



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

№ 609/13

Москва

11 июня 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Попова В.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л. –

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества «ИНСИ» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 по делу № А60-17304/2011, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и постановления Федерального арбитражного суда

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: <http://www.arbitr.ru/>
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).

Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – закрытого акционерного общества «ИНСИ» (истца) – Черненко Н.Е.;

от общества с ограниченной ответственностью «Производственная Группа «СоюзПрофиль» (ответчика) – Душкин Н.Г.

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

Закрытое акционерное общество «ИНСИ» (далее – общество «ИНСИ») обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная Группа «СоюзПрофиль» (далее – общество «СоюзПрофиль») о защите исключительных прав на полезные модели по патентам № 33768, 33769, а именно:

о запрещении ответчику совершать действия, нарушающие исключительные права на указанные полезные модели, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот изделия «Панель фасадная»;

об изъятии у ответчика и уничтожении за его счет контрафактной продукции – изделий «Панель фасадная», в которых использованы полезные модели, защищенные патентами № 33768, 33769;

об обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 в иске отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 02.10.2012 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество «ИНСИ» просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами положений статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс).

В отзыве на заявление общество «СоюзПрофиль» просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения.

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

Судами установлено, что истцу принадлежат исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами № 33768 «Фасадная панель» и № 33769 «Фасадная панель (варианты)».

Полагая, что в выпускаемых обществом «СоюзПрофиль» фасадных панелях использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащихся в патентах № 33768, 33769 формул полезных моделей, общество «ИНСИ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Решением палаты по патентным спорам Роспатента от 19.12.2011 патент Российской Федерации на полезную модель № 33768 «Фасадная панель» признан недействительным.

Формула полезной модели по патенту № 33769 включает в себя два независимых пункта.

Исходя из заключения двух проведенных судебных экспертиз (от 28.10.2011 № 2427/411188RU-500, от 27.01.2012 № 2427/411188RU-33) в противопоставляемой продукции ответчика

были использованы все признаки только по первому независимому пункту, и отсутствовало использование по второму независимому пункту, поэтому суды пришли к выводу об отсутствии использования полезной модели истца по патенту № 33769 в продукции ответчика.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды посчитали, что в спорной продукции ответчика не использованы все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте № 33769 формулы.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса 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.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно пункту 3.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83 (далее – Правила), действовавших в момент подачи обществом «ИНСИ» заявки на выдачу

свидетельства на полезную модель, формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько независимых пунктов.

Пунктом 3.3.2.2 Правил предусмотрено, что многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Он излагается в виде логического определения объекта полезной модели ее признаками и определяет объем испрашиваемой правовой охраны (пункт 3.3.2.4 Правил).

Аналогичные положения содержатся в пункте 9.8 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326.

Структура формулы по патенту № 33769 является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов содержащейся в патенте

формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

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

Поскольку для разрешения вопроса о применении к ответчику заявленной истцом меры ответственности необходимо исследовать материалы дела и имеющиеся в деле доказательства, что не может быть выполнено в надзорной инстанции, дело подлежит направлению в Арбитражный суд Свердловской области.

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 Свердловской области от 07.03.2012 по делу № А60-17304/2011, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу отменить.

Дело направить в Арбитражный суд Свердловской области на новое

рассмотрение.

Председательствующий

А.А. Иванов