Автоматизированная
копия

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

№ 9916/11

Москва 6 декабря 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Амосова С.М., Бациева В.В., Витрянского В.В., Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Попова В.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л. –

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества «УОЛЛ» о пересмотре в порядке надзора постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.04.2011 по делу № А28-2070/2010 Арбитражного суда Кировской области.

В заседании приняли участие представители заявителя – закрытого акционерного общества «УОЛЛ» (истца) – Беднова Е.С., Залесов А.В., Липкес А.М.

Заслушав и обсудив доклад судьи Попова В.В. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Закрытое акционерное общество «УОЛЛ» (далее – общество «УОЛЛ») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Гранд Мебель» (далее – торговый дом), индивидуальному предпринимателю Коннову Л.И. (далее – предприниматель) о запрете торговому дому и предпринимателю продавать и предлагать к продаже диван «Варшава», в котором использована полезная модель «Двухсекционный телескопический механизм трансформации и мебель для сидения и лежания на его основе» по патенту № 67409, и о взыскании с торгового дома 28 210 рублей в качестве возмещения убытков.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 01.10.2010 иск удовлетворен.

Во Второй арбитражный апелляционный суд обратились торговый дом и общество с ограниченной ответственностью «Элькор» (далее – общество «Элькор») в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с апелляционными жалобами на решение суда первой инстанции от 01.10.2010.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010 решение суда первой инстанции отменено; в удовлетворении иска отказано; производство по апелляционной жалобе общества «Элькор» прекращено, поскольку оно не является участником судебного разбирательства и судебный акт принят не о его правах и обязанностях.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 19.04.2011 постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора

общество «УОЛЛ» просит отменить их, указывая на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами положений пункта 3 статьи 1358, пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс). Заявитель ссылается на допущенные судом процессуальные нарушения, выразившиеся в неправильной оценке заключения судебной экспертизы, непривлечении к участию в деле правообладателя патента № 90305 – общества «Элькор».

В отзыве на заявление торговый дом просит оставить оспариваемые постановления судов апелляционной и кассационной инстанций без изменения.

В письменных пояснениях общество «УОЛЛ» просит оставить решение суда первой инстанции без изменения.

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

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, сославшись на незаконное использование ответчиками запатентованной истцом полезной модели.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, посчитав, что в спорной продукции использовалась другая полезная модель, охраняемая патентом № 90305, правообладателем которой является общество «Элькор».

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Между тем суды не учли следующего.

Общество «УОЛЛ» является обладателем патента на полезную модель № 67409 «Двухсекционный телескопический механизм трансформации и

мебель для сидения и лежания на его основе» с датой приоритета от 20.12.2006 с независимыми пунктами 1 и 2 формулы полезной модели.

Торговый дом продал предпринимателю диван «Варшава». В акте приема-передачи товара указано, что при его изготовлении использованы механизмы, запатентованные обществом «Элькор». Впоследствии предприниматель реализовал спорный диван физическому лицу.

Общество «УОЛЛ», полагая, что в конструктивном решении дивана «Варшава» использован каждый признак полезной модели, содержащийся в независимых пунктах 1 и 2 формулы полезной модели, охраняемой патентом № 67409, а торговый дом и предприниматель нарушают его исключительные права на эту полезную модель, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 этой статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

В результате проведения судом первой инстанции судебной экспертизы было установлено, что в диване «Варшава» использован каждый признак полезной модели, приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте № 67409 формулы полезной модели, и каждый признак полезной модели, приведенный во втором независимом

пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему. Иных вопросов перед экспертом суд не поставил.

Суд первой инстанции, установив использование в конструкции дивана «Варшава» каждого признака двух независимых пунктов формулы полезной модели, охраняемой патентом № 67409, удовлетворил исковые требования.

В то же время в акте от 15.10.2009 приема-передачи товара – дивана «Варшава» – от торгового дома предпринимателю указано, что права на использование механизма в товаре принадлежат обществу «Элькор». На это обстоятельство ссылался ответчик – торговый дом.

Однако суд первой инстанции не проверил использование патента № 90305 в упомянутом продукте, не привлек к участию в деле правообладателя названного патента на полезную модель – общество «Элькор», чей товар реализовывали ответчики.

Суд апелляционной инстанции не устранил данное нарушение, прекратив производство по апелляционной жалобе общества «Элькор».

Суды апелляционной и кассационной инстанций сделали выводы о правомерности использования патента № 90305 его правообладателем – обществом «Элькор» – в продукте – диване «Варшава».

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Суды в качестве доказательства использования патента № 90305 в диване «Варшава» указали только акт приема-передачи товара от 15.10.2009, не приведя иных доказательств.

Акт приема-передачи товара от 15.10.2009 лишь подтверждает момент исполнения продавцом обязанности передать товар, но не может являться доказательством использования патента на полезную модель в данном товаре.

Вопрос об использовании в продукте – диване «Варшава» – именно патента № 90305, а не иных патентов судом не исследовался.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что представленные обществом «УОЛЛ» доказательства лишь свидетельствуют о схожести полезных моделей, но не доказывают исключительности модели, права на которую принадлежат истцу.

Между тем этот вывод суда не соответствует статье 1358 Гражданского кодекса, предусматривающей исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Пунктом 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя этого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Однако суд кассационной инстанции, указав, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя такого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета, не привел каких-либо доказательств, на основании которых суд пришел к указанному выводу в отношении патентов № 67409 и № 90305.

В материалах дела эти доказательства отсутствуют.

В то же время выводы суда первой инстанции об использовании в диване «Варшава» каждого признака полезной модели по патенту № 67409, сделанные на основании заключения судебной экспертизы, не были опровергнуты судами апелляционной и кассационной инстанций.

Кроме того, торговый дом и предприниматель не являются ни правообладателями, ни лицензиатами прав на использование патента № 90305.

При названных условиях обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области для проверки указанных обстоятельств.

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 Кировской области от 01.10.2010, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.04.2011 по делу № А28-2070/2010 Арбитражного суда Кировской области отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

Председательствующий А.А. Иванов