



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aas.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-46877/2013-ГК

г. Москва
28 мая 2014 года

Дело № А40-19598/13

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2014 года
Постановление изготовлено в полном объеме 28 мая 2014 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи М.Е. Верстовой
судей Н.В. Лаврецкой, Н.И. Левченко
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Захаровой
рассматривает в открытом судебном заседании дело № А40-19598/13
по иску ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР»
к ООО «ДИПИКС»
третье лицо: ООО «Техком»
о защите патентных прав на полезную модель
при участии в судебном заседании:
от истца: Салмина О.Б. (по доверенности от 05.05.2014), Колчинский Е.Я. (по
доверенности от 05.05.2014), Лазуткин А.В. (решение от 30.08.2013, № 23, паспорт),
Савченко Д.В. (по доверенности от 18.04.2014)
от ответчика: Михальченко А.А. (по доверенности от 08.04.2014)
от третьего лица: Михальченко А.А. (по доверенности от 24.05.2013)

эксперт – Ермакова Елена Анатольевна (паспорт)

УСТАНОВИЛ:

ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «ДИПИКС» (далее – ответчик) о защите патентных прав на полезную модель.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2013 года по делу № А40-19598/13 иск удовлетворен частично (с учетом определения об опечатке). Суд решил:
Запретить обществу с ограниченной ответственностью «ДИПИКС» (ОГРН 1127746474888, ИНН 7728811039) использование, в частности: применение, предложение о продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей в устройстве «Счетчика банкнот DPIX DBM 5000» интеллектуальной собственности, защищенной согласно патента на полезную модель РФ № 45542 «Устройство для счета банкнот».
Запретить обществу с ограниченной ответственностью «ДИПИКС» (ОГРН 1127746474888, ИНН 7728811039) ввоз на территорию Российской Федерации и производство «Счетчика банкнот DPIX DBM 5000» с использованием интеллектуальной собственности, защищенной согласно патента на полезную модель № 45542 «Устройство для счета банкнот».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДИПИКС» (ОГРН 1127746474888, ИНН 7728811039) в пользу общества с ограниченной ответственностью

«ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» (ОГРН 1057748105260, ИНН 7709629271) судебные расходы в размере 67.400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 12.000 (двенадцать тысяч) руб.

В остальной части взыскания судебных расходов – отказать.

Возвратить ООО «ДИПИКС» с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы денежные средства в размере 15.000 (пятнадцать тысяч) руб.

Возвратить ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» (ОГРН 1057748105260, ИНН 7709629271) с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы денежные средства в размере 20.000 (двадцать тысяч) руб. (том 3, л.д. 138-142).

На указанное решение суда ООО «ДИПИКС» подало 25 ноября 2013 года апелляционную жалобу (том 4, л.д. 1-5).

По мнению заявителя, обжалуемое решение суда принято с нарушением норм процессуального права, что привело к принятию неправильного решения, а также не доказаны имеющие для дела обстоятельства, которые суд посчитал установленными.

Заявитель отмечает, что в выводах экспертного заключения Артамонова С.В. имеются явные противоречия, которые были подтверждены экспертом в судебном заседании 03.10.2013 года. В жалобе не согласен заявитель с судебными расходами, взысканными по делу.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции ООО «ДИПИКС» заявлено ходатайство о проведении повторной судебной патентоведческой экспертизы, на депозит суда внесены денежные средства в сумме 35000 рублей.

Представители истца возражали по проведению экспертизы в экспертной организации ответчика, представители ООО «ДИПИКС» возражали по экспертной организации истца, на депозит суда истцом внесены денежные средства в сумме 25000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле.

Согласно ч. 2 ч. 1 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторная экспертиза может быть назначена в случае возникновения у суда сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта. Из содержания названной нормы следует, что повторная экспертиза назначается исключительно по усмотрению суда. Суд апелляционной инстанции назначил по делу повторную судебную патентоведческую экспертизу по вопросу: «Содержит ли устройство «Счётчик банкнот DPIX DBM 5000» каждый признак полезной модели «Устройство для счёта банкнот» по патенту РФ № 45542, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели» (Определение от 12 февраля 2014 года).

Производство экспертизы было поручено ООО «Центр патентных судебных экспертиз» - эксперту Ермаковой Елене Анатольевне.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2014 года приостановлено производство по делу № А40-19598/13 в связи с назначением по делу повторную судебную патентоведческую экспертизу (том 4, л.д. 59).

02 апреля 2014 года через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда поступило заключение экспертной организации (том 4, л.д. 61-83), выставлен счет на оплату за проведение экспертизы (том 4, л.д. 84).

Судом апелляционной инстанции возобновлено производство по делу 02 апреля 2014 года. Лица, участвующие в деле, ознакомлены с результатами повторной судебной патентоведческой экспертизы.

В судебном заседании представитель ответчика и третьего лица поддерживает доводы апелляционной жалобы, представлены письменные пояснения по жалобе с учетом повторной экспертизы.

В судебном заседании представители истца возражают по доводам жалобы, по экспертному заключению, отмечено, что экспертное заключение является необоснованным, заявлено ходатайство о вызове эксперта Ермакову Е. А. в судебное заседание.

В судебном заседании **эксперт** – Ермакова Елена Анатольевна дала устные пояснения и ответила на вопросы истца.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со [статьями 266, 268](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» является обладателем патента Российской Федерации № 45542 на полезную модель «Устройство для счета банкнот» с приоритетом от 24.01.2005 г., зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 24.01.2005 г.

По утверждению истца, ООО «ДИПИКС» без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование полезной модели «Устройство для счета банкнот» по патенту Российской Федерации № 45542 путем предложение к продаже и продажу товара - устройства «Счетчика банкнот DPIX DBM 5000», в котором используется каждый признак пункта формулы полезной модели «Устройство для счета банкнот» по патенту Российской Федерации № 45542, что является проявлением недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное (ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Гражданское законодательство регламентирует, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение) (ч. 1 ст.1358 ГК РФ). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Использованием изобретения 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. 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 п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации № 45542, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в

качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С целью установления наличия признаков независимых пунктов формулы по патенту Российской Федерации № 45542 в образце продукции (устройство «Счетчика банкнот DIPIX DBM 5000») по ходатайству сторон была назначена экспертиза, проведение которой было поручено эксперту Артамонову Сергею Валентиновичу. Согласно экспертного исследования, выполненного Артамоновым С.В. - устройство «Счетчик банкнот DIPIX DBM 5000» содержит каждый признак полезной модели «Устройство для счета банкнот» по патенту Российской Федерации № 45542, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик использует полезную модель «Устройство для счета банкнот» по патенту Российской Федерации № 45542 в спорной продукции.

Однако судом не принято во внимание следующее.

Согласно положениям статьи 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.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Суд, с учетом мнения представителей сторон, назначил проведение повторной судебной патентоведческой экспертизы в ООО «Центр патентных судебных экспертиз», для разрешения спора поставлен перед экспертом следующий вопрос:

Содержит ли устройство «Счетчик банкнот DIPIX DBM 5000» каждый признак полезной модели «Устройство для счета банкнот» по патенту РФ № 45542, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели?

Направлено эксперту для проведения экспертизы следующие материалы и документы в виде копий: - Патент на полезную модель № 45542 «Устройство для счета банкнот» с описанием и приложением, счетчик банкнот (определение от 18 февраля 2014 года).

Согласно заключению эксперта Ермаковой Е.А. № 176/16 от 27.03.2014 (том 4, л.д. 61-69) устройство «Счётчик банкнот DIPIX DBM 5000» не содержит каждый признак полезной модели «Устройство для счёта банкнот» по патенту РФ № 45542, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Данный вывод сделан экспертом в связи с отсутствием в счётчике банкнот DIPIX DBM 5000 двух признаков полезной модели по патенту РФ № 45542, а именно: признака *«плата соединена с корпусом посредством упругого элемента»* и признака *«захватывающий ролик соединён с корпусом выше поверхности подающего кармана»*, а также в связи с тем, что выполнение данных признаков в счётчике банкнот DIPIX DBM 5000 не является эквивалентным признакам полезной модели по патенту РФ № 45542.

Суд апелляционной инстанции считает заключение эксперта Ермаковой Е.А. объективным, законным и обоснованным, эксперт - Ермакова Е.А. предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (том 4, л.д. 61).

В экспертном заключении экспертом проведён полный анализ признаков формулы полезной модели истца (с привлечением описания и чертежей) и признаков счётчика банкнот DIPIX DBM 5000 (с исследованием самого изделия и инструкции к нему), противоречий в выводах эксперта не имеется, в связи с чем, доводы представителей истца о

незаконности и необоснованности экспертного заключения, выполненного Ермаковой Е.А. отклоняются.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2013 года по делу № А40-19598/13 подлежит отмене в части удовлетворения исковых требований и распределении судебных расходов.

В иске ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» к ООО «ДИПИКС» отказать.

В соответствии со ст. 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит перечислению ООО «Центр патентных судебных экспертиз» с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда 35 000 рублей за проведение экспертизы на основании счета № 55 от 27.03.2014 г.

В соответствии со статьей ст. 101, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит взысканию с истца – ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» в пользу ООО «ДИПИКС» судебные расходы в сумме 57 000 рублей (из них: 20000 рублей за проведение экспертизы в суде первой инстанции + 35000 рублей, уплаченных за проведение повторной экспертизы в суде апелляционной инстанции по платежному поручению №17 от 28 января 2014 года (том 4, л.д. 34) + 2000 рублей, уплаченных за подачу апелляционной жалобы по платежному поручению №217 от 19 ноября 2013 года (том 4, л.д.15).

Возвратить ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда 25 000 рублей, перечисленных за проведение экспертизы по платежному поручению №191 от 13 февраля 2014 года (том 4, л.д. 27).

Решение в части возврата денежных средств истцу и ответчику с депозита Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения.

Руководствуясь статьями 101, 109, 110, 176, 266, 268, пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2013 года по делу № А40-19598/13 отменить в части удовлетворения исковых требований и распределении судебных расходов.

В иске отказать.

Перечислить ООО «Центр патентных судебных экспертиз» с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда 35 000 рублей за проведение экспертизы на основании счета № 55 от 27.03.2014 г.

Взыскать с истца – ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» в пользу ООО «ДИПИКС» судебные расходы в сумме 57 000 рублей.

Возвратить истцу с депозита Девятого арбитражного апелляционного суда 25 000 рублей, перечисленных за проведение экспертизы.

Решение в части возврата денежных средств истцу и ответчику с депозита Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.В. Лаврецкая

Н.И. Левченко