



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА**

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Правосудия, д. 2, тел. (843) 235-21-61
<http://faspo.arbitr.ru> e-mail: info@faspo.arbitr.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции**

г. Казань

Дело № А65-9928/2010

19 августа 2011 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 августа 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Гильмановой Э.Г.,
судей Закировой И.Ш., Мосунова С.В.,

при участии представителей:

истцов – общества с ограниченной ответственностью «Акустические материалы», г. Москва, закрытого акционерного общества «Акустические материалы и технологии», г. Домодедово, Московская область, Шаймарданова Р.Р., доверенности от 10.12.2010,

ответчиков – общества с ограниченной ответственностью «АМТ» г. Казань, Республика Татарстан, Гирфанова Р.М., доверенность от 05.04.2011, общества с ограниченной ответственностью «Акустические технологии и материалы», г. Казань, Республика Татарстан, Кашапова О.В., решение от 13.11.2009

в отсутствие:

иных лиц участвующих в деле – извещены, не явились, рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы», г. Казань, общества с ограниченной ответственностью «АМТ», г. Казань

на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2011 (председательствующий судья Романенко С.Ш., судьи Лукьянова Т.А., Пышкина Н.Ю.)

по делу № А65-9928/2010

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Акустические материалы» (ИНН 7705513741), г. Москва, и закрытого акционерного общества «Акустические материалы и технологии» (ИНН 7705425870), г. Домодедово, Московская область, к обществу с ограниченной ответственностью «Акустические технологии и материалы» (ИНН 1655162438), г. Рязань, обществу с ограниченной ответственностью «АМТ» (ИНН 1655169585), г. Казань, Республика Татарстан, обществу с ограниченной ответственностью «Акустические технологии и материалы» (ИНН 1655184840), г. Казань, Республика Татарстан, о защите исключительных прав на изображение и о прекращении нарушения исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Акустические материалы» (далее – первый истец, ООО «Акустические материалы»), закрытое акционерное общество «Акустические материалы и технологии» (далее – второй истец, ЗАО «Акустические материалы и технологии») обратились в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы» (далее – первый ответчик, ООО «Акустические Технологии и Материалы»), к обществу с ограниченной ответственностью «АМТ» (далее – второй ответчик) о запрещении ответчикам совершать действия,

нарушающие права истцов на изобретение № 2140498, в том числе изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать звукоизоляционные панели: «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-Люкс», обязанности ответчиков прекратить выпуск и распространение рекламы продукции, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт – звукоизоляционные панели: «АКУСТОВЪ ЗИП В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-Люкс», обязанности ответчиков опубликовать решение суда о неправомерности использования ответчиками изобретения в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (с учетом уточнения).

Определением суда первой инстанции от 29.07.2010 привлечено к участию в деле в качестве третьего ответчика общество с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и материалы» (далее – третий ответчик).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.12.2010 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2011 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.12.2010 отменено, принят новый судебный акт. Исковые требования удовлетворены частично. Ответчикам: обществу с ограниченной ответственностью «Акустические технологии и материалы» (ИНН 1655162438), г. Рязань, обществу с ограниченной ответственностью «АМТ» (ИНН 1655169585), г. Казань, обществу с ограниченной ответственностью «Акустические технологии и материалы» (ИНН 1655184840), г. Казань, запрещено совершать действия,

нарушающие права истцов на изобретение № 2140498, в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать звукоизоляционные панели: «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С».

На ответчиков возложена обязанность прекратить выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт – звукоизоляционные панели: «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С».

В удовлетворении исковых требований в части запрета ответчикам совершать действия, нарушающие права истцов на изобретение № 2140498, в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать звукоизоляционные панели «АКУСТОВЪ ЗИП-Люкс» и в части обязанности ответчиков прекратить выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт – звукоизоляционные панели «АКУСТОВЪ ЗИП-Люкс» отказано.

На ответчиков возложена обязанность опубликовать решение суда о неправомерности использования ответчиками изобретения в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, ООО «Акустические Технологии и Материалы», г. Казань, и ООО «АМТ», г. Казань, обратились в суд с кассационными жалобами, в которых просят его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Проверив законность принятых по делу судебных актов в порядке статьи 286 АПК РФ, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит правовых оснований к отмене постановления апелляционного суда в силу следующего.

Как следует из материалов дела, первый истец совместно с Лившиц А.Я., Боганик А.Г. является одним из патентообладателей на изобретение № 2140498 «Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности» с приоритетом от 29.04.1999 в течение 20 лет.

Согласно описанию изобретение относится к строительству и может быть использовано для снижения шума в жилых общественных и производственных помещениях, преимущественно для повышения звукоизоляции ограждающих конструкций. Технический результат – большее снижение энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности.

В соответствии с соглашением об использовании патента на изобретение от 08.12.2004 патентообладатели на изобретение № 2140498 пришли к соглашению, что участники данного соглашения вправе самостоятельно использовать патент независимо друг от друга.

26.12.2008 между истцами заключен договор простого товарищества № 2-12/26-б, по условиям которого стороны пришли к соглашению о создании простого товарищества для совместного выполнения работ по производству и реализации звукоизоляционных материалов, во исполнение которого второй истец производит и реализует устройства для снижения акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности с обозначением «ЗИПС» с использованием патента на изобретение № 2140498.

Ответчики, указывают, что производят спорные звукоизоляционные панели на основании патента на полезную модель № 799076 с согласия правообладателя – Меняшкина Д. Г. При этом ответчики считают, что

истцами не доказан факт использования изобретения истцов в спорных изделиях, которые производятся на основании патента на полезную модель № 79906 «Звукоизолирующая панель», патентообладателем которого является Меняшкин Д.Г. – директор ООО «АМТ».

Установлено, что обладателем патента на полезную модель № 79906 «Звукоизолирующая панель» с приоритетом от 05.08.2008 со сроком действия патента до 05.08.2018 является Меняшкин Дмитрий Георгиевич.

При этом договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договора на распоряжение исключительным правом на полезную модель № 79906 между патентообладателем Меняшкиным Д.Г. и ответчиками не заключался, но имеется разрешение Меняшкина Д.Г. от 16.02.2009 на производство, реализацию данных звукоизоляционных панелей на основании патента на полезную модель № 79906 ООО «АМТ».

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истцов в суд с указанными выше требованиями.

Для проверки обстоятельства, используется ли в спорных образцах изделий ответчика все признаки, включая эквивалентные, формулы изобретения по патенту № 2140498, определением суда от 29.07.2010 по ходатайству истцов была назначена судебная патентно-техническая экспертиза, производство которой поручено Некоммерческому партнерству «Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области», г. Воронеж, эксперту Инцертову А.М.

После получения экспертного заключения от 03.11.2010 определением от 10.11.2010 производство по делу было возобновлено.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, оценив экспертное заключение, сделал вывод о том, что «в рассматриваемом случае ответчик осуществлял действия по использованию патента № 79906, поэтому такие действия не свидетельствуют о нарушении патента истца № 2140498».

Апелляционный суд правомерно признал данный вывод противоречащим экспертному заключению, показаниям эксперта и представленным в дело доказательствам, исходя из следующего.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.

Согласно пункту 2 данной статьи охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что 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 настоящей 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.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в звукоизоляционных панелях, производимых и предлагаемых к продаже ответчиками, каждый признак изобретения по патенту № 2140498, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Эксперт произвел сравнительный анализ патентов и сделал вывод о том, что в полезной модели, защищенной патентом № 79906, не использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения, содержащегося в патенте № 2140498 на изобретение.

Соответственно экспертом сделан вывод о патентоспособности полезной модели, защищенной патентом № 79906, также о том, что изготовление продукции (звукоизолирующих панелей) в соответствии с патентом № 79096 не является использованием изобретения, защищенного патентом № 2140498.

Согласно указанным выводам эксперт не исследовал представленные образцы панелей «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», производимые ответчиками, что установлено из анализа текста самого экспертного заключения.

Применительно к спорным панелям «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», изготовление которых и предложение к продаже, истец расценивает как нарушение его прав, эксперт проводит исследование, дает оценку в первом вопросе экспертного заключения.

При этом, только отвечая на первый вопрос, эксперт приходит к выводу о том, что при изготовлении ответчиками звукоизолирующих панелей АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» использовано изобретение, защищенное патентом №2140498.

Как установлено из материалов дела, патент на изобретение № 2140498 выдан на устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности, патент на полезную модель № 79906 выдан на звукоизолирующую панель.

Следовательно, указанные патенты не выданы на панели «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», поскольку истцами и ответчиками, как установлено из материалов дела производятся различные виды панелей, с различными наименованиями.

Апелляционный суд пришел к выводу, что к рассматриваемым правоотношениям относится заключение эксперта по первому вопросу. Два других вывода в экспертном заключении не относятся к рассматриваемому спору, так как в данном иске не оспаривается приоритет патента и их совпадение по признакам.

В силу подпунктов 2, 5 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 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; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Статья 1407 ГК РФ предусматривает, что патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Таким образом, все представленные по делу доказательства, что изделия ответчиков панели «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» содержат все признаки формулы изобретения, защищенного патентом № 2140498.

При это апелляционный суд также учел заключение эксперта от 03.11.2010, подготовленного экспертом Инцеровым А.М., согласно которому представленные панели АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-М-Люкс», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» изготовлены с использованием изобретения, защищенного патентом № 2140498.

При таких обстоятельствах апелляционный суд, пришел к правильному выводу о том, что права истца по патенту на изобретение № 2140498 нарушаются действиями ответчиков, в связи с чем удовлетворил исковые требования, за исключением требований по панели «АКУСТОВЪ ЗИП-Люкс», которая не являлась предметом исследования проведенной экспертизы.

Ссылка заявителей кассационных жалоб на пункт 9 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» является необоснованной, поскольку в данном иске не оспаривается приоритет патента и их совпадение по признакам, следовательно, неприменима в настоящем споре.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения кассационных жалоб, доводы которых не опровергают правильность сделанных апелляционным судом и подтвержденных материалами дела выводов.

Принятый по делу судебный акт является законным и не подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь, статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2011 по делу № А65-9928/2010 оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Э.Г. Гильманова

Судьи

И.Ш. Закирова

С.В. Мосунов