



Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

<http://www.kaliningrad.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело № А21-

10966/2019

«10» февраля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена «03» февраля 2021 года

Решение изготовлено в полном объеме «10» февраля 2021 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе:

судьи Лобановой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Кундуховой С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Тена
Валерия Ивановича

к Ковалеву Сергею Ивановичу, обществу с ограниченной ответственностью
«ИНЭКОВИР»

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с
ограниченной ответственностью «ВИР-технология», Тен Гюльшан Чингизовна,
Тен Станислав Валерьевич, временный управляющий ООО «ИНЭКОВИР» Рогозин
Евгений Аркадьевич

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца – Тен В.И. паспорт

Босов И.Г. ордер

от ООО «ИНЭКОВИР» - Афонин А.Л. по доверенности

Мацера К.А. по доверенности

от Ковалева С.И. – **Мацера К.А.** по доверенности

от ООО «ВИР-технология» - Боручев Д.С. генеральный директор, выписка из
ЕГРЮЛ

от Тен С.В. – Босов И.Г. по доверенности

Тен Г.Ч. паспорт

установил: Тен Валерий Иванович обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Ковалеву Сергею Ивановичу (далее-Ковалев С.И., ответчик), обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭКОВИР» (ОГРН 1033902823745, ИНН 3906114500) (далее- ООО «ИНЭКОВИР», ответчик) **об обязанности ответчиков признать Тена В.И. автором и изобретателем ВИР-технологии и ВИР-оборудования;** обязанности ответчиков прекратить нарушения авторских прав Тена В.И. путем прекращения в дальнейшем выпуска рекламы, использования, изготовления и продажи ВИР-оборудования, изобретенных и запатентованных Теном В.И.; обязанности ООО «ИНЭКОВИР» внести изменения в техническую и правовую документацию, в том числе сертификаты, изготовленные по заказу ООО «ИНЭКОВИР», путем внесения формулировок, указывающих на Тена В.И. как на автора ВИР-технологии и ВИР-оборудования рядом с обозначением ВИР-технология такого содержания: технология и оборудование относятся к разработкам В.И.Тена; обязанности ООО «ИНЭКОВИР» опубликовать решение суда о допущенных нарушениях ответчиками на главных страницах сайтов, принадлежащих ответчику - <http://inekovir.ru/> и <http://russianroof.ru/> с указанием действительного автора и изобретателя ВИР-технологии Тена В.И.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2019г. по делу №СИП-505/2019 дело передано на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 19.08.2019г. названное исковое заявление принято к производству.

В процессе рассмотрения дела истец уточнял иски требования и окончательно просит:

1.обязать Ковалева С.И. и ООО «ИНЭКОВИР» признать Тена В.И. автором и изобретателем ВИР-технологии и ВИР-оборудования, изготавливаемого ООО «ИНЭКОВИР» и/или по заказу ООО «ИНЭКОВИР», начиная с 2003 года и по настоящее время в нарушение его прав на имя автора и на основании его патентов на изобретения: патент на изобретение №2145374, приоритет от 31.05.1999г., изобретение- способ восстановления кровель из битумосодержащих материалов; патент на полезную модель №21756, приоритет от 10.08.2001г., изобретение- установка смешения; патент на изобретение №2203373, приоритет от 11.07.2001г., изобретение-способ восстановления кровель из битумосодержащих материалов; патент на изобретение №2299898, приоритет от 15.11.2002г., изобретение-способ получения материала для кровельных покрытий;

2.обязать Ковалева С.И. и ООО «ИНЭКОВИР» опубликовать опровержения на главных страницах сайтов, принадлежащих ответчикам по адресам: <http://inekovir.ru/> и <http://russianroof.ru/>, в которых утверждается, что ВИР-

технология и ВИР-оборудование были разработаны и изобретены Ковалевым С.И. и ООО «ИНЭКОВИР»;

3.обязать Ковалева С.И. и ООО «ИНЭКОВИР» прекратить нарушения авторских прав Тена В.И. путем прекращения в дальнейшем введения в гражданский оборот, выпуска рекламы и использования ВИР-технологии, изготовления и продажи ВИР-оборудования, изобретенных Теном В.И.

Уточненные иски требования приняты судом к рассмотрению в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ).

Определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее-Роспатент), общество с ограниченной ответственностью «ВИР-технология» (далее-ООО «ВИР-технология»), Тен Гюльшан Чингизовна, Тен Станислав Валерьевич, временный управляющий ООО «ИНЭКОВИР» Рогозин Евгений Аркадьевич.

В судебном заседании истец поддержал уточненные иски требования, доводы, изложенные в иске, письменных пояснениях. Исковые требования мотивированы тем, что ответчики систематически нарушают исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности, выразившиеся в производстве и продаже третьим лицам без согласия истца ВИР-оборудования, а также использования ВИР-технологии (вторичное использование рубероида), изобретенных истцом.

Ответчики возражают по иску, поддержали доводы, изложенные в отзывах на иск. В частности ссылаются на то, что не оспаривают авторство Тена В.И. на изобретения и полезную модель по патентам, правообладателем которых он является. Однако, полагают, что истцом не представлены доказательства существования ВИР-технологии как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности, имеющего охрану в соответствии с действующим законодательством, а также доказательства, подтверждающие, что истец является единственным изобретателем оборудования, методов, технологий, используемых для вторичной переработки рубероида. Указывают на утрату охраноспособности патентов истца в связи с неоплатой государственной пошлины.

Представители ООО «ВИР-технология», Тена С.В., Тен Г.Ч. находят заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Роспатент в судебное заседание не явился, представил пояснения по иску, заявил о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Временный управляющий Рогозин Е.А. в судебное заседание не явился, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц в порядке, предусмотренном статьей 156 АПК РФ.

Заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, Тен В.И. является правообладателем патента на полезную модель №21756 «Установка смещения», зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.02.2002г., заявка №2001122450, дата приоритета 10.08.2001г., авторы: Тен В.И., Тен С.В., Тен Г.Ч.

Истец является также правообладателем патентов на изобретения: №2145374 «Способ восстановления кровель из битумосодержащих материалов», зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.02.2000г., заявка №99110672, дата приоритета 31.05.1999г., авторы: Тен В.И., Тен С.В.; №2203373 «Способ восстановления кровель из битумосодержащих материалов», зарегистрирован в Государственной реестре изобретений Российской Федерации 27.04.2003г., заявка №2001119232, дата приоритета 11.07.2001г., авторы: Тен С.В., Тен Г.Ч., Тен В.И.; №2299898 «Способ получения материала для кровельных покрытий», зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.05.2007г., заявка №2002130685, дата приоритета 15.11.2002г., автор: Тен В.И.

Ссылаясь на то, что ответчики нарушают его исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выразившиеся в производстве и продаже третьим лицам без согласия истца ВИР-оборудования, изобретенного Теном В.И. (патент на полезную модель №21756), а также использования ВИР-технологии (вторичное использование рубероида), истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Судебной защите подлежит нарушенное право или нарушенный законный интерес. При этом условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующими требованиями, являются установление у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения ответчиком. Ответчик же должен представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительные права истца.

Согласно статье 7 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3517-1 (действовавшего в период подачи заявок истцом на выдачу патента) автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную

модель и патентом на промышленный образец (пункт 1 статьи 3 Патентного закона).

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, изобретения и полезные модели. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: исключительное право и право авторства.

Статьей 1346 ГК РФ предусмотрено, что на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу статьи 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 1 статьи 1354 ГК РФ).

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 (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376) (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ).

Согласно статье 1356 ГК РФ право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.

Пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 2 названной статьи изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, являются использованием этого изобретения или полезной модели.

При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый

признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Согласно позиции, изложенной в пункте 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015г., для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Истцом заявлены требования об обязанности ответчиков признать его автором и изобретателем ВИР-технологии и ВИР-оборудования, изготавливаемого ООО «ИНЭКОВИР» и/или по его заказу, начиная с 2003 года и по настоящее время в нарушение его авторских прав и на основании патентов №№2145374, 21756, 220373, 2299898.

Между тем понятия ВИР-технология и ВИР-оборудование не могут индивидуализировать технологии и оборудование только лишь истца, так как вторичное использование рубероида в производственной деятельности применяется различными предприятиями, использующими различные способы восстановления кровель из битумосодержащих материалов, а также различное оборудование для этого.

Авторство Тена В.И. на изобретения и полезную модель на основании вышеназванных патентов ответчиками не оспаривается.

ООО «ИНЭКОВИР», руководитель которого Ковалев С.И. является правообладателем патента на полезную модель №105613 «Устройство смешения», с приоритетом от 29.10.2010г. (срок действия патента истекает 29.10.2020г.) и одним из правообладателей на патент на полезную модель №127679 «Автономная автоматизированная мобильная станция», с приоритетом от 26.10.2012г. (срок действия патента истекает 26.10.2022г.), на патент на полезную модель №128260 «Роторный объемный насос», с приоритетом от 28.06.2011г.(срок действия патента истекает 28.06.2021г.), производит оборудование для капитального ремонта мягких кровель и комплексы по переработке битумосодержащих отходов, которое

необходимо для безотходного ремонта кровельных покрытий и изготовления наливного кровельного покрытия на кровлях зданий и сооружений.

ООО «ИНЭКОВИР» является также правообладателем товарного знака №446266 (является комбинированным обозначением, включающим изобразительный элемент и словесный элемент «ИНЭКОВИР», образованный из первых слогов и букв следующих слов «инновации, экология, вторичное использование рубероида»), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.10.2011г. в отношении 07,19,35,37,42 классов МКТУ.

В российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства, применительно к изобретениям и полезным моделям, означающая, что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается таковым. Презумпция авторства на объект патентного права является опровержимой, то есть она действует, если не доказано иное.

Патенты, правообладателем которых является Ковалев С.И., недействительными в установленном действующим законодательством порядке не признаны.

Для выяснения вопроса о том, используется ли в оборудовании, производимом ООО «ИНЭКОВИР», каждый признак полезной модели, защищенной патентом №21756, судом было предложено сторонам рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы. Однако, стороны заявили возражения против проведения судебной экспертизы.

Оценив представленные лицами, участвующими в деле, доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, суд полагает, что истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком его прав на изобретения и полезную модель, автором которых он является, а именно использования каждого признака изобретения и полезной модели, приведенных в независимом пункте содержащихся в патентах формул.

Согласно пункту 5 статьи 1363 ГК РФ действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1399 настоящего Кодекса.

Статьей 1399 ГК РФ предусмотрено, что действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно, в том числе, при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе – по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ предусмотрен трехлетний срок для восстановления действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, уплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, обусловлена свободой выбора: автор изобретения может подать заявку на выдачу патента и тогда будет обязан уплатить пошлину, а может и не претендовать на приобретение вытекающих из патента прав, льгот и преимуществ, обеспечивающих охрану промышленной собственности; равным образом и правоотношения по поддержанию патента на изобретение в силе предполагают либо уплату правообладателем годовых пошлин, либо отказ от защиты исключительного права патентообладателя на использование изобретения (который, однако, не лишает патентообладателя, являющегося автором изобретения, его права авторства – статьи 7 и 10 Патентного закона Российской Федерации, статьи 1356 и 1358 ГК РФ) (определения от 10.12.2002г. №283-О, от 15.07.2008г. №674-О-О, от 05.03.2014г. №497-О).

Из представленных в материалы дела пояснений Роспатента следует, что патент №2145374 прекратил свое действие досрочно 01.06.2009г. в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе; патент №21756 прекратил свое действие 10.08.2006г. в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе; патент №2203373 прекратил свое действие досрочно 12.07.2009г. в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе; патент №2299898 прекратил свое действие досрочно 16.11.2008г. в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе; установленный пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ трехлетний срок на восстановление действия патентов Российской Федерации №№2145374, 21756, 2203373, 2299898 истек; исключительное право на изобретения по названным патентам исчерпано без возможности его восстановления.

В соответствии со статьей 1364 ГК РФ после прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Поскольку действие патентов №№2145374, 21756, 2203373, 2299898 прекращено, использование без согласия правообладателя изобретений и полезной модели, указанных в данных патентах, не влечет наступления гражданско-правовой ответственности для третьих лиц.

Таким образом, требования истца о прекращении в дальнейшем введения в гражданский оборот, выпуска рекламы и использования ответчиками оборудования и технологий, в которых, по мнению истца, используются патенты №№2145374, 21756, 2203373, 2299898, в любом случае не подлежат удовлетворению.

Учитывая изложенное, в удовлетворении исковых требований следует отказать.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 167-170,181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия.

Судья

Лобанова Е.А.