



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск

Дело № А45-4175/2013

11 ноября 2013 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2013 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шевченко С.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Скрипченко И.И., рассмотрел в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис», г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕРСЕТ», г. Новосибирск,

о защите патентных прав,

при участии представителей сторон:

от истца: Батковой О.П. (по доверенности от 15.03.2013),

Василенко В.М. (по доверенности от 09.10.2013),

Федорченко Н.В. (по доверенности от 09.10.2013);

от ответчика: Сатышева Л.П. (решение от 27.12.2011),

Елисеева В.С. (по доверенности от 03.04.2013)

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕРСЕТ» об обязанности прекратить изготовление,

применение, предложение к продаже, продажу или иным образом ввод в гражданский оборот приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, в которых использована полезная модель «Корпус для системы охранно-пожарной сигнализации» по патенту Российской Федерации № 124513, принадлежащему ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (ОГРН 1025402480817).

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСЕТ» правопритязания истца отклонило, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска.

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующее:

ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» принадлежит исключительное право на полезную модель «Корпус для системы пожарно-охранной сигнализации» на основании патента Российской Федерации № 124513 с датой приоритета 07.08.2012 со сроком действия до 07.08.2022г.

Охраняемое техническое решение относится к области охранно - пожарной сигнализации и используется при создании корпусов для систем охранно-пожарной сигнализации, имеющих более высокие, по утверждению истца, по сравнению с существующими на рынке, функциональные возможности. Истцом данное техническое решение используется при изготовлении собственной продукции.

Истцу известно о том, что ответчиком изготавливаются, предлагаются к продаже, продаются приборы приемно-контрольные охранно-пожарные серии ВС-ПК и серии ВС-ПК GSM, при изготовлении которых используется техническое решение, охраняемое по патенту 124513 на полезную модель.

Информация о данных приборах размещена на сайте ответчика: <http://www.verset.ru>, из содержания которого следует, что ответчиком выпускаются и предлагаются к продаже приборы приемно-контрольные охранно-пожарные серии ВС-ПК: ВС-ПК2, ВС-ПК4, ВС-ПК8, ВС-ПК2Т, ВС-

ПК4Т, ВС-ПК8Т, и приборы охранно-пожарные ВС-ПК GSM: ВС-ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, ВС-ПК8 GSM, предлагаются различные условия поставок.

На сайте размещены изображения данных приборов, корпус которых визуально не отличается для неограниченного круга потребителей от корпусов систем охранно-пожарной сигнализации, охраняемых на основании патента Российской Федерации № 124513.

Факт изготовления, предложения к продаже и продажи указанных выше приборов подтверждается следующими доказательствами:

- товарной накладной № 28 от 25.02.2013, из содержания которой следует, что ООО «ВЕРСЕТ» (ИНН 5403334693), продало, а ООО «Электронные Системы Безопасности» купило два прибора — прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК2 ВС 425513.001-02 по цене 1786 руб. и прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК2 GSM ВС 425513.016-02 по цене 5095 руб.;

- осмотром страниц сайта www.verset.ru, на котором размещена информация об изготовлении, предложении к продаже ответчиком приборов приемно-контрольных охранно-пожарных серии ВС-ПК, удостоверенным нотариусом нотариального округа города Новосибирск Титовой И.Л.;

- руководствами по эксплуатации и паспортами приборов, изготавливаемых ООО «ВЕРСЕТ» - ВС-ПК2(4,8);

- рекламными проспектами ООО «ВЕРСЕТ», содержащими изображение изготавливаемых ответчиком приборов, предлагаемых к продаже.

Согласно заключению от 12.03.2013 ООО «Патентно-правовой центр СибирьПатент», специалисты которого привлечены истцом к проведению патентно-технического исследования, каждый из исследованных приборов ответчика содержит все признаки полезной модели по патенту Российской Федерации № 124513, приведённые в независимом пункте содержащейся в патенте формулы.

Нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, защищённой патентом Российской Федерации № 124513 послужило основанием для обращения истца за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.

В обоснование своей правовой позиции истец ссылается на положения статей 1229, 1346, 1352, 1354, 1358, 1375 и 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организуя защиту против иска, ответчик апеллировал к тому обстоятельству, что признаки полезной модели, приведённые в независимом пункте содержащейся в Патенте формулы, по которым проведён сравнительный анализ либо признаки, эквивалентные им, не используются в корпусах, выпускаемых ответчиком.

Кроме того, ответчик утверждает о том, что начал изготовление приборов (и соответственно-корпусов), являющихся предметом спора до даты приоритета по патенту № 124513, что подтверждается сертификатом соответствия от 16.05.2012 № С-RU.ПБ01.В.2005 и Патентом на промышленный образец № 86582 «Прибор для систем безопасности с приоритетом промышленного образца 22.05.2012.

Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы истца, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о правомерности требований истца, при этом суд исходит из следующего:

Согласно положениям статьи 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с между народными договорами Российской Федерации.

Как следует из нормы пункта 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации, патент на полезную модель удостоверяет исключительное право на полезную модель.

По правилам статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 9.8.1.3. Административного Регламента исполнения Роспатентом государственной функции по организации приёма заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (далее – Регламент), утверждённого Приказом Минобрнауки Российской Федерации от

29.10.2008 № 326, Пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

<consultantplus://offline/ref=7F96D1BA96A03AF5DB139809D01D979F011B7F3DF022BA4A8E1ABA26D209A8E05A7BDC93AA0A5D15D8D> Согласно

пункту 9.8.1.4. Регламента независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

(2) Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если он включает альтернативные признаки, в отношении которых не выполнено условие подпункта (7) пункта 9.8 настоящего Регламента, либо содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

Соответственно, независимый пункт полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Он излагается в виде логического определения объекта полезной модели её признаками и определяет объем испрашиваемой правовой охраны.

Структура формулы по патенту № 124513 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.

Определением суда от 24.06.2013 для целей установления обстоятельств, оценка которых требует специальных познаний, была назначена патентная судебная экспертиза, порученная эксперту Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Лукиной Л.М.

Перед экспертом поставлены вопросы:

- использована или нет полезная модель по патенту Российской Федерации № 124513 в продукте - прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВС-ПК2», выпускаемый ООО «ВЕРСЕТ»;

- использована или нет полезная модель по патенту Российской Федерации № 124513 в продукте - прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВС-ПК2 GSM», выпускаемый ООО «ВЕРСЕТ».

Для проведения экспертизы предоставлены материалы заявки № 2012133786 на полезную модель: описание, реферат и чертёж, распечатка с сайта Роспатента – патента на полезную модель Российской Федерации № 124513 «Корпус для системы пожарно-охранной сигнализации», прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВС-ПК2», выпускаемый ООО «ВЕРСЕТ» и прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВС-ПК2 GSM».

15.08.2013 в суд поступило Экспертное заключение по результатам патентной судебной экспертизы (л.д. 7 – 72 в т. 3).

В соответствии со статьёй 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определённым образом взаимодействующих друг с другом. Для

характеристики устройств используются конструктивные средства – наличие конструктивных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, форма выполнения элементов или устройства в целом, параметры и другие характеристики элементов, материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом и т.п.

По результатам судебной экспертизы при анализе корпусов исследуемых приборов, изготовленных ответчиком, установлено, что корпуса приборов «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM» совершенно идентичны. Прибор «ВС-ПК2 GSM» отличается от прибора «ВС-ПК2» наличием дополнительной платы SIM 900, которая не влияет на конструкцию корпуса прибора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание полезной модели и чертежи. Для доказательства полной идентичности полезной модели по патенту № 124513 и корпусов исследованных приборов ответчика экспертом были выполнены кальки чертежей патента № 124513. При наложении калек чертежей фигур 1, 2, 3, 4 патента на фотографии корпусов приборов «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM» установлено, что все признаки формулы полезной модели № 124513, имеются в корпусах приборов «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM».

Экспертом сделан вывод о том, что полезная модель по патенту Российской Федерации № 124513 использована в продуктах - прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВС-ПК2», выпускаемый ООО «ВЕРСЕТ» и прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВС-ПК2 GSM», выпускаемый ООО «ВЕРСЕТ».

Возражая против иска, ответчик заявил о пороках экспертного заключения, не позволяющего определить идентичность принадлежащих ему приборов с полезной моделью, защищённой патентом Российской Федерации № 124513.

Разрешая разногласия между сторонами по поводу достоверности экспертного заключения путём допроса эксперта в судебном заседании,

заслушивания мнения сторон по поводу экспертного заключения, арбитражный суд пришёл к следующему:

Ответчик указывает на недопустимость применения сравнительного визуального метода экспертизы, в тоже время, полагая его недостаточным. При этом ответчик предлагает проанализировать все детали корпуса и найти отличия корпуса от полезной модели. В качестве адекватного, с его точки зрения, метода исследования ответчик предлагает сравнение корпуса с компьютерной 3d моделью, построенной якобы на основе текста формулы полезной модели № 124513. В обоснование этих доводов ответчик не приводит никаких ссылок на какие-либо правовые или технические нормы. Изучение приложенных рисунков в приложении 1 к возражениям ответчика показало, что они не относятся к реальным объектам – корпусам, по которым изготовлено экспертное заключение.

Как следует из текста экспертного заключения (п.2.3 экспертного заключения (л.д. 11 в т.3), при проведении экспертизы эксперт руководствовался: Гражданским кодексом РФ; ГОСТом Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»; Законом «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.

В статье 9 закона № 73-ФЗ назван метод исследования – сравнительный, который вообще является единственным легитимным методом при проведении экспертиз.

В статье 10 этого же закона перечислены объекты исследований: вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. Как видно из этого перечня, компьютерные модели в качестве объекта сравнения в законе не названы, из чего следует, что компьютерные модели являются недопустимыми объектами и рассмотрению не подлежат. Что же касается такого метода исследования,

как построение трехмерного макета по признакам формулы полезной модели, то он не упоминается ни в одном из нормативных актов, регламентирующих подобные правоотношения.

Ответчик в качестве существенного недостатка экспертного заключения указывает на то, что эксперт при проведении экспертизы не использовал общие виды, сборочные чертежи, а также конструктивные чертежи узлов, механизмов и т.д.

Исследуемый объект – корпус представляет собой две детали (основание и крышка), полученные литьем. Вместе с тем, при расхождении чертежей с реальным объектом, эксперт обязан принимать во внимание признаки в объекте, а не в чертежах (которые легко могут быть изменены). Это положение следует из пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, где определено, 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.

Эта же норма прямо указывает на то, что в объекте (а не в его чертежах) необходимо найти (или не найти) каждый признак независимого пункта формулы, а не изучать каждый отдельный признак объекта и отыскивать отличия объекта от формулы, как этого желает ответчик. Единственная допустимая ссылка в экспертном заключении по объекту – фотографии, иллюстрирующие выводы экспертизы. В соответствии же с позицией ответчика эксперт должен был в таблицах сравнения в графе 2 – «признаки прибора» не ссылаться на фотографии, а прикреплять соответствующие части самих корпусов, предварительно их разрушив.

Суд полагает, что при проведении назначенной судом экспертизы

экспертом использованы основанные на законе методы исследований, исследование проведено полно (исследованы все признаки формулы полезной модели), всесторонне (все признаки формулы отмечены на фотографии объектов соответствующими позициями) и объективно. Положения, приведенные в заключении, вполне понятны и позволяют сделать вывод об обоснованности и достоверности сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

В своих возражениях ответчик заявил о том, что 4 (четыре) признака формулы полезной модели не использованы в объектах – корпусах приборов ВС-ПК2, ВС-ПК2 GSM.

1). Ответчик полагает, что признак формулы «ниши, выполненные на соответствующих участках внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды» - отсутствует в корпусе, изготавливаемом ответчиком. Ответчик заявляет, что «ниши в корпусах, изготавливаемых ООО «ВЕРСЕТ», находятся на наружной стороне верхней стенки основания корпуса. С целью доказать данное утверждение, ответчик представил рисунки. Однако эти рисунки расходятся с корпусами, которые являются объектами исследования и обозревались нами в судебном заседании 10.10.2013 года.

Из расположения ниш в реальном корпусе, как показано на фото 5,6 экспертного заключения и было в полной мере продемонстрировано экспертом в судебном заседании, следует, что ниши, представляющие собой глухие отверстия, в данном случае прямоугольной формы, выполнены на соответствующих участках внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды путем совместного литья так называемых «приливов» с нишами с корпусом. Кроме того, если расположить ниши на наружной стороне верхней стенки основания корпуса (как показано на рисунке 7 приложения 1 возражения ответчика), то крышка вообще не закроется, так как нижняя кромка крышки не сможет соприкоснуться по всему периметру с верхней кромкой основания корпуса.

Таким образом, корпус нельзя собрать при расположении ниш на наружной стороне верхней стенки основания корпуса.

2). Ответчик указал, что признак формулы «защелки, выполненные на соответствующих участках поверхности верхней стороны крышки и входящие в зацепление с соответствующими внутренними поверхностями ниш» - отсутствует в корпусе, изготовляемом ответчиком. Доказательство этого довода ответчик основывает на расположении углублений на наружной стороне верхней стенки основания корпуса и полагает, что «углубления предназначены для вращения крышки за счет выступов, находящихся на ней». Ответчиком также выдвинуто предположение, что выступы на крышке вставляются в углубления на наружной стороне верхней стенки основания и образуют с ними разъемное шарнирное соединение.

Однако из содержания пункта 1 следует, что на наружной стороне верхней стенки основания корпуса углубления располагаться не могут.

По определению – «Шарнирное соединение - соединение двух деталей при помощи одного валика, вокруг оси которого каждая из деталей получает возможность независимого вращения или поворота». (Технический железнодорожный словарь. - М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941).

В представленных реальных корпусах устройств, принадлежащих ответчику - шарнирное соединение отсутствует, так как в соединении не имеется ни валика, ни втулки. В реальном объекте при входе защелок, выполненных в крышке, в зацепление с нишами, выполненными на соответствующих участках внутренней поверхности верхней стороны основания корпуса, происходит соединение крышки с основанием корпуса. Это было продемонстрировано экспертом в судебном заседании 10 октября 2013 года.

3). Признак формулы полезной модели «монтажное отверстие, выполненное на соответствующем участке нижней стороны крышки» также, по мнению ответчика не содержится в корпусах, изготавливаемых ответчиком

Данное утверждение ответчика ошибочно и противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам. В судебном заседании 10.10. 2013 года при обозрении реальных корпусов отверстие в крышке и совпадающее с ним отверстие в основании корпуса хорошо просматривались. На стр.5 абзац 2 описания к патенту на полезную модель № 124513 указано, что крепежное отверстие 46, выполненное на нижней поверхности стороны несущего основания корпуса, предназначено для фиксации крышки 45 на несущем основании (абзац 2 на л.д. 30 в т.3).

Доводы ответчика сводятся к тому, что отверстие, выполненное на основании корпуса, он называет «фиксатором», а отверстие, выполненное в выступе нижней стенки крышки – «защелкой». При этом ответчик указывает, что: ООО «ВЕРСЕТ» для фиксации крышки на основании использует защелку на выступе нижней стороны крышки и фиксатор на нижней стороне основания. Болтовое соединение использовать нет необходимости.

Таким образом, назначение признаков в патенте и в реальном корпусе ответчика одинаковое – фиксация крышки на основании корпуса. Но если фиксация осуществляется только предложенным ответчиком способом, то достаточно просто положить крышку нижними кромками на верхние кромки основания корпуса и зафиксировать предложенным ответчиком способом. Тогда непонятно, чем обусловлено наличие в отверстиях реальных корпусов имеется резьбы, которая не может быть элементом защелки; и в чём необходимость ниш в верхней части основания корпуса и защелки в нижней части крышки, если они не являются механизмами защелкивания. В реальных корпусах все эти признаки существуют и в монтажное отверстие вставлен крепежный элемент, имеющий резьбу. Кроме того, соединенные основание корпуса и крышка удерживаются в рабочем вертикальном положении и без

резьбового крепежного элемента, как было продемонстрировано в судебном заседании 10.10.2013 года.

4). Ответчик полагает, что признак формулы полезной модели «окно прямоугольной формы, выполненное на лицевой поверхности крышки и предназначенное для установки в нем лицевой панели» не содержится в корпусах, изготавливаемых ответчиком. Ответчик соглашается с признаком «установка в окне лицевой панели», если эта панель установлена в окне сверху. Дальнейшие рассуждения ответчика сводятся к иному значению термина «установка» - в смысле «закрепление», «монтирование». При этом ответчик некорректно цитирует «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, где он исключил первое, основное значение слова «установить» и выбрал другое значение – «смонтировать». Основное значение слова «установить» - поставить надлежащим образом.

В редакции словаря С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка» Москва, издательство «ОНИКС» и др., 2009, техническое значение слова «установить» вообще единственное – «Установить - поставить надлежащим образом. У. машину. У. прицел». Техническое значение слова «Установка – установленный где-нибудь механизм, приспособление».

Соответственно, термин «установленный» – не означает закрепленный или смонтированный, так как «закрепление» не является обязательным атрибутом «установки».

Установка в окне лицевой панели допускает как установку панели в окне сверху, так и снизу, поскольку в формуле полезной модели этот признак не конкретизирован. Установка чего-либо где-либо не означала соединения в единое целое, как утверждает ответчик, без указания источника информации. В формуле полезной модели отсутствует признак «закрепление или монтирование лицевой панели», поскольку истец не считает этот признак существенным. Поэтому закрепление лицевой панели может производиться любым образом и в любом месте. Но устанавливаться панель должна в окне. Это имеет место в реальных корпусах ответчика.

Ответчик игнорирует факт проведения специалистами ФИПС государственной экспертизы по проверке соблюдения установленных требований к документам заявки, в том числе, к описанию полезной модели и формуле полезной модели № 124513, предусмотренной Административным регламентом.

Между тем, согласно пунктам 20.4.2.(3) и 20.4.2 (4) Регламента, при проверке формулы полезной модели № 124513, должно быть установлено, все ли признаки полезной модели № 124513 выражены таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом, на основании уровня техники их смыслового содержания. При проверке формулы полезной модели также проверяется правомерность применения использования заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели. И только при соблюдении всех этих требований ФИПС, выдает патент Российской Федерации на полезную модель.

Следовательно, результаты проведенной ФИПС государственной патентно-технической экспертизы подтверждают, что в формулу полезной модели № 124513 включены ясно сформулированные признаки, которые присущи их назначениям и которые обеспечивают возможность понимания их смыслового содержания не только патентному эксперту, имеющему, например, высшее техническое образование в области конструирования или инженеру-конструктору, но и специалисту, названному в п. 9.7.4.3(1) Регламента.

Таким образом, претензии ответчика по поводу собственно наименования признаков не могут являться предметом рассмотрения при решении вопроса об установлении факта использования полезной модели.

Что касается недостатков формального характера, якобы имеющих в экспертном заключении, которые приведены ответчиком в ряде возражений, то соответствующие пояснения были в полном объеме даны экспертом в судебном заседании 10.10. 2013 года.

При этом суд отмечает, что дата утверждения экспертного заключения не является необходимым реквизитом в соответствии с пунктом 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По общим правилам при отсутствии даты утверждения экспертного заключения, такой датой является дата представления заключения в суд – 15 августа 2013 года. Одновременно с экспертным заключением эксперт возвратил в суд объекты исследования – приборы ВС-ПК2, ВС-ПК2 GSM, - 15 августа 2013 года. Данный документ из торгово-промышленной палаты имеется в материалах дела.

Письма экспертной организации от 17 июля 2013 года (т.1 л.д. 153, 154) процитированы ответчиком некорректно. В письмах сказано, что экспертная организация 17 июля 2013 года уже располагала Определением суда от 24.06.2013 года и материалами заявки на полезную модель, которые были получены 15 июля 2013 года. Конверт с отметкой почтового отделения был представлен на обозрение в судебном заседании 10.10. 2013 года.

Наличие в полученных от суда материалах номера патента на полезную модель позволило эксперту получить полное описание полезной модели № 124513 из официального реестра и приступить к ее изучению и написанию той части заключения, которую уже можно было оформлять (титульный лист, вводную часть, теоретическую часть исследовательской части, расписывать признаки независимого пункта формулы полезной модели для таблиц сравнения). Данное обстоятельство пояснено экспертом в судебном заседании 10.10.2013 года. Запрос экспертом копии патента, заверенной судом, свидетельствует о том, что эксперт не доверял истцу, предполагая, что текст патента истца в суде может не совпадать с официальным текстом патента в реестре. Во всех случаях эксперт обязан анализировать формулу полезной модели из реестра, но в случае несовпадения текста формулы в патенте истца и в патенте из реестра, эксперт обязан сообщить об этом суду.

Закон «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ не указывает

последовательность изложения самого заключения. В законе определено, что письменное заключение дается на основании проведенных исследований. «Изготовление» экспертного заключение не означает «написание» экспертного заключения. Понятие «изготовление заключения» включает в себя и проведение исследований, изготовление фотографий и написание экспертного заключения. Как следует из материалов дела, до 15 июля 2013 года экспертиза не могла проводиться, ввиду отсутствия материалов для ее проведения.

В соответствии со статьей 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертная организация не обязана включать в состав экспертного заключения доказательства получения экспертом документов и объектов исследования. Указанные доказательства имеются в суде, который отправил объекты исследования в адрес экспертной организации по почте. Тот факт, что на экспертизу поступили именно те приборы, которыми располагает суд, было подтверждено самим экспертом в ходе дачи суду пояснений 10.10.2013 года.

Заявление ответчика о том, что экспертная организация, не имея документов и приборов, провела экспертизу и изготовила экспертное заключение, является бездоказательным и опровергается материалами дела, а также самим экспертным заключением, которое невозможно изготовить без реальных корпусов.

Представленный ответчиком сертификат соответствия, выданный на приборы приемно-контрольные охранно-пожарные серии «ВС-ПК» не может являться доказательством, поскольку выдан на прибор, а предметом защиты и предметом спора является корпус прибора. В сертификате не указано, какой именно корпус имел представленный на сертификацию прибор. Что касается корпуса прибора, то он сертификации не подлежит.

Доводы ответчика со ссылкой на приоритет патента на промышленный образец № 86582 (22.05.2012) также не имеет правового значения для настоящего дела, так как в силу пункта 1 статьи 1352 Гражданского кодекса

Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии со статьей 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется новое и промышленно применимое устройство. На основании пункта 5 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Таким образом, патентом на промышленный образец, в отличие от полезной модели, охраняется не устройство, а внешний вид изделия, а скорее, его новое дизайнерское решение.

Кроме того, в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» было указано, 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 данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Данная правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации носит общий характер и подлежит учету не только в случае

возникновения споров относительно таких объектов патентных прав, как изобретения и полезные модели.

Действующее гражданское и патентное законодательство не позволяют сравнивать между собой патенты на такие разные объекты интеллектуальной собственности, как полезная модель и промышленный образец. Кроме того, при проведении патентной судебной экспертизы эти патенты сравнению не подлежат.

Наличие патента на промышленный образец у ответчика не дает ему право посягать на патент на полезную модель истца.

В судебном заседании 21.10.2013 ответчик обратился к суду с ходатайством о проведении повторной патентной экспертизы.

При этом в качестве доводов, обосновывающих ходатайство, указано на следующее:

1. Полезная модель не может быть признана используемой в корпусах, выпускаемых ответчиком, что исключает нарушение ООО «ВЕРСЕТ» прав истца на полезную модель «Корпус для системы пожарно-охранной сигнализации», защищенной патентом Российской Федерации № 124513;

2. Экспертные исследования проведены не в полном объеме, односторонне, с нарушением требований закона, а выводы, изложенные в Экспертном заключении, являются ошибочными и не соответствуют действительности.

Ходатайство ответчика рассмотрено судом в судебном заседании 08.11.2013 и отклонено по следующим причинам:

В силу положений части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Следовательно, необходимость в повторной экспертизе возникает тогда, когда суд не в состоянии оценить заключение эксперта как доказательство в силу того, что экспертное заключение не отвечает требованиям, установленным статьёй 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не может иметь доказательственного значения.

Для устранения сомнений суд назначает повторную экспертизу.

Сама конструкция повторной экспертизы рассчитана на ситуацию несогласия суда с экспертным заключением, причем несогласие это способно сложиться при анализе данного заключения и его сопоставления с остальной доказательственной информацией.

В то же время суд, располагая достаточным объёмом доказательств и обладая определённым процессуальным инструментарием для их получения, вправе самостоятельно определить юридическую значимость каждого исследования применительно к оспариваемому в данном деле договору.

Оценивая заявленное ходатайство ответчика с точки зрения его целесообразности, суд исходит и из того, что заключение эксперта для арбитражного суда не обязательно и оценивается судом наряду с другими доказательствами по делу.

Кроме того, применение института назначения экспертизы, исходя из смысла статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должно отвечать требованиям процессуальной экономии, а также позволять суду поставить конкретные вопросы, ответы на которые у суда вызывают затруднения и заключение эксперта позволит их разрешить с учетом специальных знаний эксперта. Поскольку правовая оценка доказательств входит в компетенцию арбитражного суда и не требует специальных познаний суд полагает ходатайство ответчика необоснованным.

По существу ходатайство ответчика о назначении повторной экспертизы заявлено с целью получения иных выводов

специализированного субъекта, которые могли бы подкрепить правовую позицию ООО «ВЕРСЕТ» в данном деле.

Доводы ответчика о необходимости назначения комплексной патентной экспертизы судом также отклонены.

В соответствии со статьей 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей. В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода.

Применительно к спорной правовой ситуации оспариваемое ответчиком заключение эксперта объективно, выполнено на строго научной и практической основе, а эксперт Лукина Л.М. компетентна в вопросах поставленных перед ней судом в силу наличия у неё специального технического и специального патентного образования и опыта работы в указанных отраслях применения знаний.

Оценивая по существу представленное Экспертное заключение, суд полагает, что положения, приведенные в нем, вполне понятны любому лицу и позволяют сделать вывод об обоснованности и достоверности сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. В заключении эксперта отражено предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, содержание и результаты исследований с указанием примененных методов, оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам. Выводы эксперта категоричны, внутренне логичны и непротиворечивы, не допускают их неоднозначного толкования.

Таким образом, экспертное заключение в полной мере отвечает требованиям к экспертному заключению, приведенным в статье 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Вместе с тем, попытки замены ответчиком признаков, указанных в формуле, на другие признаки, выборочное и некорректное использование формулировок из словарей и писем эксперта в суд, а также попытка сравнения корпуса с компьютерной 3d моделью, построенной предположительно на основе текста формулы полезной модели, защищённой патентом № 124513, свидетельствуют о том, что ответчик не может опровергнуть выводы экспертного заключения по существу.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд пришёл к убеждению об использовании ответчиком полезной модели, защищённой патентом № 124513 в выпускаемых им приборах приёмно-контрольных охранно-пожарных «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM».

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, установленными в данной статье, а также иными способами, предусмотренными законом.

При этом избираемый способ защиты в случае удовлетворения требований истца должен привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав.

Применение истцом способа защиты, обусловленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, отвечает критериям эффективности и целесообразности его применения.

Таким образом, в условиях доказанности материалами дела неправомερных действий ответчика по введению в гражданский оборот

приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, в которых использована полезная модель «Корпус для системы охранно-пожарной сигнализации» по патенту Российской Федерации № 124513, суд полагает наличествующими правовые основания для удовлетворения иска и возложении на ООО «ВЕРСЕТ» обязанности по прекращению таких действий.

По результатам рассмотрения спора государственная пошлина, уплаченная истцом при обращении за судебной защитой, подлежит отнесению на ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСЕТ» (ОГРН 1125476002410, ИНН 5403334693) прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу или иным образом ввод в гражданский оборот приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, в которых использована полезная модель «Корпус для системы охранно-пожарной сигнализации» по патенту Российской Федерации № 124513, принадлежащему ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (ОГРН 1025402480817, ИНН 5406172673).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕРСЕТ» (ОГРН 1125476002410, ИНН 5403334693) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (ОГРН 1025402480817, ИНН 5406172673) 4000 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

В суд кассационной инстанции решение подлежит обжалованию при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

С.Ф. Шевченко