



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12
адрес веб-сайта: <http://9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09АП-14962/2009

город Москва

08 сентября 2009 года

Дело № А40-34460/09-93-381

Резолютивная часть постановления объявлена 01 сентября 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 сентября 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Разумова И. В.,
судей Трубицына А.И., Валиева В.Р.,
при ведении протокола судебного заседания председательствующим,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Резонанс» на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2009 по делу № А40-34460/09-93-381, принятое судьей Осиповой М.В., по иску общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Резонанс» к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЭГО» о защите исключительного права на полезную модель,

при участии представителей:
истца – извещен, представитель не явился;
ответчика – Каминского Л.С. (по доверенности от 11.02.2008 № 9),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Резонанс» (далее – истец, НПП «Резонанс») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЭГО» (далее – ответчик, НПП «ЭГО») о защите исключительного права на полезную модель «регистратор параметров грузоподъемной машины (варианты)» (патент на полезную модель № 47866 с приоритетом от 11.05.2005), в котором просило суд обязать ответчика прекратить хранение и продажу приборов безопасности ОНК-160С, а также предлагать данные приборы к продаже.

В обоснование предъявленных требований истец сослался на то, что запатентованная полезная модель, исключительное имущественное право на которую принадлежит истцу, незаконно используется в приборах безопасности ОНК-160С, которые предлагает к продаже и продает НПП «ЭГО».

Решением суда первой инстанции от 08.07.2009 в удовлетворении иска отказано за недоказанностью истцом факта использования спорной запатентованной полезной модели.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в

которой просит состоявшийся судебный акт отменить, ссылаясь на ошибочность этого вывода суда.

Истец о месте и времени рассмотрения жалобы извещен, явку представителя не обеспечил.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика с доводами апелляционной жалобы не согласился. По его мнению, решение является законным и обоснованным, а потому отмене или изменению не подлежит.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителя ответчика, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы ввиду следующего.

Как установлено апелляционным судом, истцу принадлежит исключительное имущественное право на полезную модель «регистратор параметров грузоподъемной машины (варианты)», что подтверждено патентом на полезную модель № 47866 с приоритетом от 11.05.2005.

Ответчик предлагает к продаже и реализует ограничители нагрузки стрелового крана ОНК-160С, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела счет-фактура от 23.09.2008 № 00003276, выписанный ответчиком как продавцом упомянутого прибора, а также распечатка с сайта ответчика в сети Интернет.

Обращаясь в суд с настоящим иском, НПП «Резонанс» сослалось на то, что реализация ответчиком ограничителей нагрузки стрелового крана ОНК-160С производится с нарушением исключительного права истца как патентообладателя.

Апелляционная инстанция считает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что иск не подлежит удовлетворению за недоказанностью.

В силу пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы 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 статьи 1358 ГК РФ (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.01.2005 № 9 «Об утверждении формы патента на изобретение, патента на полезную модель» в утвержденной форме патента указывается формула полезной модели.

Приведенная в патенте, выданном истцу, формула полезной модели включает в себя 25 пунктов.

Согласно представленному самим истцом внесудебному заключению от 02.03.2009 без номера, выполненному патентным поверенным Крешнянской Е.А. и техническим специалистом Рысевым Д.А. из 25 пунктов формулы независимыми являются только четыре (пункты 1, 8, 15 и 20).

В этом заключении специалисты пришли к выводу о том, что в ограничителе нагрузки стрелового крана ОНК-160С использованы каждый признак независимых пунктов 1 и 8 формулы полезной модели истца, и не использованы все признаки

независимых пунктов 15 и 20.

В опровержение доводов истца ответчик представил суду другое внесудебное заключение – заключение от 27.04.2009 № НТЦ-205, подготовленное обществом с ограниченной ответственностью «Строймашавтоматизация», согласно которому в ограничителе нагрузки стрелового крана ОНК-160С не использованы все признаки ни по одному из независимых пунктов 1 и 8 формулы полезной модели «регистратор параметров грузоподъемной машины (варианты)» (патент на полезную модель № 47866 с приоритетом от 11.05.2005).

При разрешении настоящего спора о нарушении исключительного права патентообладателя подлежат установлению обстоятельства, связанные с использованием либо неиспользованием в ограничителях нагрузки стрелового крана ОНК-160С, предлагаемых к продаже ответчиком, каждого признака полезной модели «регистратор параметров грузоподъемной машины (варианты)», приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», при подготовке дела к судебному разбирательству судья по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, разрешает вопросы о назначении экспертизы.

При этом согласно статье 82 Кодекса арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

В данном случае, вопросы об использовании в ограничителе ОНК-160С каждого признака полезной модели «регистратор параметров грузоподъемной машины (варианты)», приведенного в независимых пунктах 1 и 8 содержащейся в патенте формулы, требовали специальных познаний в области техники для защиты грузоподъемных механизмов от перегрузок и опрокидывания.

В соответствии с требованиями статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции в предварительном судебном заседании (протокол от 05.05.2009) обсудил с представителем истца вопрос о назначении по делу судебной экспертизы. Истец сообщил суду, что не намерен заявлять ходатайство о назначении по делу экспертизы, считая достаточным представленное им внесудебное заключение. На основное судебное заседание представитель истца не явился.

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пунктах 5 и 6 своего постановления от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», обязательного для применения, если экспертиза в силу АПК РФ могла быть назначена с согласия участвующих в деле лиц, однако такое согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания - риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).

В данном деле проведение экспертизы по инициативе суда не предусмотрено процессуальным законом.

Истец предложение суда первой инстанции о назначении по делу судебной экспертизы отклонил.

При этом бремя доказывания того факта, что в ограничителе нагрузки стрелового крана ОНК-160С использованы каждый признак независимых пунктов 1 и 8 формулы полезной модели истца, лежит на истце как на лице, обратившемся с требованиями об

обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права на полезную модель.

Суд, не обладая специальными познаниями в области техники для защиты грузоподъемных механизмов от перегрузок и опрокидывания, учтя, что представленные истцом и ответчиком мнения технических специалистов Рысева Д.В. и Иржака Ю.В., изложенные в заключениях, разошлись, при отсутствии других (кроме мнения Рысева Д.В.) доказательств, свидетельствующих об использовании в ограничителе ОНК-160С каждого признака полезной модели «регистратор параметров грузоподъемной машины (варианты)», приведенного в независимых пунктах 1 и 8 содержащейся в патенте формулы, пришел к верному выводу о недоказанности иска.

Обжалуемое решение является законным и обоснованным.

Оснований для его отмены или изменения не установлено.

В суде апелляционной инстанции ходатайство о проведении экспертизы истцом также не было заявлено, представитель истца в судебное заседание апелляционной инстанции не прибыл.

Ходатайство истца от 02.07.2008 № 1999, поименованное им как ходатайство об изменении иска, поступило в Арбитражный суд города Москвы лишь 08.07.2008, то есть после объявления резолютивной части решения (после 06.07.2009), а потому суд обоснованно рассмотрел иск по первоначально заявленным истцом требованиям.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2009 по делу № А40-34460/09-93-381 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья
судьи

И.В. Разумов
А.И. Трубицын
В.Р. Валиев