

**Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 30 мая 2016 г. N 300-КГ15-17170**

Резолютивная часть определения объявлена 25 мая 2016 года.
Полный текст определения изготовлен 30 мая 2016 года.

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

председательствующего судьи Павловой Н.В.,
судей Антоновой М.К., Тютин Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело
по кассационной жалобе акционерного общества "Казанский жировой комбинат" (ранее - открытое акционерное общество "Казанский жировой комбинат")

на [решение](#) Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу N СИП-1070/2014 и [постановление](#) Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2015 по тому же делу

по заявлению закрытого акционерного общества "Эссен продакшн АГ"
о признании недействительным [решения](#) Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 11.12.2013 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2322087,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Харитонов Дмитрий Александровича.

В заседании приняли участие представители: от закрытого акционерного общества "Эссен продакшн АГ" - Акифьева А.А., Каменская Т.А., Лазарев Я.О.; от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А., Разумова Г.В.; от акционерного общества "Казанский жировой комбинат" - Благиных Ю.В., Ловцов С.В., Терешина Н.Ю.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В., выслушав объяснения представителей участвующего в деле лица, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила:

закрытое акционерное общество "Эссен продакшн АГ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным [решения](#) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 19.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения общества от 11.12.2013 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2322087.

[Решением](#) Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015, оставленным без изменения [постановлением](#) Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2015, требования общества удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе акционерное общество "Казанский жировой комбинат" (далее - комбинат) ставит вопрос об отмене принятых по делу судебных актов в связи с допущенным нарушением в толковании и применении данными судами норм материального права.

[Определением](#) судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В. от 28.03.2016 кассационная жалоба общества вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

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).

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями [статьи 291.14](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия считает, что кассационная жалоба комбината подлежит удовлетворению, а принятые по делу судебные акты - отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов дела, на имя комбината выдан патент Российской Федерации N 2322087 (далее - патент N 2322087) на изобретение "Майонез" по заявке N 2005126341 с приоритетом от 19.08.2005 со следующей формулой: "Майонез, содержащий масло растительное, сахар-песок, соль поваренную, лимонную кислоту, консервант и воду, отличающийся тем, что масло используют растительное рафинированное дезодорированное, при этом он дополнительно содержит молоко или сливки сухие, горчичный порошок или ароматизатор "Горчица", яйцо перепелиное, стабилизатор - структурообразующее вещество, краситель и антиокислитель при следующем содержании компонентов, мас. %: масло растительное рафинированное дезодорированное 10-85,0, сахар-песок 1,6-2,5, соль поваренная 0,1-1,4, молоко или сливки сухие 0,05-10,0, яйцо перепелиное 0,1-10,0, стабилизатор - структурообразующее вещество 0,05-2,0, горчичный порошок или ароматизатор "Горчица" 0,01-1,0, лимонная кислота 0,2-1,0, краситель 0,001-0,05, антиокислитель 0,005-0,1, консервант 0,01-0,1, вода, остальное".

Общество, также являющееся производителем майонеза по патенту Российской Федерации 2325821 с датой приоритета 08.05.2007, 11.12.2013 обратилось в Роспатент с возражениями против выдачи патента N 2322087 на указанное изобретение в связи с его несоответствием условию патентоспособности "изобретательский уровень", предусмотренному [пунктом 1 статьи 4](#) Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), в обоснование чего общество указало на известность всех отличительных признаков, характеризующих изобретение, а также отметило, что технический результат, выраженный в наличии уникального вкусового букета на основе привкуса черных маслин, носит декларативный характер и не достигается за счет существенных признаков изобретения, кроме того, наличие в майонезе перепелиного яйца не придает продукту особых диетических свойств, равно как и технический результат, выраженный в стойкости при хранении продукта в течение 120 суток, не достигается за счет введения в состав майонеза перепелиного яйца, а находится в причинно-следственной связи с наличием в составе антиокислителей, консервантов и стабилизаторов, введение которых в состав майонеза широко известно.

Решением Роспатента от 19.09.2015 в удовлетворении возражений общества отказано, патент N 2322087 оставлен в силе.

При этом Роспатент исходил из того, что все отличительные признаки изобретения по патенту N 2322087 известны из уровня техники, однако на основании представленных обществом источников информации не установлена известность влияния этих признаков на указанный заявителем патента технический результат, ввиду чего отсутствуют основания для признания спорного

изобретения несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень". Роспатент также исходил из того, что спорное изобретение отличается от ближайшего аналога по патенту Российской Федерации N 2218821 признаками, выраженными в наличии стабилизатора - структурообразующего вещества, красителя, антиокислителя, сухих сливок в качестве молочного компонента, ароматизатора "Горчица" в качестве горчичного компонента, а также перепелиного яйца в качестве яичного компонента.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя требования общества и признавая недействительными решение Роспатента и патент N 2322087, суды установили, что все отличительные признаки изобретения по патенту N 2322087 были известны до даты его приоритета, а также то, что Роспатентом не выявлено, достижению каких именно технических результатов служат отличительные признаки спорного изобретения. Ввиду изложенного, суды пришли к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента принято в нарушение [части 1 статьи 4](#) Патентного закона в связи несоответствием спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку оно явным образом следует для специалиста из уровня техники.

Так, в качестве ближайшего аналога спорного изобретения обществом "Эссен продакшн АГ" был определен майонез "Пага" по патенту Российской Федерации N 2218821, из которого известно использование в составе композиции масла растительного (20-65 мас.%), сахара (0,01-7 мас.%), соли (0,01-0,2 мас.%), молока сухого (0,01-10 мас.%), горчичного порошка (до 1 мас.%), консервантов (0,01-0,5 мас.%) и воды в оставшейся части.

В связи с этим, суды отметили, что изобретение по спорному патенту отличается от ближайшего противопоставленного аналога включением в состав композиции сухих сливок, яйца перепелиного, стабилизатора - структурообразующего вещества, ароматизатора "Горчица", красителя и антиокислителя. При этом из патента Российской Федерации N 2182446 известно включение в состав композиции стабилизатора - структурообразующего вещества (0,01-10 мас.%), ароматизатора горчицы (0,01-1,0 мас.%), и красителя (0,01-0,5 мас.%), а воплощение решения по патенту Испании ES 2147515 А1 предполагает получение майонеза из яйца перепела.

При этом суды отвергли доводы комбината о том, что из противопоставленного патентного документа Испании ES 2147515 не известен признак, выраженный в наличии в составе композиции перепелиного яйца в заявленном состоянии, поскольку согласно описанию изобретения по патенту Российской Федерации N 2322087 яйцо является свежим, в то время как в противопоставленном источнике указано на необходимость его пастеризации. Такой вывод суды сделали, поскольку из описания спорного изобретения следует, что ингредиенты композиции смешивают в емкости, которая обеспечивает нагрев и охлаждение, при этом пределы температурных воздействий не обозначены, ввиду чего, по мнению судов, формула изобретения с учетом его описания допускает нагрев продукта до температуры, необходимой для его пастеризации. Аргументы комбината о том, что разные условия пастеризации влекут изменения свойств яйца и продукта в целом, соответственно, нельзя утверждать, что пастеризованное перепелиное яйцо и яйцо перепелиное необработанное будут обладать идентичными функциональными свойствами, в частности, об очевидности различного влияния этих компонентов на параметры эмульгирующей

системы майонеза, о снижении полезных свойств при пастеризации, были отвергнуты судами.

Также признак включения в состав майонеза антиокислителя был признан судами известным из уровня техники до даты приоритета изобретения ввиду наличия патента Великобритании (GB1155490 A), содержащего сведения о возможности включения в состав майонеза как минимум 0, 001 мас.% антиокислителя.

Также на основании консультации специалиста, подтвержденной материалами дела, суды пришли к выводу о том, что указанные в описании спорного изобретения результаты, связанные с изменением и улучшением вкусовых характеристик продукта, не носят технического характера, поскольку оценка органолептических показателей обусловлена индивидуальными субъективными факторами.

Суды отвергли доводы Роспатента о том, что в рассматриваемом случае возможно применение [подпунктов 1.2 и 4 пункта 3.2.4.3](#) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных [приказом](#) Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила), согласно которым, если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, поскольку, по мнению судов, заявленный по спорному изобретению технический результат направлен не на расширение арсенала технических средств определенного назначения, а на создание нового продукта, отличающегося названными свойствами и качествами, а именно повышенными диетическими свойствами продукта и его пищевой ценностью, улучшенными вкусовыми качествами, а также длительным сроком хранения, что по настоящему делу не доказано.

Между тем, суды не учли следующее.

С учетом даты приоритета (19.08.2005) правовая база для оценки патентоспособности спорного изобретения включает [Патентный закон](#) Российской Федерации с учетом изменений и дополнений, внесенных [Федеральным законом](#) от 07.02.2003 N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" и [Правила](#).

Согласно [части 1 статьи 4](#) Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с [подпунктом \(1.1\) пункта 3.2.4.3](#) Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

[Подпунктом \(3\) пункта 3.3.1](#) Правил установлено, что формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его

существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с [подпунктом \(1.2\) пункта 3.2.4.3](#) Правил, если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Согласно [подпункту \(4\) пункта 3.2.4.3](#) Правил для характеристики композиции используются, в частности, следующие признаки: качественный состав (ингредиенты); количественный состав (содержание ингредиентов); структура композиции; структура ингредиентов.

Из содержания вышеприведенной нормы [подпункта \(1.2\) пункта 3.2.4.3](#) Правил во взаимосвязи с [подпунктом \(4\) пункта 3.2.4.3](#) Правил следует, что если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения. При этом для характеристики композиции установленного состава существенную роль играет её качественный и количественный состав.

Таким образом, в данном случае технический результат, достигаемый изобретением по спорному патенту, заключается в реализации назначения - получении майонеза. Из описания к патенту Российской Федерации N 2322087 на страницах 3-4 следует, что майонез отличается диетическими свойствами, повышенной пищевой и потребительской ценностью, улучшенными вкусовыми характеристиками, является стойким при хранении в течение 120 дней.

При этом для достижения технического результата в виде реализации назначения изобретения - получения майонеза существенное значение имеет его структура в целом (качественный и количественный состав композиции). Именно по совокупности этих критериев (компонентов, их влияния на технический результат) осуществляется дифференциация майонезов, в том числе представленных для сравнения.

Однако суды признали патент недействительным, оценив структурные элементы (качественный и количественный состав) в отдельности, безотносительно влияния представленной совокупности элементов на заявленный технический результат. Указанные в [подпунктах \(1.2\), \(4\) пункта 3.2.4.3](#) Правил обстоятельства не выяснились. Следовательно, вывод о том, что из описания спорного изобретения не выявлен технический результат, на достижение которого направлено изобретение, является неверным, соответственно, неправильным является вывод о том, что изобретение не отвечает критерию патентоспособности "изобретательский уровень".

Кроме того, судами указано на то, что описание спорного изобретения помимо срока хранения 120 дней не содержит иных сведений, позволяющих определить характеристику проявляемого эффекта и условия его достижения, ввиду чего результат, выраженный в стойкости майонеза при хранении в течение 120 дней, не может быть принят во внимание при оценке патентоспособности изобретения как имеющий технический характер.

Между тем довод Роспатента о том, что результат, выраженный в стойкости майонеза при хранении в течение 120 дней, носит технический характер, является верным. В соответствии с [пунктом \(1.1\) пункта 3.2.4.3](#) Правил технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

С учетом содержания приведенной выше нормы права следует, что результат, выраженный в стойкости майонеза при хранении в течение 120 дней, имеет технический характер, поскольку обусловлен входящими в состав майонеза ингредиентами, их количеством, и проявляется независимо от чьей-либо воли.

Вместе с тем в соответствии с [подпунктом \(7\) пункта 19.5.3](#) Правил подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Из содержания [подпункта \(7\) пункта 19.5.3](#) Правил следует, что основание, в соответствии с которым технический результат не учитывается при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", является случай, когда указанный технический результат не достигается или технический результат не определен.

Таким образом, те обстоятельства, на которые указывают суды, не являются основаниями в соответствии с положениями [подпункта \(7\) пункта 19.5.3](#) Правил, согласно которым технический результат, выраженный в стойкости майонеза при хранении в течение 120 дней, может не учитываться при проверке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Соответственно, вывод о том, что результат, выраженный в стойкости майонеза в заявленной композиции при хранении в течение 120 дней, не может быть принят во внимание при оценке патентоспособности изобретения, нельзя признать верным.

Таким образом, суды пришли к ошибочным выводам о том, что из описания спорного изобретения не выявлен технический результат, на достижение которого направлено изобретение, а также о том, что подтверждения известности влияния отличительных признаков изобретения на технический результат не требуется, как следствие, сделали неверный вывод о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2322087 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В силу [статьи 13](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

[Пунктом 2 статьи 1248](#) ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке ([пункт 2 статьи 11](#)) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных [статьями 1401-1405](#) Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской

Федерации ([пункт 2 статьи 1401](#)). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно [части 1 статьи 198](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с [частью 4 статьи 200](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием ([пункт 6](#) совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, лицо, обращающееся с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, должно указать какое его право нарушается указанным актом.

Общество, обращаясь в Суд по интеллектуальным правам, указало, что наличие спорного патента препятствует в реализации обществом своих функций по производству и сбыту майонеза. При этом из материалов дела следует, что изобретение общества приобрело охраноспособность значительно позже изобретения комбината, тогда, когда комбинат уже производил и реализовывал продукцию на основании изобретения, продукция была известна потребителям. Каких-либо доводов о том, что сохранение правовой охраны изобретения комбината по спорному патенту нарушает права общества как патентообладателя или потребителя, нарушает публичные интересы (интересы неопределенного круга лиц), заявителем не приведено. Таким образом, общество, оспаривая патент, выразило исключительно интерес по устранению конкурента с рынка определенного продукта, что не соответствует требованиям добросовестности, разумности и справедливости при конкуренции производителей ([пункт 9 статьи 4](#) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее -

Закон о конкуренции), а также не соответствует интересам публичного порядка, который заинтересован при недоказанности таких злоупотреблений как паразитирование на чужих результатах интеллектуальной собственности, введение потребителей в заблуждение, нарушение требований безопасности при производстве продукции, в свободной конкуренции разнообразных продуктов интеллектуальной деятельности.

С учетом изложенного, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает необходимым отметить, что при разрешении споров, связанных с требованиями о признании патентов недействительными, судам необходимо устанавливать то, каким образом спорный патент может негативно повлиять на права и деятельность физического или юридического лица, требующего признания патента недействительным.

Между тем, обстоятельства, касающиеся наличия данных признаков и возможности сделать вывод об их подтверждении либо опровержении, судами не проверялись.

Таким образом, обстоятельства, позволяющие признать оспариваемое [решение](#) Роспатента противоречащим нормам действующего законодательства и нарушающим права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности, отсутствуют.

При таком положении Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании [части 1 статьи 291.11](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на исход дела.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь [статьями 167, 291.11-291.15](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определила:

[решение](#) Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу N СИП-1070/2014 и [постановление](#) Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2015 по делу N СИП- 1070/2014 отменить.

В удовлетворении требований закрытого акционерного общества "Эссен продакшн АГ" отказать.

Председательствующий судья

Н.В. Павлова

Судья

М.К. Антонова

Судья

Д.В. Тютин