



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 8091/09

Москва

1 декабря 2009 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества “Эссен Продакшн АГ” о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2008 по делу № А65-26171/-СГ5-28 и постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.05.2009 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества “Казанский жировой комбинат” (истца) – Ибрагимов А.Э., Самаренкин Д.А., Ситдииков Р.Б.;

от закрытого акционерного общества “Эссен Продакшн АГ” (ответчика) – Иванов М.Ю., Шорин В.С.

До начала рассмотрения дела по существу представитель открытого акционерного общества “Казанский жировой комбинат” заявил отвод члену Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации судье Маковской А.А., мотивировав его тем, что судья Маковская А.А. участвовала в рассмотрении дела в надзорной инстанции в составе коллегии судей, вынесшей определение о передаче дела в Президиум, тогда как в соответствии со статьей 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) повторное участие судьи в рассмотрении дела недопустимо.

Представитель закрытого акционерного общества “Эссен Продакшн АГ” против отвода судьи Маковской А.А. по указанной причине возражал.

В отсутствие судьи Маковской А.А. Президиум определил, что заявление об ее отводе подлежит отклонению, поскольку в соответствии со статьей 299 Кодекса коллегия судей рассматривает лишь заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, определяя, имеются ли основания для пересмотра оспариваемого акта, предусмотренные статьей 304 Кодекса, тогда как Президиум согласно статье 303 Кодекса правомочен рассматривать дело в порядке надзора и постановление Президиума принимается большинством голосов судей.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество "Казанский жировой комбинат" (далее – истец, комбинат) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к закрытому акционерному обществу "Эссен Продакшн АГ" (далее – ответчик, общество) о признании последнего нарушителем

исключительного права комбината на изобретение "Майонез" (патент № 2284127); о запрете обществу совершать действия, нарушающие исключительные права комбината на указанное изобретение, в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт майонез, производимый обществом в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение комбината; об уничтожении запасов готовой продукции – производимого обществом майонеза; об изъятии из продажи продукта и обязанности общества опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" и федеральном выпуске газеты "Коммерсант" (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Кодекса).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2008 заявленные требования удовлетворены частично. В части обязанности общества опубликовать решение суда в федеральном выпуске газеты «Коммерсант» отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт, которым в иске отказано.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 13.05.2009 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции общество просит их отменить, постановление суда апелляционной инстанции – оставить без изменения. При этом общество ссылается на нарушение судами единообразия в толковании и применении норм права об

использовании чужого изобретения при производстве продукта и использовании изобретения другого лица в изобретении, а также на предъявление иска с целью недобросовестной конкуренции.

В отзыве на заявление комбинат просит обжалованные судебные акты оставить без изменения и указывает на неправомерное повторное рассмотрение заявления общества коллегией судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, комбинат является патентообладателем изобретения "Майонез" согласно патенту № 2284127 (автор Харитонов Д.А., заявка № 2005109347) с приоритетом от 01.04.2005, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.09.2006, сроком действия до 01.04.2025.

Указывая на нарушение обществом исключительных прав патентообладателя на изобретение путем производства и реализации майонеза "Махеевъ с перепелиным яйцом", комбинат обратился в арбитражный суд с требованием о прекращении данного нарушения и опубликовании решения суда.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования со ссылками на статьи 1225, 1252, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ), исходил из следующего: факт использования запатентованного изобретения в продукте ответчика "Майонез с перепелиным яйцом", изготовленного по ТО 9143-031-33875274-07, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, в том числе результатами патентоведческой экспертизы, заключение которой не содержит противоречий в выводах и не носит

предположительного характера; получение ответчиком патента Российской Федерации № 2325821 на изобретение "Майонез с перепелиным яйцом", зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.06.2008 (автор Барышев Л.А., заявка № 2007117069), с приоритетом от 08.05.2007 и сроком действия до 08.05.2027, в силу статей 1358, 1362 Гражданского кодекса РФ не исключает признания его нарушителем исключительных прав истца на запатентованное изобретение.

Суд отверг ссылку ответчика на выработанную Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении аналогичных споров правовую позицию, изложенную в пункте 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" (далее – информационное письмо), считая ее не применимой к данному спору, поскольку этот пункт касается полезной модели, а не изобретения, которые обладают различным правовым режимом.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что ответчик является патентообладателем изобретения "Майонез с перепелиным яйцом" и использует при производстве майонеза "Махеев с перепелиным яйцом" принадлежащий ему патент № 2325821. Однако при наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суд кассационной инстанции не согласился с доводами суда апелляционной инстанции, поддержал выводы суда первой инстанции также со ссылкой на статьи 1358, 1362 Гражданского кодекса РФ.

Президиум считает, что толкование указанных норм судами первой и кассационной инстанций нарушает единообразие в применении арбитражными судами норм права.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса 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 указанной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения комбината в изобретении общества, защищенном более поздним патентом № 2325821, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть “независимого” патента, и использовании именно своего

патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика.

Исходя из сказанного, у судов не было оснований для применения абзаца третьего пункта 3 статьи 1358 и статьи 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в пункте 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации.

Кроме того, Президиум отмечает, что заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора, по результатам рассмотрения которого дело передано в Президиум, направлено в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 13.08.2009, то есть в пределах установленного статьей 292 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации трехмесячного срока со дня вступления в законную силу постановления суда кассационной инстанции.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 303, пунктом 5 части 1 статьи 305 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2008 по делу № А65-26171/СГ5-28 и постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.05.2009 по тому же делу отменить.

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 оставить без изменения.

Председательствующий

А.А.Иванов