



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-КГ18-16152

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

25.12.2018

Резолютивная часть определения объявлена 18.12.2018.
Определение в полном объеме изготовлено 25.12.2018.

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

председательствующего судьи Попова В.В.,
судей Маненкова А.Н., Хатыповой Р.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) и общества с ограниченной ответственностью «Нижекамский завод грузовых шин» (далее - общество) на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 по делу № СИП-515/2017

по заявлению Тереховой Елены Анатольевны и Юмашевой Ольги Александровны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2017 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2425758 на изобретение «Покрышка пневматической шины».

В судебном заседании приняли участие представители:
общества - Судяков В.О., Чернышова С.К., Шакирова А.В.;
Роспатента - Барбашин В.А., Чеканов А.А.;
Тереховой Е.А. - Туленинов А.Н.;
Юмашевой О.А. - Туленинов А.Н.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц,

явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

Терехова Е.А. и Юмашева О.А. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 27.06.2017 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2425758 на изобретение «Покрышка пневматической шины».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 решение суда от 18.01.2018 отменено, решение Роспатента от 27.06.2017 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2425758 на изобретение «Покрышка пневматической шины» признано недействительным, как не соответствующее требованиям статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, поступившее в Роспатент 10.03.2017; распределил судебные расходы.

Не согласившись с принятым по делу постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018, Роспатент и общество обратились с кассационными жалобами в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судом кассационной инстанции норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2018 № 300-КГ18-16152 кассационные жалобы вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители Роспатента и общества поддержали доводы кассационных жалоб, просили отменить постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Представитель Тереховой Е.А. и Юмашевой О.А. просил оставить постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 в силе по доводам, изложенным в письменном отзыве на кассационные жалобы.

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 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, далее - АПК РФ).

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации полагает, что постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 подлежит отмене, а решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 оставлению в силе по следующим основаниям.

Как следует из материалов истребованного дела и установлено судом, патент Российской Федерации № 2425758 на изобретение «Покрышка пневматической шины» выдан Тереховой Е.А. и Юмашевой О.А. по заявке № 2010134861 с приоритетом от 23.08.2010.

Патент действует со следующей формулой: «Покрышка пневматической шины радиальной конструкции с максимально допустимой нагрузкой на одинарную шину 2 500 кгс, содержащая протектор, брекер, боковины, каркас, борт, состоящий из наружной и внутренней групп слоев обрешиненного корда, бортовые кольца, отличающаяся тем, что каркас выполнен из четырех слоев обрешиненного корда и содержит одну внутреннюю и одну наружную группу слоев корда, причем количество слоев корда каркаса наружной группы не менее одного и не более двух, при этом каркас выполнен из слоев корда с разрывной прочностью нити не менее 25 и не более 40 кгс/нить и суммарной частотой нитей корда не менее 338 и не более 392 штук на длине 100 мм, при этом не менее одного слоя наружной группы каркаса завернуто под бортовое кольцо».

В Роспатент 10.03.2017 поступило возражение общества, мотивированное, в частности, несоответствием оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода к возражению заявителем приложен, в том числе, патент Российской Федерации № 74601, опубликованный 10.07.2008.

Придя к выводу о том, что все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению по патенту № 74601, и возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна», Роспатент решением от 27.06.2017 удовлетворил возражение общества, признав патент Российской Федерации на изобретение № 2425758 недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента, Терехова Е.А. и Юмашева О.А. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 27.06.2017 недействительным, ссылаясь на ошибочные выводы Роспатента о несоответствии оспариваемого технического решения условию патентоспособности «новизна».

Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства, руководствуясь нормами главы 24 АПК РФ, положениями статьи 1350 ГК РФ, ГОСТа 5513-97 «Межгосударственный стандарт. Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия», пунктом 13 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 199, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 (далее - Административный регламент), придя к выводу о том, что изобретение по патенту № 2425758 в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, не соответствует условию патентоспособности «новизна» по отношению к техническому решению по противопоставленному патенту № 74601, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления.

При этом суд исходил из того, что техническое решение по патенту №74601 имеет то же назначение, что и изобретение по оспариваемому патенту «покрышка пневматической шины радиальной конструкции», и признаки изобретения по оспариваемому патенту, представленные в виде интервала значений, полностью входят в интервалы значений соответствующих признаков технического решения по патенту № 74601.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции указал, что в соответствии с ГОСТ 5513-97 нормы эксплуатационных режимов шин, выражающиеся в максимально допустимых нагрузках на шину в кГс, представляют собой точные значения, а не интервалы значений, и применение судом первой инстанции и Роспатентом принципа «уже - шире» при сравнении признака «максимально допустимая нагрузка на одинарную шину 2 500 кГс» оспариваемого патента на изобретение, и признака «максимально допустимая нагрузка на одинарную шину 3 000 кГс» противопоставленного патента на полезную модель свидетельствует о неправильном применении статьи 1351 ГК РФ.

Между тем, суд кассационной инстанции не учел следующее.

Патент Российской Федерации № 2425758 выдан на изобретение, а не на полезную модель, в связи с чем, к спорным отношениям подлежат применению положения статьи 1350 ГК РФ, а не статьи 1351 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Пунктом 10.7.4.2 Административного регламента предусмотрено, что в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

По правилам подпункта (4) пункта 24.5.2 Административного регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

При этом, при проверке новизны не могут приниматься во внимание содержащиеся в описании к изобретению отсутствующие в формуле признаки, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 10.8 Административного регламента формула должна быть ясной.

Из подпункта 3 пункта 24.7 Административного регламента следует, что признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Признаки, содержащиеся в тексте формулы, не могут дополняться или заменяться признаками, содержащимися в описании к изобретению, и признаками, содержащимися в источниках информации, не являющихся описанием к изобретению, и, если в текст формулы включен признак в обобщенном виде, а в описании раскрыт частный случай его реализации, охраноспособность проверяется в отношении обобщенного признака, включенного в текст формулы.

Таким образом, судом кассационной инстанции неправомерно при проверке соответствия изобретения по патенту № 2425758 условию патентоспособности «новизна» были приняты во внимание отсутствующие в формуле изобретения признаки, касающиеся размеров и конструкции шины, в частности, наружного диаметра, ширины профиля, статического радиуса, ободной ленты, камеры, что является существенным нарушением положений статьи 1350 ГК РФ и подпункта 4 пункта 24.5.2 Административного регламента.

Применяя положения статьи 1350 ГК РФ и Административного регламента, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что поскольку формула изобретения по патенту № 2425758 содержит признак «максимально допустимая нагрузка на одинарную шину 2500 кГс», представленный в общем виде, который не характеризует размер и конструктивные особенности шины, а из патента № 74601 известен признак «максимально допустимая нагрузка на шину 3000 кГс», который означает, что шина способна выдержать нагрузку до 3000 кГс., то является очевидным, что шина, способная выдержать нагрузку 3000 кГс, сможет выдержать и меньшую нагрузку, равную 2500кГс.

Учитывая изложенное, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом первой инстанции правильно применены нормы материального права и

не допущены нарушения норм процессуального права, исследованы все обстоятельства, входившие в предмет доказывания, и оценены представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам главы 7 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 286 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Согласно части 2 статьи 286 АПК РФ независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Частью 3 статьи 286 АПК РФ предусмотрено, что при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Статьей 287 АПК РФ определены полномочия суда кассационной инстанции. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286 - 288 АПК РФ, находясь в системной связи с другими положениями АПК РФ, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам дал иную оценку имеющимся в деле доказательствам, счел доказанными обстоятельства, которые были отвергнуты судом первой инстанции, пересмотрев обстоятельства дела.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 подлежит отмене на основании

части 1 статьи 291.11 АПК РФ, как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 по делу № СИП-515/2017 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 по тому же делу оставить в силе.

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

Председательствующий судья

В.В.Попов

Судья

А.Н.Маненков

Судья

Р.А.Хатыпова