

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Эсперанс СПб», ООО «Туристическая Фирма «Каприз», ООО «ПетроСервис», Нежинского Ю.В., ООО «Телеграф», ООО «Ти-Джей Трэвел», ООО «Эскейп Трэвел» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.12.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №52678, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №52678 на группу промышленных образцов «План-панорама (три варианта)» был выдан по заявке №2001500572/49 с приоритетом от 29.03.2001 на имя Сергиенко Алексея Владимировича (далее – патентообладатель).

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложен ряд

материалов.

Кроме того, в возражении указано, срок действия оспариваемого патента истек. Однако он может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия. Как отмечено в возражении, заинтересованность лица, его подавшего, заключается в том, что патентообладатель (Сергиенко А.В.) ссылаясь на нарушение его авторских прав «предъявляет требования о запрете использования панорамы Санкт-Петербурга» лицу, подавшему возражение. В районных судах г. Санкт-Петербург «находятся в различной стадии делопроизводства дела по иску Сергиенко А.В. о нарушении его авторских прав на указанную карту-панораму, основанные на его исключительных авторских правах, удостоверенные патентом № 52678».

В подтверждение данных доводов в возражении упомянуты следующие дела:

- дело № 2- 6879/2016 в Выборгском районном суде (судья Яровинский И.В.), иск Сергиенко А.В. к ООО «Эсперанс СПб», производство не завершено;

- дело № 2- 4538/2016 в Смольнинском районном суде (судья Азизова О.М.), иск Сергиенко А.В. к ООО «ТФ Каприз», производство не завершено;

- дело № 2-3457 /2016 в Куйбышевском районном суде (судья Панова А.В.), иск Сергиенко А.В. к ООО «ПетроСервис», производство не завершено;

- дело № 2-4879/2016 в Калининском районном суде (судья Бармина Е.А.), иск Сергиенко А.В. к Нежинскому Юрию Владимировичу. Третье лицо Якубович Д.К. На заседании 15 декабря 2016 г. в удовлетворении иска Сергиенко А.В. отказано;

- дело № 2-2116/2016 в Ленинском районном суде (судья Самсонова Е.Б.) иск Сергиенко А.В. к ООО «Телеграф», вынесено решение об удовлетворении исковых требования, подана апелляция в Санкт-Петербургский городской суд со стороны ООО «Телеграф».

Кроме того, производства закончены и имеются вынесенные решения об удовлетворении исковых требований Сергиенко А.В. по следующим делам:

- дело 2-828/14 в Василеостровском районном суде, иск Сергиенко А.В. к ООО «Ти-Джей Трэвел»;

- дело 2-77/2015 в Куйбышевском районном суде, иск Сергиенко А.В. к ООО «Эскейп Трэвел».

Также лицом, подавшим возражение, указывается, что в Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело СИП-683/2016 по иску Якубовича Д.К. к Сергиенко А.В. об установлении авторства Якубовича Д.К. на план-панораму Санкт-Петербурга.

Материалы ни по одному из вышеуказанных дел к возражению не приложены.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя, от которого 15.03.2017 поступил отзыв на возражение. В отзыве выражено несогласие с тем, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Кроме того, в отзыве подчеркнуто, что лицом, подавшим возражение, не доказана его заинтересованность в признании оспариваемого патента недействительным.

Патентообладатель отмечает, что при подаче заявки в 2001 году, по которой был выдан оспариваемый патент на группу промышленных образцов, были использованы ранее созданные им (в 1992 году) «графические произведения искусства (план - панорамы, рисунки, эскизы)», на которые ему же «принадлежит право авторства».

В отзыве обращается внимание на то, что «план - панорама г. Санкт-Петербург 1992 года, за использование которой» лицо, подавшее возражение, было «привлечено судом к ответственности, значительно отличается от плана - панорамы г. Санкт-Петербург 2001 года, которая является производным произведением и входит в состав спорного промышленного образца».

Поскольку «в судах предметом спора и защиты являлась другая план-панорама 1992 года», то подача возражения против выдачи оспариваемого патента не основана на какой-либо заинтересованности лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, вышеизложенное свидетельствует об отсутствии у лица, подавшего возражение, «какой-либо заинтересованности и законного права на оспаривание патента...»

В подтверждение данных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- акт приема передачи от 05.01.2000 с приложенными слайдами (далее – [1]);
- определение о прекращении производства по делу в части дело №СИП-683/2016 от 10.01.2017 (далее – [2]);
- определение об отложении судебного разбирательства дело №СИП-683/2016 от 30.01.2017 (далее – [3]);
- решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга дело №2-77/15 от 23.06.2015 (далее – [4]);
- апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда рег. №33-19188 от 11.11.2015 (далее – [5]);
- апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда рег. №33-18/2015 от 11.11.2015 (далее – [6]);
- решение Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга дело №2-51/2017 от 24.01.2017 (далее – [7]);
- апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда рег. №33-19830/16 от 11.11.2015 (далее – [8]).

На заседании коллегии (29.03.2017) представителем лица, подавшего возражение, были представлены следующие материалы:

- решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга дело №2-4879/2016 от 15.12.2016 (далее – [9]);
- решение Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга №2-77/17 от 18.01.2017 (далее – [10]).

От лица, подавшего возражение, 02.05.2017 поступило дополнение к возражению, касающееся его заинтересованности в признании оспариваемого патента недействительным, доводы которого сводятся к следующему:

- во всех упомянутых в возражении делах в качестве основания заявленных исковых требований Сергиенко А.В. (патентообладатель) «указывает предполагаемое авторство план-панорамы Санкт-Петербурга, которая включена в промышленный образец по патенту № 52678. Сам же патент № 52678... Сергиенко А.В. предъявляет в качестве доказательства того, что план-панорама Санкт-Петербурга была создана именно им, ссылаясь на указание его автором в заявке на выдачу патента и вытекающие из этого исключительные авторские права». Обстоятельства данных дел аналогичны и могут быть проиллюстрированы следующим делом №2-6879/2016 в Выборгском районном суде (решение по данному делу не представлено);

- «Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в деле №2-77/2016 по иску А.В. Сергиенко к ООО «Эскейп Трэвел», Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в деле №2-828/14 по иску А.В. Сергиенко к ООО «Ти-Джей Трэвел», Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в деле №2-4538/2016 по иску А.В. Сергиенко к ООО «ТФ Каприз», а также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в деле №2-2116/2016 по иску А.В. Сергиенко к ООО «Телеграф» в качестве одного из доказательств наличия у А.В. Сергиенко исключительных прав на план-панораму Санкт-Петербурга приняли информацию об авторстве, содержащуюся в патенте на промышленный образец №52678. На основании этого с ответчиков была взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав. Указанные решения районных судов были оставлены в силе Санкт-Петербургским городским судом, поскольку на момент рассмотрения дел и по сей день патент № 52678 не был признан недействительным, а потому рассматривается судебными органами как документ, содержащий достоверную информацию»;

- «при исключении патента № 52678 из государственного реестра промышленных образцов А.В. Сергиенко будет лишен основного

доказательства, подтверждающего его авторство и возможности ссылки на патент как на публикацию, в которой обнародовано произведение»;

- «в судебных спорах, которые в настоящий момент еще рассматриваются районными судами..., патент № 52678 будет исключен из совокупности доказательств, оцениваемых судом»;

- в «спорах, которые уже были разрешены судами, признание патента № 52678 недействительным и, соответственно, исключение его из числа доказательств по делу, будет являться основанием для пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам»;

- «при исключении основного доказательства, на основании которого были вынесены судебные решения об удовлетворении исковых требований истца А.В. Сергиенко, совокупность доказательств будет пересмотрена судами. Данное обстоятельство может послужить пересмотру судебных решений в пользу ответчиков и отказу в удовлетворении исковых требований А.В. Сергиенко. При этом заявители Возражения смогут на законных условиях использовать в своей деятельности оригинальное авторское произведение план-панораму Д. Якубовича, а также поднять вопрос о возврате выплаченных компенсаций».

В подтверждение данных доводов с дополнением к возражению представлены следующие материалы:

- исковое заявление о защите авторских прав дело №2-6879/2016 (далее – [11]);

- фрагменты план-панорамы Санкт-Петербурга (далее – [12]).

На заседании коллегии (15.05.2017) представителем лица, подавшего возражение, устно было пояснено, что в соответствии с постановлением суда по интеллектуальным правам дело №СИП-289/2016 от 17.04.2017 (далее – [13]) оспаривание патента после окончательного прекращения его действия, возможно теми лицами, которые не утратили свой личный, частный интерес в таком оспаривании.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.03.2001), по которой был выдан оспариваемый патент, и даты подачи возражения (28.12.2016) правовая база включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I, изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 №150-ФЗ (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №84, зарегистрированным Минюстом России 22.09.1998 №1614) опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 12.10.1998 №27 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Действие патента на промышленный образец продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более, чем на пять лет.

Согласно пункту 1 статьи 30 Закона действие патента прекращается досрочно при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

Анализ доводов возражения, дополнения к возражению и отзыва патентообладателя, показал следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 52678 прекратил свое действие (с 30.03.2007) из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. При этом в установленные законодательством сроки патентообладателем не были предприняты меры по восстановлению, поддержанию и продлению срока действия патента (патент № 52678 в случае своевременной уплаты патентной пошлины мог действовать десять лет с даты 29.03.2001, и продлен ходатайству патентообладателя на пять лет). Таким образом, на дату подачи возражения (28.12.2016) оспариваемый патент прекратил свое действие, следовательно, он может быть оспорен только заинтересованным лицом (см. пункт 2 статьи 1398 Кодекса).

Свою заинтересованность лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что Сергиенко А.В. (патентообладатель) «предъявляет требования о запрете использования план-панорамы Санкт-Петербурга» лицу, подавшему возражение, ссылаясь на нарушение его авторских прав.

Как следует из материалов возражения, Сергиенко А.В. действительно обращался в суд с подобными требованиями.

В качестве доказательства того, что автором план-панорамы Санкт-Петербурга является Сергиенко А.В., им были представлены оспариваемый патент, где он указан автором, и слайды карты с изображением Санкт-Петербурга.

Однако, сведений о наличии спора между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, касающегося нарушения оспариваемого патента, в возражении не представлено. Следовательно, оспариваемый патент, как таковой, не затрагивает частный личный интерес лица, подавшего возражение.

Кроме того, в решениях судов (см., например, решения [4], [9], [10] и др.) указано, что право авторства не зависит от выдачи патента, данное право возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата интеллектуальной деятельности. В соответствии,

с решением Верховного Суда Российской Федерации №ГКПИ09-431 от 22.04.2009 патент предоставляет правовую охрану изобретению, как техническому решению, изложенному в формуле изобретения. Признание патента недействительным частично в силу статьи 1398 Кодекса влечет за собой отмену решения Роспатента о выдаче этого патента и выдачу нового патента, что касается только объема предоставления правовой охраны исключительного права и не затрагивает права авторства. Исходя из аналогии закона данная норма применима и к промышленным образцам.

В связи с изложенным, оспариваемый патент не принимался судами в качестве доказательства авторства Сиргиенко А.В. в отношении упомянутой план-панорамы.

Таким образом, коллегия не усматривает заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №52678.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании патента, который окончательно прекратил действие, оценивалась с точки зрения личного, частного интереса, что не находится в противоречии с постановлением [13].

Материалы [1]-[3], [5]-[8], [11], [12] не изменяют сделанного выше вывода.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения (см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011). Ввиду этого рассмотрение возражения по существу его мотивов в данном случае не требуется.

Доводы, изложенные в обращении, поступившем 22.05.2017, и касающиеся оценки заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче указанного возражения, а также необходимости рассмотрения возражения по существу мотивов, подробно рассмотрены выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2016.