



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 15339/11

Москва

10 апреля 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Орелпроект» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2011 по делу № А48-2890/2010, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30.08.2011 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – открытого акционерного общества «Орелпроект» (ответчика) – Блинников Е.А., Вещикова А.Н., Преображенский Е.Н.;

от федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» (истца) – Егоров И.В., Костикова Е.В.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет» (правопродшественник федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»; далее – учреждение) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к открытому акционерному обществу «Орелпроект» (далее – общество «Орелпроект») об обязанности ответчика прекратить использование изобретений, защищенных патентами № 2281365 и № 2275477, исключительные права на которые принадлежат истцу, и взыскании с общества «Орелпроект» 200 000 рублей убытков (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено открытое акционерное общество «Агентство ипотечного и жилищного кредитования Орловской области».

Решением Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2011 исковые требования удовлетворены частично: обществу «Орелпроект» запрещено использовать изобретения (патенты № 2281365 и № 2275477),

исключительные права на которые принадлежат учреждению; в остальной части иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 30.08.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил в части отказа во взыскании 200 000 рублей убытков, исковые требования в этой части удовлетворил.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов общество «Орелпроект» просит их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение единообразия в толковании и применении норм материального права. Заявитель полагает, что создание проектной документации не является использованием изобретений истца.

В отзыве на заявление учреждение просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, учреждение является обладателем патента № 2281365 на изобретение «Здание из панельных элементов», зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.08.2006 с приоритетом от 01.11.2004 и сроком действия патента до 01.11.2024, и патента № 2275477 на изобретение «Решетчатый элемент стенового ограждения», зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.04.2006 с приоритетом от 26.07.2004 и сроком действия патента до 26.07.2024 .

Изобретения относятся к области строительства и предназначены для создания быстровозводимых конструкций жилых домов и наружных ограждающих конструкций с использованием существующей базы стройиндустрии.

Общество «Орелпроект» в 2007 году создало проект жилого дома по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 86, строительство которого на момент обращения учреждения в суд было закончено.

Ссылаясь на то, что общество «Орелпроект» при проектировании указанного жилого дома незаконно использовало технические решения, защищенные названными патентами, учреждение обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. При этом убытки, заявленные учреждением к взысканию, рассчитаны применительно к стоимости права использования патентов при строительстве жилых домов, переданного по лицензионному договору от 29.02.2008 обществу с ограниченной ответственностью «Агростройинвест» (лицензиату).

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требования в части, установили факт использования всех признаков изобретений истца при проектировании и строительстве упомянутого жилого дома, признали ответчика нарушителем исключительных прав истца на указанные изобретения на основании экспертного заключения от 09.12.2010 (далее – экспертное заключение), сумму убытков, заявленных к взысканию, сочли недоказанной.

Суд кассационной инстанции, согласившись с выводами относительно использования ответчиком изобретений при проведении проектных работ без разрешения истца, признал убытки вследствие незаконного использования патентов доказанными и удовлетворил требование об их взыскании.

Согласно части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и

определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства (в редакции, действовавшей в спорный период).

В соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) и действовавшим в спорный период Патентным законом Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Патентный закон, Закон) в качестве изобретения охраняется техническое решение.

В процессе выполнения проектных работ могут создаваться новые объекты интеллектуальной собственности (например, раздел проектной документации – архитектурные решения – охраняется как объект авторского права) или использоваться уже охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 760 Гражданского кодекса подрядчик по договору подряда на выполнение подрядных работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

Пунктом 4 статьи 769 Гражданского кодекса установлено, что условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

Пунктами 3.1.1 и 4.3 ГОСТа Р 15011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» предусмотрено, что проектант при

выполнении проектных работ проводит патентное исследование, под которым понимается исследование патентной чистоты используемых при выполнении проекта технических решений, то есть отсутствие нарушения проектантом прав сторонних лиц на объекты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Патентного закона, действовавшего на момент изготовления спорной документации, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя, в том числе совершать такие действия, как ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя.

Пунктом 2 статьи 10 Патентного закона также предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в [пункте 1](#) этой статьи, в отношении продукта.

Таким образом, исходя из указанных требований разработка проектной документации, в которой использован каждый признак произведения, может быть квалифицирована как использование произведения.

Между тем суды, сославшись на экспертное заключение, сделали вывод о том, что ответчиком в проектной документации и при строительстве жилого дома использованы все признаки изобретений истца.

Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд должен был исходить из того, что вопросы права и правовых последствий оценки документов относятся к исключительной компетенции суда (пункт 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»). То есть именно суд мог признать изобретение использованным в проекте, изготовленном ответчиком.

Из экспертного заключения следует, что объектами экспертизы были не только проектная документация, но также здания по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 86 и д. 92 (здание-аналог), строительство которых не осуществлялось ответчиком.

Перед экспертами не были поставлены вопросы о признаках изобретений (защищенных указанными патентами), содержащихся в независимых пунктах формулы этих изобретений, о наличии в проектной документации каждого такого признака или эквивалентного ему.

На поставленный вопрос об использовании всех признаков изобретений в проекте ответчика, эксперты дали ответ, не соответствующий требованиям статьи 10 Патентного закона.

В экспертном заключении отсутствуют выводы о том, что в проектной документации, созданной ответчиком, содержится каждый признак изобретений истца, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему, как того требует статья 10 Патентного закона.

Кроме того, проводя исследование построенных жилых домов, эксперты не установили их соответствие проектной документации, созданной ответчиком.

Таким образом, судами необоснованно сделан вывод о нарушении обществом «Орелпроект» исключительных прав учреждения на изобретения по патентам № 2275477 и № 2281365.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2011 по делу № А48-2890/2010, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30.08.2011 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

Председательствующий

А.А. Иванов