



14020013248793

15_33904421

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Р Е Ш Е Н И Е****г. Москва****21 ноября 2022 г.****Дело № А40-199149/21-15-1401**

Резолютивная часть решения объявлена «14» ноября 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено «21» ноября 2021 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Балтаевой М.Х.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ОГРН: 1027739045399, ИНН: 7701024933)****к 1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИАМ-ТРЕЙД» (ОГРН: 1067746649013, ИНН: 7728584121) 2. АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ОГРН: 1075012001492, ИНН: 5012039795)**

третье лицо: РОСПАТЕНТ (ОГРН: 1047730015200, ИНН: 7730176088).

о признании изобретения зависимым и запрете использования зависимого изобретения и приложенные к исковому заявлению документы,**при участии представителей сторон:**

от истца – Дубова М. В. по дов. №1 от 10.01.2022г., диплом, Дрыжов Г. В. по дов. №173 от 29.09.2022 г., диплом

от ответчика ООО «ВИАМ-ТРЕЙД» – Антонова О. В. по дов. б/н от 01.02.2022, диплом

от ответчика АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» – Перевощикова Е. В. по дов. №39/34-Д от 09.02.2022, диплом, Меус О. А. по дов. №39/206-Д от 23.09.2020 г., диплом Белова Ю. Н. по дов. №39/126-Д от 07.06.2022 г., диплом

от третьего лица – не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «ВИАМ-ТРЕЙД» (далее – ответчик-1) и АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (далее – ответчик-2) в котором с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ просит, суд: признать изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» по патенту Российской Федерации № 2705081 зависимым от изобретения «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления» по патенту Российской Федерации № 2640523; Запретить использовать ООО «ВИАМ-трейд» изобретение «Композиция для

изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» по патенту Российской Федерации № 2705081 без разрешения НИЦ «Курчатовский институт» -ВИАМ; Запретить использовать АО «ВПК «НПО машиностроения» изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» по патенту Российской Федерации № 2705081 без разрешения НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчики возражали по доводам, изложенным в отзывах.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ», Истец) является патентообладателем изобретения «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления» на основании патента № 2640523, заявка № 2016124644, приоритет изобретения 21.06.2016г., дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ 09.01.2018г. Срок действия исключительного права на изобретение до 21.06.2036г.

Производимый по патенту материал ВШ-4 относится к теплозащитным покрытиям (материалам), предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических потоков. Данный материал разработан и паспортизован ФГУП «ВИАМ» в 1961 году (Паспорт № 589 на шпатлевку ВШ-4).

20 августа 1959г. ФГУП «ВИАМ» утверждены условные обозначения (шифр) новых материалов, присваиваемые институтом при оформлении паспортов согласно пункту 31 материалу - шпатлёвки присвоены шифры: ВШ-1, ВШ-3, ВШ-3, ВШ-4 и т.д.

31 марта 2003 года ФГУП «ВИАМ» утверждены условные обозначения (шифр) неметаллических материалов, присваиваемые при оформлении паспортов, материалу шпатлевки присвоен шифр - ВШ.

Согласно Приказу №79 от 28.02.2014г. ФГУП «ВИАМ» установлен режим коммерческой тайны в отношении секрета производства (ноу-хау) - технологический процесс изготовления теплозащитного материала ВШ-4 отраженного в ТИ 1.595-28-336-2011.

ФГУП «ВИАМ» производит и реализует материал ВШ-4 на основании ТИ 1.595-28-336-2011, что подтверждается паспортами на готовую продукцию.

Как указывает Истец, 01.11.2019 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован патент № 2705081 на изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» Патентообладатели - ООО «ВИАМ-ТРЕЙД» (Ответчик) и АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Заявка № 2019111960, приоритет изобретения от 19.04.2019 г. Изобретение по патенту Ответчика относится к теплозащитным покрытиям, предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических и газодинамических тепловых потоков.

На основании данного патента Ответчик производит и реализует на территории Российской федерации материал марки ВШ-4.

Однако ФГУП «ВИАМ» считает изобретение по патенту Ответчика зависимым от изобретения по патенту Истца, следовательно, материал марки ВШ-4 не может производиться и реализовываться без разрешения Истца.

Ответчику была направлена претензия (исх.№И-20-19082 от 16.10.2020г.) с требованием прекратить производство и реализацию материала марки ВШ-4 и заключить соответствующий лицензионный договор. В своем ответе от 22.10.2020 г. Ответчик отказался исполнять требование Истца прекратить производство и заключить лицензионный договор, заявил о производстве материала марки ВШ-4 на основании договора с АО ВПК «НПО Машиностроения». Письмом исх.№ И-20-22794 от 02.12.2020 г. ФГУП «ВИАМ» сообщил ООО

«ВИАМ-трейд» о несоответствии материала по патенту Ответчика № 2705081 от 01.11.2019 г. по своему составу и свойствам материалу марки ВШ-4 разработанному ФГУП «ВИАМ» согласно паспорту № 589 от 06.08.1961 г.

Ответчик осуществляет продажу материала под маркой ВШ-4, о чем свидетельствует Счет № 28 от 05.10.2020г., выставленный к оплате покупателю. Таким образом, ООО «ВИАМ-трейд» производит и реализует материал несоответствующий составу и свойствам марки ВШ-4, в нарушение прав патентообладателя по законодательству РФ об охране интеллектуальной деятельности.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о необоснованности заявленных исковых требований, в силу следующих обстоятельств.

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

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

В силу подп.2,3 п.1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п. 2 ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит исключительное право на нее (него). Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное (ст. 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Возражая против заявленных требований ответчики указали на то, что последний не нарушал исключительное право истца на патент №2640523 и что изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» по патенту Российской Федерации № 2705081 не является зависимым от изобретения «Композиция для

изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления» по патенту Российской Федерации № 2640523.

Как пояснил ответчик-1 в ходе судебного разбирательства по делу, из независимых пунктов формул изобретений следует, что в изобретениях по патентам № 2705081 и № 2640523 использован различный состав компонентов, отличается также и соотношение компонентов. При сравнительном анализе формул изобретения становится очевидным, что речь идет о совершенно отличных друг от друга рецептурных композициях.

По мнению ответчиков, в рецептурной композиции по патенту №2705081 не используется рецептурная композиция по патенту №2640523, т.к. не смотря на частичное использование аналогичных компонентов, в патенте №2705081 описан совершенно новый композиционный материал, физико-механические свойства которого обусловлены синергетическим эффектом всех входящих в его состав компонентов, а также использованием для его получения иной технологии, отличной от описанной в патенте №2640523.

Достижение технического эффекта, заключающегося в увеличении термоокислительной устойчивости в условиях воздействия аэродинамического нагрева и возможности нанесения покрытия в необходимых толщинах возможно только при использовании композиции по патенту №2705081.

С учетом доводов и возражений сторон относительно фактических обстоятельств дела, судом в целях проверки законности и обоснованности заявленных в рамках исковых требований, определением от 18 марта 2022 г. по делу было назначено проведение комплексной судебной патентно-технической экспертизы, проведение которой было поручено судебным экспертам Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" и Обществу с ограниченной ответственностью "Патентно-правовая фирма "ЮС".

Перед экспертами были поставлен следующий вопрос.

1. Является ли патент Российской Федерации №2705081 на изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» зависимым от патента Российской Федерации №2640523 на изобретение «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления» по патенту Российской Федерации?»

В Арбитражный суд города Москвы поступило экспертное заключение ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" и ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС".

В результате исследования указанного экспертного заключения судом установлено следующее.

Отвечая на поставленные вопросы, эксперт ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" пришел к выводу о том, что патент Российской Федерации №2705081 на изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляем покрытия» является зависимым от патента Российской Федерации №2640523 на изобретение «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ ее изготовления».

Эксперт ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС" пришел к выводу о том, что использование изобретения по патенту РФ №2705081 в продукте или способе возможно без использования изобретения по патенту РФ №2640523. Исходя из положений п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ, это означает, что патент РФ №2705081 на изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» не является зависимым от патента РФ №2640523 на изобретение «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления».

Из представленных экспертных заключений усматривается расхождение в сделанных выводах экспертов ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" и ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС".

Между тем, суд в результате пояснений данных экспертами в судебном заседании и доводов сторон, пришел к выводу, что патент РФ №2705081 на изобретение «Композиция для

изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» не является зависимым от патента РФ №2640523 на изобретение «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления», в силу следующих обстоятельств.

Возражая против выводов эксперта ФГБОУ ВО «РГАИС», ответчики в ходе судебного разбирательства по делу пояснили, что экспертом ФГБОУ ВО «РГАИС» при проведении сопоставительного анализа каждого из признаков, приведенных в независимых пунктах формул изобретений по патентам № 2640523 и № 2705081 (таблица 1, стр. 13-16 Заключения), экспертом была допущена ошибка в отношении признака № 13, касающегося количественного состава бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в ацетоне.

Так, как установлено судом, Экспертом для ответа на поставленный вопрос был проведен сопоставительный анализ каждого признака независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту РФ №2640523 с соответствующим каждым признаком изобретения по патенту РФ №2705081.

Кроме того, эксперт отмечает в своем Заключении (стр. 9, абз.2), что в соответствии с п.39 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 №316, для характеристики композиции используются:

- качественный состав;
- количественный состав;
- структура композиции и ингредиентов.

Однако, при проведении сопоставительного анализа каждого из признаков, приведенных в независимых пунктах формул изобретений по патентам № 2640523 и № 2705081 (таблица 1, стр. 13-16 Заключения), экспертом была допущена ошибка в отношении признака № 13, касающегося количественного состава бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в ацетоне.

Так, в отношении признаков №4 «бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора по сухому остатку в ацетоне» и №13 «бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора по сухому остатку в ацетоне в количестве 28,0-33,0 мас.ч» независимого пункта формулы изобретения по патенту №2640523, эксперт сделал вывод о том, что этот признак использован в изобретении по патенту №2705081, сделав примечание «признак «по сухому остатку» рассмотрен ниже».

Далее эксперт утверждает, что отличие признаков №4 и №13 в патентах №2640523 и №2705081 состоит в том, что в патенте №2640523 содержание каучука в ацетоне определяли с учетом сухого остатка, при этом термин «сухой остаток» согласно Словарю химических синонимов I. под редакцией С. Собецкой, В. Хоинского и П. Майорек, 2013, означает остаток при упаривании. На этом основании эксперт утверждает, что признаки №4 и №13 по двум патентам совпадают, поскольку в ацетоне растворили бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ, который отличается только в молекулярной массе, но является одним и тем же веществом в виде 20%-ого раствора.

Согласно пояснений сторон, анализ доводов эксперта показывает, что эксперт как в случае признака №4, так и в случае признака №13 проводил сопоставление только самого компонента композиции: «бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора (по сухому остатку) в ацетоне», то есть по сути в обоих случаях исследовал только признак №4, относящийся к качественному составу сопоставляемых композиций, и при этом не дал оценку сопоставлению признака №13, относящегося к количественному содержанию указанного компонента в сопоставляемых композициях (интервал 26,0-28,0 мас.ч для патента №2705081 и интервал 28,0-33,0 мас.ч. для патента №2640523).

Вместе с тем, из таблицы 1 Заключения усматривается, что начиная с признака №10 («при следующем соотношении компонентов, мас.ч. ...»), все последующие признаки, включая признак №13, относятся к количественному составу сопоставляемых композиций. Так, для каждого из признаков №№ 10-17, относящихся к количественному составу, экспертом в таблице 1 приводится их сопоставление с указанием на то, как соотносятся интервалы количественных значений этих признаков: «Признак патента с более ранним приоритетом, отражающий

содержание в виде количественного интервала во всем диапазоне использован в патенте с более поздним приоритетом». Однако в отношении признака №13, также относящегося к количественному составу сопоставляемых композиций, данное сопоставление с указанием на то, как соотносятся интервалы количественных значений, не было проведено экспертом.

Отсутствие в заключении эксперта ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" сопоставления количественных интервалов признака № 13 (стр.15, стр. 16-17 заключения), является существенным, поскольку, как уже было отмечено выше, для ответа на вопрос о зависимости патентов эксперту требовалось провести сопоставление каждого признака независимого пункта изобретения по патенту №2705081 с каждым соответствующим признаком изобретения по независимому пункту изобретения по патенту №2640523, в том числе в отношении количественного состава, однако такое исследование в заключении эксперта ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" отсутствует, чего последним не оспаривалось в ходе судебного разбирательства по делу.

Отсутствие исследования по количественному составу является существенным, поскольку для ответа на вопрос о зависимости патентов, согласно следующей из ст. 1358 и 1358.1 ГК РФ методологии, требуется сопоставление каждого признака независимого пункта изобретения по патенту РФ №2705081 с каждым соответствующим признаком изобретения по независимому пункту изобретения по патенту РФ №2640523.

Согласно выводам эксперта ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", в данном случае изобретение по более позднему патенту по патенту №2705081 возможно использовать без использования изобретения по патенту №2640523 с более ранним приоритетом, что доказывается примерами осуществления изобретения по патенту № 2705081, т.к. количественное содержание компонента «Бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20% раствора в ацетоне» в изобретении по патенту № 2705081 совпадает с изобретением по патенту 2640523 только в одной точке 28,0 мас.ч.

На соответствующие вопросы суда в указанной части, представители Ответчиков также пояснили, что если рассмотреть примеры осуществления изобретения по патенту № 2705081 (Описание изобретения, таблица 1), то можно проследить, что при использовании различных значений количественного содержания бутадиен-нитрильного раствора каучука в виде 20% раствора в ацетоне (26,0; 26,5; 27,0; 27,5 мас.ч.), возможно осуществление изобретения и достижение технического результата, а именно:

- термическая стойкость и защита от окисления теплозащитного покрытия из композиционного материала по патенту № 2705081 сохраняется при 800°C, а при использовании теплозащитного покрытия из композиционного материала по патенту № 2705081 сохраняется только до 600°C,

- при использовании композиции по патенту № 2705081 наблюдается стойкая адгезия к титану, стали, сплавам на их основе и неметаллам, в то время как использование композиции по патенту № 2705081 на данных материалах возможно только с использованием дополнительного подслоя.

Таким образом, при использовании в продукте составов композиции, с содержанием бутадиен-нитрильного раствора каучука в виде 20% раствора в ацетоне, отличного от 28,0 мас.ч., например, 26,0-27,9 мас.ч, в продукте не будет использоваться изобретение по патенту №2640523, следовательно, нельзя утверждать, что использование изобретения по патенту №2705081 невозможно без использования изобретения по патенту №2640523.

Как указано выше, соответствующие доводы ответчиков подтверждены выводами эксперта с ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", эксперт отметил, что признаки, раскрывающие содержание бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ (в виде 20% раствора в ацетоне) совпадают только в точечном значении: 28,0 мас.ч, а в остальной части интервала признаки не совпадают. Из этого эксперт Вилесов А.С. сделал вывод, что использование изобретения по патенту РФ №2705081 в продукте или способе возможно без использования изобретения по патенту РФ №2640523 (в частности, при содержании в составе композиции

бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в интервале от 26,0 до 27,9 мас. частей) и, соответственно, более поздний патент не является зависимым от более раннего патента.

На основании вышеизложенного, суд, оценив в совокупности все представленные в дело доказательства, пояснения сторон и установленные фактические обстоятельства дела, пришел к выводу, что патент РФ №2705081 на изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» не является зависимым от патента РФ №2640523 на изобретение «Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления».

При указанных обстоятельствах суд также отклоняет ходатайства сторон об отводе экспертов и назначении по делу дополнительной экспертизы.

Таким образом, выводы в заключении эксперта ФГБОУ ВО "РГАИС" Елисейевой И.А. не опровергают совпадение интервалов содержания указанного компонента лишь в одном точечном значении (28,0 мас.ч.) и несовпадение во всем остальном интервале. При этом вывод эксперта Елисейевой И.А. о зависимости более позднего патента от более раннего патента не основан на положениях п. 1, абз. 1 ст. 1358.1 ГК РФ, поскольку не исследована возможность (или невозможность) использования изобретения по патенту РФ №2705081 в продукте или способе без использования охраняемого патентом РФ №2640523 и имеющего более ранний приоритет другого изобретения.

На основании изложенного, также принимая во внимание выводы, сделанные в экспертном заключении ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС" по результатам проведенной судебной экспертизы, с учётом норм ст.ст. 1351, 1358 ГК РФ, а также принимая во внимание отсутствие исследования по количественному признаку в заключении эксперта ФГБОУ ВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", суд пришёл к выводу, что требования заявителя являются необоснованными, в связи с чем, не подлежат удовлетворению.

Указанная правовая позиция (в отношении исследования количественного состава при сопоставлении формулы) соответствует сложившейся судебной практике по указанному вопросу.

Кроме того, суд также отмечает, что согласно пояснений представителей Ответчика-2, в изобретении Ответчиков по более позднему патенту РФ №2705081 за счет нового количественного, качественного состава композиции, а также способа ее получения, были исключены недостатки изобретения Истца по более раннему патенту РФ №2640523, выбранному в изобретении Ответчиков в качестве прототипа.

По мнению Ответчика-2, Истец, осознавая невозможность запретить Ответчику-1 производить композицию по более позднему патенту РФ №2705081, решил расширить объем прав своего патента путем использования «схемь» с признанием патента РФ №2705081 зависимым от патента РФ №2640523, поскольку фактически Истец пытается путем искажения сути механизма «зависимости» изобретений запретить Ответчикам использование композиции, содержащей в своем составе бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в количестве от 26,0 до 27,9 мас.ч., которое даже не предполагалось в его более раннем патенте и не входит в объем его правовой охраны.

Оценив вышеуказанные доводы сторон и установленные в ходе рассмотрения спора по существу фактические обстоятельства дела в совокупности, суд пришел к выводу, что требование Истца о зависимости патента, а также о запрете Ответчикам использовать изобретение «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия» по патенту № 2705081 без разрешения НИЦ «Курчатовский институт – ВИАМ» не корректно, носит абстрактный характер и противоречит действующему законодательству.

В соответствии с п.1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в т.ч. способами, предусмотренными п.2 ст. 1358 ГК РФ.

В силу п.1 п.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

При этом, как указано в абз.1 п.3 ст. 1358 ГК РФ, 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.

Таким образом, в требовании истца не усматривается требование о запрете использования изобретения в конкретном продукте.

Кроме того, как установлено судом, каких-либо возражений в отношении предоставления правовой охраны патенту Ответчиков, Истцом в Роспатент не подавалось, предоставление правовой охраны в установленном законом порядке не оспаривалось.

Истец полагает, что Ответчик-1 нарушает исключительные права Истца, поскольку, по его мнению, он осуществляет продажу материала под маркой ВШ-4, о чем свидетельствует Счет №28 от 05.01.2020г., следовательно, производит и реализует материал соответствующий составу и свойствам марки ВШ-4, в нарушение прав патентообладателя по законодательству РФ об охране интеллектуальной собственности. Представленный истцом Счет №28 от 08.01.2020 (л.д. 74 т.1) в подтверждение использования Ответчиком-1 изобретения Истца является ненадлежащим доказательством по рассматриваемому делу, поскольку Истцом не представлено никаких доказательств того, что реализация указанного продукта имеет какое-либо отношение к изобретению по патенту № 2705081 «Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия», либо к изобретению по патенту № 2640523 "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ ее изготовления".

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Таким образом, суд, оценив в совокупности все представленные в дело доказательства, пояснения сторон и установленные фактические обстоятельства дела, пришел к выводу, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Судом были предприняты все установленные законом меры для разрешения соответствующего спора с учетом норм ст.ст. 9, 41, 64, 65, 68, 71, 82 АПК РФ.

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, с учетом правовой позиции лиц участвующих в деле, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности заявленного истцом искового требования к ответчику в полном объеме.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Расходы на проведение судебной экспертизы отнести на ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» в пользу АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» судебные расходы в размере 120 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:

М.А. Ведерников

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 29.03.2022 9:36:00

Кому выдана Ведерников Максим Александрович