дополнительные описания не очень значительных особенностей конструкций «Дорожный блокиратор» общества «ПермЭнергоМаш» – щель–выемку, ручку–противовес, развернутый наоборот линейный электропривод и тому подобное.

В суд по системе «Мой Арбитр» поступило 02.07.2020 ходатайство ответчиков о фальсификации, заявленного в порядке статей 59, 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следующих доказательств: чертежа СХК, датированного 13.01.2011; схемы принципиальной блокиратора общества «ПермЭнергоМаш» 2007, а также лицензионного договора от 2011 года,

В судебном заседании 02.07.2020 и определении от 02.07.2020 Суд по интеллектуальным правам предложил Валиуллина А.М.,

обществу «ПермЭнергоМаш» представить в суд подлинники документов, в отношении которых ответчиками подано заявление о фальсификации доказательств от 02.07.2020.

Валиуллин А.М. в письменных пояснениях от 02.07.2020 также пояснил суду, что дату распечатывания и подписания директором данных чертежей, находящихся в базе САПР и архиве общества «ПермЭнергоМаш», на сегодняшний день установить не предоставляется возможным и это обстоятельство не является предметом рассмотрения настоящего дела.

Представитель ответчиков в судебном заседании 09.09.2020 поддержал заявление о фальсификации, настаивал на том, чтобы суд принял меры для проверки достоверности заявления о фальсификации следующих доказательств:

чертежа СХК, датированного 13.01.2011 года;

схемы принципиальной блокиратора ООО ПЭС 2007, а также лицензионного договора от 2011 года.

При этом представитель ответчиков проинформировал суд о том, что подлинники чертежей и лицензионного договора не были представлены Валиуллиным А.М. и/или обществом «ПермЭнергоМаш» в материалы дел № СИП-731/2018, СИП-85/2020.

Представитель ответчиков считает, что данные чертежи были изготовлены позднее дат, указанных в них.

Судебная коллегия 09.09.2020 предложила истцам исключить указанные доказательства (чертежи и лицензионный договор) из доказательственной базы по настоящему делу, пояснила, что в случае отказа истцов от исключения оспариваемых доказательств из материалов настоящего дела, судом в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет проводиться проверка заявления ответчиков о фальсификации. В том числе, судом будет решаться вопрос о необходимости назначения, заявленной

ответчиками судебной почерковедческой экспертизы по вопросу давности подписей от Валиуллина А.М. в документах – чертежах (2007, 2011) и лицензионном договоре (2011).

Представитель истцов в судебном заседании 09.09.2020 заявил, что истцы отказываются от исключения оспариваемых доказательств из доказательственной базы по настоящему делу.

Судебная коллегия 09.09.2020 повторно предложила истцам представить в материалы дела любые доказательства, подтверждающие дату фактического создания спорных чертежей и подлинники самих этих чертежей, а также подлинник лицензионного договора.

В ответ на указанное предложение суда, истцы представили пояснения о том, что «авторство данного подтипа устройств заграждения проезда установлено патентами ПМ 119754/194993, 119869/183820 от 04.2012г. и Чистяковыми-Кетовыми не оспаривалось и оспаривается. А так же Авторство Валиуллина А.М. подтверждается заключением патентоведа Калиниченко А.Л. 2013г., заключением патентоведа Ведерниковой 2014г. и заключениями патентоведа Рочева 2017г., против ИП Кетовой (Чистяковой) и ООО «Промрубж» Чистяковой. Просим: отклонить заявление на экспертизу чертежей в бумажном виде как несущественное, поскольку они уже отфиксированы Роспатентом в патентах 119754/194993, 119869/183820 ООО «ПЭМ» в 2012г.».

Суд в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявил перерыв в судебном заседании 14.10.2020 до 20.10.2020 до 11 часов 00 минут.

После перерыва судебное заседание 20.10.2020 было продолжено.

Представители лиц, участвующих в деле, приняли участие в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел».

Роспатент, ФИПС, Калиниченко А.Л. о дате и времени проведения судебного заседания извещены, в суд своих представителей

не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Представитель истцов и Валиуллин А.М. в судебном заседании 20.10.2020 поддержали заявленные требования.

Представитель ответчиком возражал против удовлетворения иска, просил суд отказать в удовлетворении требований истцов в полном объеме.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании лиц, участвующих в деле, и их представителей, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что согласно сведениям из Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации (далее – Госреестра) патент Российской Федерации № 142109 на полезную модель «Дорожный блокиратор» выдан по заявке № 2014108399 с приоритетом от 04.03.2014, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя Кетовой Александры Дмитриевны. Наименование патентообладателя и сведения об авторе изменены 10.05.2017. Новое наименование патентообладателя: Чистякова Александра Дмитриевна. Автором является: Чистякова А.Д. 18.07.2017 за № РД0301905 зарегистрировано отчуждение исключительного права по договору, новый патентообладатель: Чистякова Александра Дмитриевна.

Патент Российской Федерации № 142109 на полезную модель «Дорожный блокиратор» выдан со следующей формулой:

«1. Дорожный блокиратор, содержащий опорное основание, блокирующее устройство, электрический привод со штоком, служащим для приведения блокирующего устройства в рабочее положение, отличающийся тем, что приведение блокирующего устройства в рабочее положение осуществляют посредством жестко установленного на блокирующем устройстве дополнительного приспособления, выполненного с возможностью разъединения со штоком при ударе транспортного средства о блокирующее устройство.

2. Дорожный блокиратор по п.1, отличающийся тем, что дополнительное приспособление содержит отрезок швеллера или два параллельно расположенных отрезка уголков, полки которых с внешней стороны имеют симметрично расположенные направляющие выемки для перемещения по ним установленного на конце штока стержня.

3. Дорожный блокиратор по п.1, отличающийся тем, что электрические провода для подводки электропитания к электрическому приводу выполнены в установленном на опорном основании защитном устройстве.».

Согласно сведениям из Госреестра патент Российской Федерации № 178797 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» выдан Роспатентом по заявке № 2017141387 с приоритетом от 28.11.2017, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора Чистяковой А.Д., а в качестве патентообладателя – общества «Промрубсб». 18.07.2017 за № РД0301905 зарегистрировано отчуждение исключительного права по договору, новый патентообладатель: Чистякова А.Д.

Патент Российской Федерации № 178797 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» выдан со следующей формулой:

«1. Противотаранный дорожный блокиратор, содержащий: опорное основание; блокирующий элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием; линейный электрический привод, выполненный с возможностью приведения блокирующего элемента в закрытое и открытое положения; при этом линейный электрический привод соединен с блокиратором с помощью соединительного узла, выполненного с возможностью разъединения с линейным электрическим приводом при принудительном поднятии блокирующего элемента; отличающийся тем, что противотаранный дорожный блокиратор содержит гнездо, соединенное с блокирующим элементом и выполненное с возможностью обеспечения разъемного сочленения блокирующего элемента с подъемным механизмом.

2. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что гнездо выполнено с возможностью сочленения с рычагом.

3. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединен с опорным основанием.

4. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединен с блокирующим элементом.

5. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединен с приводом посредством соединения типа «палец-проушина»; при этом соединительный узел содержит отрезок швеллера или два параллельно расположенных отрезка уголков, полки которых с внешней стороны имеют симметрично расположенные направляющие выемки для перемещения по ним стержня соединения соединительного узла с приводом.

6. Блокиратор по п. 5, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде выемок.

7. Блокиратор по п. 5, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде прорезей.

8. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор выполнен с возможностью установки врезным в дорожное полотно.

9. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор содержит соединенные с опорным основанием пологие скаты для обеспечения возможности установки блокиратора на поверхность дорожного полотна.

10. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что линейный электрический привод выполнен и расположен таким образом, что шток привода соединен с опорным основанием.

11. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что линейный электрический привод выполнен и расположен таким образом, что шток привода соединен с блокирующим элементом.».

Согласно сведениям из Госреестра патент Российской Федерации № 176458 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» выдан Роспатентом по заявке № 2017135039 с приоритетом от 04.10.2017, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора Кетова Дмитрия Владимировича, а в качестве патентообладателя – общества «Промрубж». 18.07.2017 за № РД0301905 зарегистрировано отчуждение исключительного права по договору, новый патентообладатель: Чистякова А.Д.

Патент Российской Федерации № 176458 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» выдан со следующей формулой:

«1. Противотаранный дорожный блокиратор, содержащий опорное основание; блокирующий элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием; линейный электрический привод, задний крепеж которого шарнирно соединен с блокирующим элементом, а конец штока линейного электрического привода шарнирно соединен с опорным основанием; отличающийся тем, что шток линейного электрического привода соединен с опорным основанием посредством

соединенного с опорным основанием соединительного узла, выполненного с возможностью разъединения со штоком линейного электрического привода при принудительном поднятии блокирующего элемента.

2. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что шток линейного электрического привода соединен с соединительным узлом цилиндрическим пальцем; соединительный узел содержит отрезок швеллера или два параллельно расположенных отрезка уголков, полки которых с внешней стороны имеют симметрично расположенные направляющие для перемещения по ним стержня, установленного на конце штока линейного электрического привода.

3. Блокиратор по п. 2, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде выемок.

4. Блокиратор по п. 2, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде прорезей.

5. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор выполнен врезным в дорожное полотно.

6. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор содержит соединенные с ним пологие скаты для установки блокиратора на поверхность дорожного полотна.».

Ссылаясь на то, что патенты Российской Федерации № 142109, 178797, 176458 на полезные модели противоречат подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, поскольку в нем в качестве автора и патентообладателя указано лицо, не являющееся таковым в соответствии с ГК РФ, истцы обратились в суд с настоящим иском.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению

законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения – на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу соответствующего патента. На этот же момент учитывается и гражданство автора в случаях, когда это имеет значение для спорных правоотношений.

По возражениям против выдачи патента основания для признания недействительным патента определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 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 названным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1–3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 121 постановления № 10, дела по спорам об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подпункт 1 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), на которые уже выдан патент, подлежат рассмотрению в судебном порядке путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1

статьи 1398 ГК РФ в связи с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), либо в связи с отсутствием в патенте указания на лицо, являющееся автором в соответствии с ГК РФ.

В таком споре подлежит установлению, кто является автором изобретения, полезной модели или промышленного образца (статья 1357 ГК РФ).

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Положениями статьи 1357 ГК РФ предусмотрено, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием авторства на изобретение, полезную модель, промышленный образец, суд учитывает характер участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения, решения внешнего вида изделия; факты внесения личного творческого вклада в создание технического решения (решения внешнего вида изделия) названными лицами, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического решения (решения внешнего вида изделия), разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением и полезной моделью технического результата; факты создания перечисленными

в патенте в качестве авторов лицами технического решения (решения внешнего вида изделия), совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения, полезной модели, на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец (пункт 121 постановления № 10).

В российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства, применительно к полезным моделям означающая, что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на полезную модель, считается таковым.

Презумпция авторства на объект патентного права является опровержимой, то есть она действует, если не доказано иное.

Вышеприведенное толкование изложено, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2017 по делу № 300-ЭС17-5839.

Судебная коллегия отмечает, что презумпция авторства, закрепленная статьей 1347 ГК РФ, с учетом части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации означает, в частности, что истец как лицо, инициировавшее судебное разбирательство и претендующее на авторство и патентообладание, должен доказать, что спорное изобретение создано творческим трудом не ответчика, указанного в качестве автора в соответствующем патенте, а истца.

С учетом даты приоритета спорной полезных моделей: по патенту Российской Федерации № 142109 на полезную модель «Дорожный блокиратор» (04.03.2014), по патенту Российской Федерации № 178797 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» (28.11.2017), по патенту Российской Федерации № 176458 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор» (04.10.2017), и наличия оснований для применения к рассматриваемым правоотношениям положений части четвертой ГК РФ в отношении

ответчика по настоящему делу применяется презумпция авторства, то есть право авторства названного лица на спорную полезную модель презюмируется, пока не доказано иное.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как указано выше, для удовлетворения заявленных истцом требований (о признании его автором и патентообладателем спорной полезной модели), исходя из перечисленных норм ГК РФ, необходимо установить, что истцом доказано его авторство этой полезной модели, поскольку в силу статьи 1357 ГК РФ с учетом положений статьи 1348 ГК РФ только у автора (авторов) первоначально возникает право на получение патента.

При этом судебная коллегия учитывает, что решение Арбитражный суд Пермского края от 29.11.2013 по делу № А50-12360/2013, на которое истцы ссылаются в обоснование своих требований, отменено по новым обстоятельствам.

В указанном деле № А50-12360/2013 общество «ПермЭнергоМаш» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Кетовой Александре Дмитриевне об обязанности прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы полезные модели: «Врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» по патенту Российской Федерации № 119754 и «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» по патенту Российской Федерации № 119869 (с учетом уточнений заявленных требований в порядке,

предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле № А50-12360/2013, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Чистяков Андрей Сергеевич, Валиуллин А.М., общество «Промруберж», общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж».

Решением Арбитражного суда Пермского края от 29.11.2013, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2014 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014, заявленные требования удовлетворены.

Предприниматель Чистякова А.Д. обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о пересмотре судебных актов по делу № А50-12360/2013 по новым обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.03.2018 заявление предпринимателя Чистяковой А.Д. удовлетворено. Решение Арбитражного суда Пермского края от 29.11.2013 отменено по новым обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 11.11.2019, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 решение Арбитражного суда Пермского края от 11.11.2019 по делу № А50-12360/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2020 по тому же делу оставлены без изменения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2020 № 309-ЭС20-10553 по делу № А50-12360/2013 Валиуллину А.М. и обществу «ПермЭнергоМаш» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119869 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

Роспатент 04.10.2018 зарегистрировал патент Российской Федерации «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» № 183820, дата начала отсчета срока действия патента 24.04.2012, выданный взамен признанного частично недействительным патента Российской Федерации № 119869.

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119754 также признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

Взамен признанного частично недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 119754 выдан патент Российской Федерации № 194993 от 10.01.2020.

В пункте 139 постановления № 10 указано, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств

об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Соответствующее решение Роспатента влечет аннулирование патента.

При аннулировании патента использование соответствующего технического решения в период его действия перестает быть незаконным.

Ответчики в дополнениях от 05.03.2020 к отзыву на исковое заявление, ссылаются на то, что решения Роспатента об удовлетворении возражений против выдачи патентов Российской Федерации от 27.08.2012 № 119754 и № 119869 на полезную модель истец получил еще 07.11.2017, и даже оспорил их в Суд по интеллектуальным правам.

Так, решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-731/2018 от 14.02.2019 в удовлетворении заявления о признании недействительными данных решений Роспатента истцу по настоящему делу было отказано. При этом решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-731/2018 от 14.02.2019 вступило в силу.

Учитывая изложенное, при рассмотрении дел № А50-12360/2013, А50-32881/2018 суды не усмотрели нарушения прав истца в связи с использованием Чистяковой А.Д. и обществом «Промрубех» технических решений, указанных в патентах Российской Федерации № 119754 и № 119869.

Судебная коллегия учитывает, что при рассмотрении дела

№ А50-12360/2013 проведена судебная патентно-техническая экспертиза по патенту Российской Федерации № 183820, копия этого заключения от 23.09.2019 представлена ответчиками в материалы настоящего дела.

Указанное экспертное заключение от 23.09.2019 принято Арбитражным судом Пермского края в качестве надлежащего доказательства при рассмотрении дела № А50-12360/2013.

Основываясь на выводе эксперта об отсутствии признака 8 формулы патента Российской Федерации № 183820 в представленных на исследование протоколах осмотра доказательств от 28.05.2013; суд указал, что в товарах «дорожный блокиратор», «противотаранное устройство», выпускаемых и предлагаемых к продаже Кетовой (Чистяковой) А.Д., описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств от 28.05.2013, полезная модель по патенту Российской Федерации № 183820 не используется.

Истцы в обоснование доводов о необходимости удовлетворения заявленных требований ссылаются также на решение Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019 по делу № А50-32881/2018 по иску общества «ПермЭнергоМаш» к обществу «Промрубж» о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту Российской Федерации от 27.08.2012 № 119754, выданному Роспатентом, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту Российской Федерации от 27.08.2012 № 119869, выданному Роспатентом, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту Российской Федерации от 24.04.2012 № 183820, выданному Роспатентом взамен признанного частично недействительным патента

Российской Федерации № 119869, изготавливаемых, применяемых, предлагаемых к продаже, продаваемых или иным образом вводимых в гражданский оборот обществом «Промрубех», контрафактными; об обязанности общества «Промрубех» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту Российской Федерации № 119754, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту Российской Федерации № 119869, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту Российской Федерации № 183820; взыскании с общества «Промрубех» 4 900 000 руб. компенсации (с учетом принятого судом изменения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд первой инстанции решением от 01.03.2019 по делу № А50-32881/2018, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 31.05.2019 и Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019, признал контрафактными противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту от 24.04.2012 № 183820, выданному Роспатентом взамен признанного частично недействительным патента Российской Федерации № 119869, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые

в гражданский оборот обществом «Промруберж»; суд обязал общество «Промруберж» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту Российской Федерации от 24.04.2012 № 183820, выданному Роспатентом взамен признанного частично недействительным патента Российской Федерации № 119869; взыскал с общества «Промруберж» в пользу общества «ПермЭнергоМаш» 4 900 000 руб. компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказал и распределил судебные расходы.

Судебная коллегия учитывает, что определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2020 № 309-ЭС19-26352 по делу № А50-32881/2018 решение Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу № А50-32881/2018 отменено в части удовлетворения исковых требований. Дело № А50-32881/2018 в отмененной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Названные судебные акты в остальной части оставлены без изменения.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что судебные акты, на которые ссылаются истцы, не содержат выводов о том, что ответчики по настоящему делу (Чистякова (Кетова) А.Д., Кетов Д.В.) не внесли творческого вклада в создание спорных полезных моделей.

Как верно отметили ответчики, указанные судебные акты также не содержат выводов о том, что автором (соавтором) спорных полезных

моделей является истец Валиуллин А.М.

Судебная коллегия учитывает, что судебные акты, на которые ссылаются истцы в обоснование своих требований, также не содержат выводов:

о зависимости полезной модели по патенту Российской Федерации № 176458 от патентов Российской Федерации № 183820 и № 194993;

о том, что патент Российской Федерации № 142109 имеет ту же формулу полезной модели, что и патент Российской Федерации № 119869, равно как и патент Российской Федерации № 183820;

о том, что патент Российской Федерации № 194993 имеет ту же формулу полезной модели, что и патент Российской Федерации № 119754, взамен которого он был выдан;

об использовании ответчиками в выпускаемых и предлагаемых им к продаже товарах полезной модели по патенту Российской Федерации № 194993, правообладателем которой является истец – общество «Пермэнергомаш»;

о том, что патент Российской Федерации № 176458 имеет ту же формулу полезной модели, что и патент Российской Федерации № 119869, равно как и патент Российской Федерации 183820;

о том, что патент Российской Федерации № 176458 имеет ту же формулу полезной модели, что и патент Российской Федерации 119754, равно патент Российской Федерации 194993;

о зависимости полезной модели по патенту Российской Федерации № 178797 от патента Российской Федерации № 194993.

При этом ответчики пояснили суду, что в частности в дело № СИП-745/2017 они привлечены не были, следовательно преюдициальных выводов судебные акты по данному делу для ответчиков не содержат.

Как правильно отметили ответчики, довод истцов «об отсутствии принципиальных отличительных признаков формул полезной модели

по патенту Российской Федерации № 142109 и полезной модели по патенту Российской Федерации № 119869, позволяющих утверждать, что это разные полезные модели», является голословным и не подтвержден документально.

Судебная коллегия обращает внимание, что из буквального толкования данного довода истцов следует, что полезные модели по патенту Российской Федерации № 142109 и по патенту Российской Федерации № 119869 (как следствие, по патенту Российской Федерации № 183820) являются идентичными, что, по мнению истцов, подтверждает права истца Валиуллина А.М. как автора полезной модели по патенту Российской Федерации № 142109.

Вместе с тем, при наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Однако как верно указали ответчики, возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 142109 по указанным основаниям в целях защиты нарушенного права в установленном порядке истцы не заявляли.

Более того, истцы заявили исковые требования о признании данного патента недействительным только в части указания Чистяковой А.Д. автором и патентообладателем.

Доказательства же внесения истцом Валиуллиным А.М. личного творческого вклада в создание соответствующих технических решений по патенту Российской Федерации № 142109 в деле отсутствуют.

При этом судебная коллегия считает, что лишь фотографии

шильдиков (маркировки изделий), а равно иные представленные истцами доказательства, сами по себе спорные обстоятельства не доказывают, в силу следующего.

Довод истцов о зависимости полезной модели по патенту Российской Федерации № 176458 не основан на толковании формул полезных моделей применительно к требованиям пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ, обстоятельства авторства истца Валиуллина А.М. также не подтверждает.

Возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 176458 в установленном порядке истцы не заявляли, и оспорили его только в части указания ответчиков Кетова Д.В. и Чистяковой А.Д. автором и патентообладателем, соответственно.

Истец Валиуллин А.М. доказательства внесения личного творческого вклада в создание соответствующих технических решений по патенту Российской Федерации № 176458 в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 1347 ГК РФ не представил.

Доводы истцов об оспаривании права авторства на технические решения по патенту Российской Федерации на полезную модель № 178797 со ссылкой, в том числе, на заключение патентно-технической экспертизы отклоняются судебной коллегией на основании следующего.

Данное заключение сделано лишь на основании представленных Валиуллиным А.М. документов: патентов Российской Федерации № 183809, № 119754 и № 119869, а также ксерокопии чертежа СХК от 13.01.2011 и протокола осмотра доказательств от 18.12.2017 № 59 АА 2569869.

Судебная коллегия учитывает, что протокол осмотра доказательств от 18.12.2017 № 59 АА 2569869 фактически фиксирует состояние (описание) осмотренных «дорожных блокираторов» именно

на дату осмотра (18.12.2017), при этом он составлен в отсутствие представителя заинтересованной стороны (общества «Промрубейж»),

Истцы отмечают, что 18.12.2017 проведен нотариальный осмотр «дорожных блокираторов», изготовленных и установленных на объекте не позднее сентября 2011 года. Установка «дорожных блокираторов» на объекте осуществлялась в рамках исполнения договорных обязательств по договору субподряда № 630.Д-11 на выполнение работ по монтажу технических систем безопасности от 21.11.2011, заключенному истцом (обществом «ПермЭнергоМаш») с обществом с ограниченной ответственностью Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» (далее – общество Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»).

Ранее при рассмотрении заявления ООО «Промрубейж» о рассрочке исполнения решения по делу А50-32881/2018 истец (общество «ПермЭнергоМаш») указывал сведения о заключении им договора субподряда от 02.09.2011 № 463.Д-11 на установку, в том числе на спорном объекте, противотаранных устройств «Капкан -ТС4000».

Договор субподряда от 27.02.2020 № 630.Д-11 до заявления ходатайства года истцы не представляли.

Из анализа предметов договоров субподряда от 02.09.2011 и от 21.11.2011 № 463.Д-11 и № 630.Д-11 следует, что уже спустя два месяца после заключения договора от 02.09.2011 № 463.Д-11 истец вновь заключает с обществом Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» договор субподряда № 630.Д-11, только уже на модернизацию противотаранных устройств «Капкан-ТС4000» при въездах на территории нефтебаз общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в том числе, нефтебазы Пермской по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная.

Судебная коллегия проведя анализ протокола осмотра доказательств от 18.12.2017 № 59 АА 2569869 установила, что для осмотра были представлены «дорожные блокираторы», маркировка которых содержит

сведения, в том числе об изготовителе изделий (ПермЭнергоМаш, +7(342)290-70-29, www.VPK59.RU), дате изготовления изделия (09.11).

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что ответчики представили в материалы настоящего дела нотариальный протокол осмотра доказательств от 13.03.2017 № 59 АА 2432544, приложение № 1 к которому содержит сведения о регистрации доменного имени VPK59.RU (о создании сайта) лишь в 2012 году.

Поэтому, судебная коллегия критически относится к доводу истцов о том, что дорожные блокираторы, осмотренные нотариусом 18.12.2017, истец изготовил и (или) модернизировал именно в 2011 году.

Вместе с тем, наличие договорных обязательств истца – общества «ПермЭнергоМаш» по договорам субподряда от 02.09.2011 № 463.Д-11 и от 21.11.2011 № 630.Д-11 само по себе не свидетельствует об обратном.

Более того, заключение патентно-технической экспертизы от 21.01.2019, эксперт исходил из достоверности представленных истцом Валиуллиным А.М. сведений о дате чертежа СХК (13.01.2011) и дате изготовления осмотренных нотариусом дорожных блокираторов (09.11).

Таким образом, при отсутствии этих документов (ксерокопии чертежа СХК и протокола осмотра доказательств от 18.12.2017 № 59 АА 2569869), представленных истцом эксперту, право авторства Валиуллина А.М. в отношении полезной модели по патенту Российской Федерации № 178797 эксперт бы не установил.

В судебном заседании 14.10.2020 суд удовлетворил ходатайство ответчиков от 08.09.2020 о вызове свидетеля в порядке статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – Рочева Сергея Сергеевича (далее – свидетель) (патентный поверенный Российской Федерации № 129).

Личность свидетеля установлена судьей Арбитражного суда

Пермского края Истоминой Ю.В.

Свидетель предупрежден судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний, предусмотренной статьями 307, 308 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отобрана расписка, которая приобщается Судом по интеллектуальным правам к материалам дела.

Представитель ответчиков задал вопросы свидетелю.

Вопрос 1: «В материалы настоящего судебного дела было представлено заключение в отношении экспертиз авторства, проведенных в декабре 2018 и в ноябре 2019 года. Какие документы были представлены вам истцами для проведения указанной экспертизы и какие были цели проведения этой экспертизы? Представляли ли истцы оригиналы документов?».

Ответ эксперта: «Экспертиза проводилась на основе трех видов документов. Во-первых, патенты Валиулина А.М., копия протокола осмотра доказательств от 18.12.2017, удостоверенная нотариусом, и копия чертежа. Копию чертежа свидетель готов передать суду в судебном заседании.

На копии чертежа был проставлен штамп общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш», копия верна, подписано Валиуллиным А.М., указана дата: 06.11.2018. Это был основной документ, на основе которого было подготовлено заключение.

Главная цель эксперта при подготовке заключения – выявление отличительных признаков патентов Чистяковой и Валиулина. Признаки могут быть выявлены только на оригинале чертежа.

В протоколе осмотра доказательств от 18.12.2017 (формальная цель: показать отличительные признаки) отличительные признаки патентов были отражены не четко, а из фотографий они неясны, в заключении об этом протоколе осмотра упомянуто.

Я отказался работать с материалами, представленными

Валиуллиным из-за того что отличительные признаки из представленных документов было невозможно идентифицировать, сделать заключения на их основе было невозможно.

Копия чертежа была мне представлена через определенное время, подлинник чертежа вообще не был представлен».

Вопрос 2: «Если бы Вам не был представлен чертеж, то вы бы могли сделать те выводы, которые изложены в заключении?».

Ответ эксперта: «Без чертежа дать заключение невозможно. Я отказался выносить заключение без представленного чертежа. Позже мне была представлена копия спорного чертежа».

Вопрос 3: «Возможно ли исключительно по чертежам, которые находятся в открытом доступе, установить отличительные признаки?».

Ответ эксперта: «Нет, в чертежах отсутствуют отличительные признаки патентов Чистяковой.

Первоначально мне было предложено сделать заключение на основании лишь протокола осмотра доказательств и образцов, что являлось невозможным для вынесения заключения. Я пояснил, что заключение может быть составлено исключительно на основании чертежа. Через месяц мне была предоставлена только копия чертежа, датированная от 06.11.2018».

Суд задал уточняющий вопрос представителю ответчика.

Представитель ответчика пояснил, что речь идет об одном единственном чертеже блокиратора дорожного противотаранного «Капкан» от 13.01.2011. Копия этого чертежа изготовлена в 2018 году, оригинал чертежа никто не видел.

Судебная коллегия отклоняет довод истцов о том, истец Валиуллин А.М. разработал такое техническое решение как «гнездо», из-за отсутствия надлежащих доказательств достоверно подтверждающих создание чертежа СХК именно 13.01.2011, а также отсутствия надлежащих (достоверных) доказательств, подтверждающих сведения о дате

изготовления «дорожных блокираторов», словесное описание которых дано в протоколе осмотра доказательств от 18.12.2017 № 59 АА 2569869, а изображение представлено в приложенных к протоколу фотографиях.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что в представленных в приложении к ходатайству истцов от 28.02.2020 копиях паспорта, руководства по эксплуатации и сервисной книжки технического обслуживания на блокиратор дорожный, противотаранный, накладной, серии «Скат», модификация 2011 год (2011 год); в копиях паспорта, руководства по эксплуатации и сервисной книжки технического обслуживания на блокиратор дорожный, противотаранный, накладной, серии «Капкан», модификация 2010 год (2010 год) внизу страниц также указана ссылка на сайт общества «ПермЭнергоМаш, www.VPK59.RU, датой создания которого, как было указано ранее является только 2012 год.

Судебная коллегия, учитывая, что доменное имя VPK59.RU зарегистрировано лишь в 2012 году, соглашается с доводом ответчиков, критически относится к указанным документам истцов, представленным истцами в материалы настоящего дела и датированных 2011 и 2010 годами, считает их ненадлежащими (недостовверными) доказательствами, которые не подтверждают обстоятельства, в обоснование которых они были представлены в суд истцами.

Как следует из материалов дела, при подаче в 2012 году заявок № 2012116751/11 и № 2012116754/03 на выдачу патентов Российской Федерации на полезную модель общества «ПермЭнергоМаш» и «ПермЭнергоСервис» представили в Роспатент только чертежи, отраженные в публикации патентов Российской Федерации № 119869 и № 119764.

Судебная коллегия отмечает, что в ходатайстве третьего лица Калиниченко А.Л. о приобщении к делу дополнительных документов от 13.10.2020 прямо указано, что в документах, представленных

в 2012 году для заполнения формы заявок № 2012116751/11 и № 2012116754/03, отсутствовали чертежи устройства, на которые ссылаются истцы в обосновании своих требований в настоящем деле.

Калиниченко А.Л. также пояснил суду, что в материалах, представленных в общество «Пермский ЦНТИ», содержались сведения об устройствах истцов по состоянию на февраль 2012 года. При этом из фотографий и комментариев истца (общества «ПермЭнергоМаш») ясно и четко следует, что в этих устройствах явно отсутствуют отличительные признаки спорных патентов. Устройства истцов полностью соответствовали чертежам, представленным в публикациях патентов, выданных по заявкам № 2012116751/11 и № 2012116754/03.

Свидетель Рочев С.С. в судебном заседании 14.10.2020 пояснил, что истец – Валиуллин А.М. обращался к нему с запросом о проведении экспертизы осенью 2018 года, изначально представил только публикации патентов и протокол осмотра доказательств от 18.12.2017 № 59 АА 2569869; копию чертежа СХК от 13.01.2011 истец представил только спустя месяц, после того, как свидетель Рочев С.С. указал ему на невозможность проведения экспертизы без таких чертежей. Вместе с тем оригинал чертежа свидетель никогда не видел, а ранее ему эти чертежи не представлялись.

Оригиналы чертежей (чертежа СХК, датированного 13.01.2011 года; схемы принципиальной блокиратора ООО ПЭС 2007) либо доказательства создания чертежей именно в указанное в них время (в порядке статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) истцы суду не представили, даже после заявления ответчиками о фальсификации этих доказательств, так как ответчики считают, что данные чертежи изготовлены истцами позднее дат, указанных в них, лишь с целью предоставления их в суд.

Из материалов настоящего дела следует, что в суд истцы представили копии данных чертежей (о фальсификации которых заявили

ответчики) только в 2019 году (в дело СИП-779/2019), а для получения заключения эксперта – лишь осенью 2018 года. Ранее содержание чертежей истцами публично не раскрывалось.

При рассмотрении дел № А50-12360/2013, А50-32881/2018 указанные чертежи истцы также не представляли.

Судебная коллегия отмечает, что истцы не представили в суд в настоящее дело и подлинник (оригинал) лицензионного договора, оспариваемый ответчиками.

Указанные действия истцов не позволяют суду провести процедуру предусмотренную статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению ответчиков о фальсификации истцами доказательств.

Вместе с тем к указанным в данном ходатайстве документам, которые истцы представили в материалы настоящего дела судебная коллегия относится критически (в отсутствие подлинников, подтверждающих дату их создания именно в указанное в них время), и признает такие документы ненадлежащими, недопустимыми доказательствами.

Указанные обстоятельства в совокупности с ранее изложенными выводами судебной коллегии позволяют суду прийти к выводу о том, что истцы не представили в суд надлежащие, допустимые доказательства внесения личного творческого вклада Валиуллина А.М. в создание соответствующих технических решений по патентам Российской Федерации №176458, № 142109 и № 178797.

Ввиду изложенного, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Учитывая результат рассмотрения искового заявления, расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истцов.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования Валиуллина Альберта Минехузовича, общества
с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» оставить
без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно
и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда
по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев
со дня его принятия.

Председательствующий
судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев