



# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 309-ЭС19-26352

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва  
22 мая 2020 года

Резолютивная часть определения объявлена 19.05.2020.  
Полный текст определения изготовлен 22.05.2020.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Маненкова А.Н., Попова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ниловой Е.Г.,

с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (судья Григорьева Н.П., протокол судебного заседания ведет секретарь Полудницын К.А.),

при участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (далее – общество «ПермЭнергоМаш») Попова А.Н. (доверенность от 12.03.2020),

общества с ограниченной ответственностью «Промрубейж» (далее – общество «Промрубейж») и третьего лица Чистяковой А.Д. – Щеголихиной О.В. (доверенности от 26.11.2019, 05.08.2019), Чистяковой А.Д. – лично,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества «Промрубейж» на 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,

**установила:**

общество «ПермЭнергоМаш» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу «Промрубейж» 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 от 27.08.2012 № 119754, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту от 27.08.2012 № 119869, выданному Роспатентом, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту от 24.04.2012 № 183820, выданному Роспатентом взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемых, применяемых, предлагаемых к продаже, продаваемых или иным образом вводимых в гражданский оборот обществом «Промрубейж», контрафактными; об обязанности общества «Промрубейж» 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 № 119754, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869, «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820; взыскании с общества «Промрубейж» 4 900 000 руб. компенсации (с учетом принятого судом изменения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 АПК РФ



привлечены Чистякова (Кетова) А.Д., индивидуальный предприниматель Чистяков А.С., ООО «ТехКомСнаб», АО «Березниковский содовый завод», ОАО «Метафракс», ООО «Паркиград», ООО «Альфа Ограждения», ООО «ТИУ.РУ» (с учетом определений от 29.11.2018 и от 21.01.2019).

Суд первой инстанции решением от 01.03.2019, оставленным без изменения постановлением 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 № 119869, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот обществом «Промрубейж»; суд обязал общество «Промрубейж» 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 от 24.04.2012 № 183820, выданному Роспатентом взамен признанного частично недействительным патента № 119869; взыскал с общества «Промрубейж» в пользу общества «ПермЭнергоМаш» 4 900 000 руб. компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказал и распределил судебные расходы.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество «Промрубейж» просит отменить названные судебные акты в части удовлетворения иска и направить дело в отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В части отказа в удовлетворении исковых требований судебные акты не обжалуются.

Определением от 13.03.2020 судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А. жалоба общества «Промрубейж» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц ООО «ТехКомСнаб», АО «Березниковский содовый завод», ОАО «Метафракс», ООО



«Паркингград», ООО «Альфа Ограждения», ООО «ТИУ.РУ», индивидуальный предприниматель Чистяков А.С., надлежаще извещенные, представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 2 статьи 291.10 АПК РФ не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Представитель общества «Промрубех», третье лицо Чистякова А.Д. в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы.

Представитель общества «ПермЭнергоМаш» возражал против удовлетворения кассационной жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для ее удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и в отзыве общества «ПермЭнергоМаш» на нее с дополнениями, и в выступлениях участвующих в деле лиц, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что обжалуемые судебные акты подлежат частичной отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Как следует из материалов дела и судебных актов, общество «ПермЭнергоМаш» являлось обладателем исключительных прав на полезную модель «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» по патенту Российской Федерации № 119754 (далее – патент № 119754) с датой приоритета от 24.04.2012 и на полезную модель «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» по патенту Российской Федерации № 119869 (далее – патент № 119869) с датой приоритета от 24.04.2012 (опубликованы 27.08.2012).

Роспатент 30.10.2017 принял решения № 2012116751/11, 2012116754/03 о признании частично недействительными патентов на полезные модели № 119869, 119754 и выдаче новых патентов Российской Федерации на полезные модели с уточненной формулой.

На дату рассмотрения настоящего спора новый патент на полезную модель взамен патента № 119754 не выдан.

Патент на полезную модель «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» № 183820 (далее – патент № 183820), выданный взамен патента № 119869, зарегистрирован Роспатентом 04.10.2018.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ определен перечень действий, совершение которых считается использованием соответственно изобретения, полезной модели или промышленного образца.



Использованием полезной модели в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ считается, в частности: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Иск общества «ПермЭнергоМаш» обоснован нарушением обществом «ПромРубеж» исключительных прав на полезные модели (противотаранные дорожные блокираторы) по патентам № 119754, 119869, 183820 при предложениях к продаже, продаже и введении иным образом в гражданский оборот изготавливаемых им товаров, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям, со ссылкой на нотариальные протоколы осмотра доказательств от 31.05.2017 № 59 АА 2622294, 59 АА 2622295, от 19.09.2017 № 59АА 2620825 (далее – протоколы осмотра) и заключения внесудебных экспертиз.

Дифференцированные условия, при выполнении которых изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, а промышленный образец признается использованным в изделии, определены положениями пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Так, пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ (абзац 2) предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1225, 1229, 1231, 1252, 1351, 1358, 1398, 1406.1 ГК РФ и исходил из доказанности использования в выпускаемых и предлагаемых к продаже обществом «ПромРубеж» изделиях технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту № 183820.

Суд первой инстанции, сославшись на подтверждение внесудебным экспертным заключением от 03.08.2017 факта использования в товарах ответчика, описание которых содержится в протоколах осмотра от 31.05.2017, каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 119869, указал на то, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869, и дополнительный признак: «блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор



приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания».

Суд апелляционной инстанции, так же учитывая внесудебное экспертное заключение от 03.08.2017 и описания полезных моделей к патентам, признал, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869, взамен которого был выдан новый патент, и сделал вывод об использовании ответчиком в выпускаемых и предлагаемых им к продаже товарах полезной модели по патенту № 183820.

Суд по интеллектуальным правам, отклонив доводы общества «Промрубж» о недопустимости и неотносимости внесудебного заключения от 03.08.2017, посчитал, что для проведения исследования независимых пунктов формул полезных моделей по патентам № 119869 (старого) и № 183820 (нового) не требуется привлечения специалиста, поскольку из сравниваемых формул очевидно следует, что патент на полезную модель № 119869 имеет ту же формулу, что и патент № 183820 с дополнительным признаком.

Констатировав, что в изделиях «дорожный блокиратор», «противотаранное устройство», выпускаемых и реализуемых ответчиком, используется существенный признак формулы полезной модели по патенту № 183820, суд кассационной инстанции признал подтвержденным материалами дела факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Между тем вывод суда первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, о доказанности использования в продуктах ответчика технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту № 183820, что послужило основанием для удовлетворения иска, и вывод суда кассационной инстанции о подтверждении материалами дела факта использования существенного признака формулы полезной модели по патенту № 183820 в изделиях ответчика основаны на неправильном толковании приведенных норм материального права.

Кроме того, указывая на наличие в формуле полезной модели по патенту № 183820 еще одного дополнительного признака, в то же время суды заключили, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869.

Однако данные выводы судов противоречат последовательности действий Роспатента, признавшего решением от 30.10.2017 патент № 119869 частично недействительным ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» и выдавшего новый патент № 183820 с уточненной формулой.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (абзац 3) при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2



статьи 1354 данного Кодекса, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования (пункт 9.8 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, действовавшего на дату приоритета патентов).

Действительно, как следует из внесудебного заключения от 03.08.2017, экспертом исследовано использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте № 119869 формулы, в изделии ответчика по нотариальному протоколу осмотра фотографий и описания изделия и установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 119869 использованы в изделии ответчика.

Между тем из судебных актов и материалов дела усматривается, что патент № 183820, выданный взамен патента № 119869, содержит новый признак: блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания.



В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении).

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Однако суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели по патенту № 119869 изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом № 183820, а также содержится ли в продуктах общества «ПромРубеж» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы, что являлось юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав общества «ПермЭнергоМаш».

Поскольку судами не установлен объем правовой охраны полезной модели, предоставляемой патентом № 183820, оснований для удовлетворения иска в обжалуемой части не имелось.

Кроме того, учитывая изложенные обстоятельства, следует отметить, что выводы судов о зависимости полезной модели по патенту № 178797 от полезной модели по патенту № 183820 являются преждевременными.

Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций, неправильно применив положения пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, допустили существенное нарушение норм материального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части удовлетворения исковых требований общества «ПермЭнергоМаш», а дело в отмененной части подлежит направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, правильно квалифицировав основание и предмет заявленных требований, исследовав при необходимости вопрос о применении специальных знаний, учитывая все доводы лиц, участвующих в деле, правильно применив нормы материального и процессуального права, разрешить спор.

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



## О П Р Е Д Е Л И Л А:

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 отменить в части удовлетворения исковых требований.

Дело № А50-32881/2018 в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Названные судебные акты в остальной части оставить без изменения.

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

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья



Маненков А.Н.

Судья

Попов В.В.



## О П Р Е Д Е Л И Л А:

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 отменить в части удовлетворения исковых требований.

Дело № А50-32881/2018 в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Названные судебные акты в остальной части оставить без изменения.

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

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья



Маненков А.Н.

Судья

Попов В.В.



Верховный Суд Российской Федерации  
пронумеровано и скреплено  
в печати \* 5 листов  
Подпись *Рожиково*

