



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

23 июня 2021 года

Дело № А50-32881/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей – Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ул. Ветлужская, д. 66, оф. 4, г. Пермь, г.о. Пермский, Пермский край, 614067, ОГРН 1095908002035) на решение Арбитражного суда Пермского края от 03.12.2020 по делу № А50-32881/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» к обществу с ограниченной ответственностью «Промрубуж» (ул. Буксирная, д. 4, оф. 6, г. Пермь, Пермский край, 614023, ОГРН 1145958029524) о признании товара контрафактным, обязанности прекратить нарушение прав, взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Паркиград» (ул. Ясная,



д. 14, кв. 96, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620102, ОГРН 1116658012790); общество с ограниченной ответственностью «Альфа Ограждения» (ул. Татищева, д. 92, оф. 2, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620028 ОГРН 1106658015683); общество с ограниченной ответственностью «Техкомснаб» (ул. Тургенева, д. 33А, оф. 202, г. Пермь, Пермский край, 614107, ОГРН 1165958115883); акционерное общество «Березниковский содовый завод» (ул. Новосодовая, д. 19, г. Березники, Пермский край, 618400, ОГРН 1025901701143); публичное акционерное общество «Метафракс» (г. Губаха, Пермский край, 618250, ОГРН 1025901777571); общество с ограниченной ответственностью «ТИУ.РУ» (ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, оф. 101, Москва, 129090, ОГРН 1117746515556); индивидуальный предприниматель Чистяков Андрей Сергеевич (г. Пермь, Пермский край, ОГРНИП 317595800098872); Чистякова Александра Дмитриевна (г. Пермь, Пермский край); акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь» (территория Аэропорт Большое Савино, д. 12, пос. Сокол, Пермский р-н, Пермский край, 614515, ОГРН 1135948000430).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества «ПермЭнергоМаш» - Желткевич М.В. (по доверенности от 29.03.2021, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел»);

от общества с ограниченной ответственностью «Промрubeж» - Щеголихина О.В., посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел»).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (далее – общество «ПермЭнергоМаш», истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Промрubeж» (далее – общество «Промрubeж», ответчик):

– о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, изготавливаемых, применяемых, предлагаемых к продаже, продаваемых или иным образом вводимых в гражданский оборот обществом «Промрубжж», контрафактными;

– об обязанности ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации;

– о взыскании компенсации в размере 4 900 000 рублей.

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иски в части дополнения требований о признании противотаранных устройств, противотаранных

дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые и предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот обществом «Промрубейж», контрафактными; об обязанности ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Паркиград», общество с ограниченной ответственностью «Альфа Ограждения», общество с ограниченной ответственностью «Техкомснаб», акционерное общество «Березниковский содовый завод», публичное акционерное общество «Метафракс», общество с ограниченной ответственностью «ТИУ.РУ», индивидуальный предприниматель Чистяков Андрей Сергеевич, Чистякова Александра Дмитриевна, акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь» (далее – третьи лица).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019, иск удовлетворен частично.

Противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот обществом «Промрубейж», признаны контрафактными.

На общество «Промрубейж» возложена обязанность прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869. Кроме того с общества «Промрубейж» в пользу общества «ПермЭнергоМаш» взыскана компенсация в размере 4 900 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 решение Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019 по делу № А50-32881/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного

апелляционного суда от 31.05.2019 по тому же делу оставлены без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Промрубейж» – без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2020 решение Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу № А50-32881/2018 отменены в части удовлетворения исковых требований; дело № А50-32881/2018 в отмененной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 03.12.2020 в удовлетворении исковых требований отказано. Суд взыскал с общества «ПермЭнергоМаш» в пользу Чистяковой Александры Дмитриевны 80 000 рублей судебных расходов по оплате экспертизы, обществу «ПермЭнергоМаш» из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 7 000 рублей, уплаченная по платежному поручению от 28.08.2020 № 767. Дополнительным решением от 17.12.2020 в удовлетворении заявления о взыскании с общества «Промрубейж» судебных расходов отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 решение Арбитражного суда Пермского края от 03.12.2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба «ПермЭнергоМаш» – без удовлетворения.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, общество «ПермЭнергоМаш» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края в ином судебном составе.

В обоснование кассационной жалобы общество «ПермЭнергоМаш» указывает, что назначение и проведение судебной патентно-технической

экспертизы в настоящем деле с целью определения правовой природы элемента зубец явилось нарушением процессуальных норм и подменой судом полномочий административного органа, в связи с чем имеются основания для отмены обжалуемых судебных актов.

Истец был в целом против назначения указанной экспертизы, подавал возражения о её назначении, содержащие заявление об отводе патентному поверенному.

По мнению истца, при рассмотрении данного дела заключение эксперта – патентного поверенного Рочева С.С. являлось недопустимым доказательством.

Суды первой и апелляционной инстанций, как полагает общество «ПермЭнергоМаш», неправоммерно не рассмотрели решение Роспатента от 11.07.2020 как доказательство по делу, что также является нарушением норм процессуального права.

В заключении судебной патентно-технической экспертизы патентный поверенный Рочев С.С., по мнению общества «ПермЭнергоМаш», осуществил декомпозицию независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 183820, указав признаки независимого пункта формулы без определения их существенности.

Таким образом, по мнению подателя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанций принято в качестве доказательства заключение эксперта, основанное на ошибочном выделении признака зубец как существенного вопреки нормам законодательства и ненормативному правовому акту Роспатента.

Истец указывает, что суд вынес решение по делу, основываясь на недопустимом и недостоверном доказательстве, не приняв надлежащее и основополагающее доказательство, нарушив тем самым нормы процессуального права, что является основанием для отмены судебных актов.

Истец полагает, что перечень оснований, указанных в пункте 6 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит расширенному толкованию. Договорные отношения относятся к понятию «иная зависимость», поскольку по поручению истца выполнялись работы и оказывались услуги.

Также истец указывает, что суд первой инстанции при первоначальном рассмотрении дела использовал в качестве одного из основных доказательств заключение патентно-технической экспертизы на предмет использования в техническом решении по патенту Российской Федерации № 178797 признаков, характеризующих сущность «Дорожного блокиратора» разработки Валиуллина А.М., выполненной патентным поверенным Рочевым С.С. (страница 4 абзац 7 решения Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019).

По мнению общества «ПермЭнергоМаш», эксперт Рочев С.С. согласно пункту 7 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации давал оценку по существу рассматриваемого дела.

Таким образом, данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении судом первой и апелляционной инстанций норм процессуального права при назначении кандидатуры эксперта для проведения судебной экспертизы и использования данного им заключения в качестве доказательства по делу.

Относительно выводов судов о том, что истец не заявлял ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы, отмечает, что в материалах дела имеются экспертное заключение по вопросам использования товаров «дорожный блокиратор» – «противотаранное устройство», выпускаемых и предлагаемых обществом «Промрубж» по протоколам 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, в полезных моделях по патенту № 119754 и патенту № 119869, выполненному патентным поверенным Российской Федерации Ведерниковой Н.В. 03.08.2017, и заключение патентно-технической

экспертизы на предмет использования в техническом решении по патенту Российской Федерации № 178797 признаков, характеризующих сущность «Дорожного блокиратора» разработки Валиуллина А.М., выполненное патентным поверенным Рочевым С.С. (абзацы 4, 7 страницы 4 решения суда от 01.03.2019).

В совокупности с решением Роспатента от 11.07.2020 указанные документы дают ответы на вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели по патенту № 119869 изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом № 183820, а также содержится ли в продуктах общества «Промрубж» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы.

Отзывы на кассационную жалобу лицами, участвующими в деле, не представлены.

В судебном заседании, состоявшемся 23.06.2021, представитель общества «ПермЭнергоМаш» доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель общества «Промрубж» возражал против доводов кассационной жалобы, полагал, что оснований для отмены судебных актов не имеется.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами при новом рассмотрении дела, общество «ПермЭнергоМаш» являлось обладателем исключительного права на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» по патенту № 119869 (дата приоритета 24.04.2012).

Решением Роспатента от 30.10.2017 патент Российской Федерации на полезную модель № 119869 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

Роспатентом 04.10.2018 зарегистрирован патент «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» № 183820, выданный взамен патента № 119869 (дата приоритета 24.04.2012).

Решением Роспатента от 30.10.2017 патент Российской Федерации на полезную модель № 119754 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

Между тем, на момент рассмотрения настоящего спора патент взамен патента на полезную модель № 119754 не выдан.

Как стало известно обществу «ПермЭнергоМаш» на сайтах <http://www.promrubezh.ru/> и <http://or159.tiu.ru/> обществом «Промрубейж» предлагались к продаже товары, содержащие все признаки технических решений, автором которых является Валиуллин А.М. и исключительные права на которые переданы им обществу «ПермЭнергоМаш», а именно противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод.

В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела представлены протоколы осмотра нотариусом доказательств серии 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, 59АА 2620825

от 19.09.2017, которыми зафиксирован факт предложения обществом «Промрубж» к продаже и распространению изготавливаемых им изделий.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что вместо признанного частично недействительным патента истца № 119869 Роспатентом 04.10.2018 (до обращения обществом «ПермЭнергоМаш» в суд с настоящим иском) выдан новый патент. Истец исковые требования в части нового патента не уточняет, в основании иска заявлен только патент № 183820.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что в товарах, производимых обществом «Промрубж», в том числе описание которых содержится в вышеуказанных протоколах осмотра доказательств, технические решения, охраняемые патентом № 183820, не используются, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы, не используется.

При новом рассмотрении дела определением суда первой инстанции от 27.08.2020 назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному Рочеву С.С.

Перед экспертом поставлен следующий вопрос: использовался ли каждый признак (использовались ли все признаки) независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 183820 «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» с датой приоритета 24.04.2012 в изделиях, описание которых содержится в нотариальных протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622295 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017.

Согласно заключению эксперта от 16.09.2020 независимый пункт формулы по патенту на полезную модель по свидетельству Российской Федерации № 183820 содержит 8 признаков.

В результате сопоставительного анализа этих признаков формулы с признаками изделий, описание которых содержится в нотариальных протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622295

от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017, установлено, что не все признаки (т.е. не каждый признак) формулы 183820 используется в указанных изделиях, а именно: признаки 1 – 7 используются в изделиях, описание которых содержится в указанных протоколах осмотра; признак 8 (наличие зубца) не используется в изделиях, описание которых содержится в указанных протоколах осмотра.

Из установленного таким образом факта неиспользования признака 8 (признака наличия зубца) и в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что в изделиях, описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622295 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017, полезная модель по патенту № 183820 не используется (т.11, л.д. 2-31).

Эксперт Рочев С.С. по ходатайству ответчика дал пояснения по заключению в судебном заседании 23.11.2020, пояснения эксперта в письменном виде приобщены к материалам дела.

Таким образом, в заключении эксперта от 16.09.2020, как и в имеющихся в деле внесудебных экспертизах – патентной экспертизе по определению факта использования или неиспользования патента Российской Федерации на полезную модель № 183820 «Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность» в изделии «Дорожный блокиратор Н.Э. (накладной, электромеханический)», выполненной патентным поверенным Российской Федерации Филоновой Г.Х., и заключении эксперта Наумова В.Е. по проведенной в рамках уголовного дела № 11902570012000037 патентно-технической экспертизе от 10.01.2020, сделан вывод о том, что в изделиях, описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств, полезная модель по патенту № 183820 не используется.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции исходил из того, что правовые основания для отвода эксперта Рочева С.С. отсутствовали, перечисленные истцом возражения основаниями для отвода эксперта не

являлись, основания признать заключение эксперта недопустимым доказательством ввиду несогласия истца с кандидатурой эксперта отсутствовали.

Суд первой инстанции также отметил, что, считая заключение эксперта ошибочным, истец не заявлял ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы согласно статье 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Несогласие с заключением эксперта вызвано не ошибочностью заключения эксперта, а противоречием между данным заключением и позицией истца.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что исковые требования о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, контрафактными, обязанности общества «Промрубейж» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей данных устройств и взыскании компенсации являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

Апелляционная инстанция с выводами суда первой инстанции согласилась, оставив судебное решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

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 Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца 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; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Как следует из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для правильного разрешения спора о нарушении исключительных прав патентообладателя на полезную модель в предмет доказывания входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака указанных объектов интеллектуальной собственности.

Судебная коллегия приходит к выводу, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле

доказательств, выводы судов о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Так, в ходе нового рассмотрения дела суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что для разрешения вопроса о том, использовался ли каждый признак (использовались ли все признаки) независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 183820 «Противотаранный дорожный блокиратор «Искусственная дорожная неровность» (дата приоритета – 24.04.2012) в изделиях, описание которых содержится в нотариальных протоколах осмотра доказательств, требуются специальные познания. Определением суда первой инстанции от 27.08.2020 по делу назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному Рочеву С.С.

Из заключения эксперта от 16.09.2020 следует, в изделиях, описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств, полезная модель по патенту № 183820 не используется.

При этом, как отметил суд первой инстанции, вопреки доводам истца, заявление об отводе эксперта Рочева С.С. согласно статье 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации им заявлено не было.

При рассмотрении вопроса о назначении экспертизы, как указал суд первой инстанции, истец возражал против кандидатуры эксперта Рочева С.С., ссылаясь на Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных», указывал на то, что данный эксперт ранее высказывал мнение по патенту № 183820 в экспертном заключении при рассмотрении дела № А50-12360/2013; обращал внимание, что Рочев С.С. ранее находился в договорных отношениях с истцом.

Судебная коллегия отмечает, что правовые основания для отвода эксперта Рочева С.С. согласно статьям 21, 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции установлены не были.

Суд первой инстанции исходил из того, что перечисленные истцом возражения основаниями для отвода эксперта не являются. Доказательства, подтверждающие то, что эксперт Рочев С.С. прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, материалы дела не содержат. Существовавшие ранее договорные отношения между истцом и экспертом не означают наличия служебной или иной зависимости.

Кроме того, как верно отметил суд первой инстанции, кандидатуру иного эксперта истец не предлагал.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что Рочев С.С. в соответствии с требованиями процессуального законодательства предупрежден судом первой инстанции об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что основания признать заключение эксперта недопустимым доказательством отсутствовали.

Относительно доводов истца по существу заключения о его ошибочности ввиду искусственного разделения единого признака на два самостоятельных, несогласии с выделением признака № 8 (наличие зубца), который в действительности является частью силовой рамы, суд первой инстанции обосновано отметил, что, считая заключение эксперта ошибочным, ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы в соответствии со статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не заявил.

Согласно статье 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.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимной связи, учитывая, что заключение судебной экспертизы в лице патентного поверенного Рочева С.С. соответствует имеющимся в деле внесудебным экспертизам – патентной экспертизе по определению факта использования или неиспользования патента Российской Федерации на полезную модель № 183820 «Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность» в изделии «Дорожный блокиратор Н.Э. (накладной, электромеханический)», выполненной патентным поверенным Российской Федерации Филоновой Г.Х. (т.10, л.д.56-85), и заключению эксперта Наумова В.Е. по проведенной в рамках уголовного дела № 11902570012000037 патентно-технической экспертизе от 10.01.2020 (т. 10 л.д.152-164), принимая во внимание то, что во всех трех исследованиях эксперты пришли к выводам, что в изделиях, производимых обществом «Промрубсб», полезная модель истца по патенту № 183820 не используется, признали требования истца не подлежащими удовлетворению.

Доводы кассационной жалобы о том, что судом ранее были надлежащим образом определены все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 119869 (в последующем № 183820), в связи с чем суд неправомерно назначил патентно-техническую экспертизу, признаются несостоятельными.

Вышеуказанная экспертиза назначена по ходатайству ответчика в

соответствии с требованиями статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что истцом в обоснование иска заявлено нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации № 183820, установление ранее судом существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по иному патенту Российской Федерации № 119869, не свидетельствует о неправомерном назначении судом экспертизы.

Доводы кассационной жалобы о нарушении судами первой и апелляционной инстанций требований процессуального законодательства при проведении экспертизы по делу признаются несостоятельными.

Несостоятельными признаются и доводы кассационной жалобы о том, что суд, оставляя без удовлетворения заявленные требования, ошибочно исходил из заключения эксперта от 16.09.2020, которое противоречит выводам решения Роспатента от 11.07.2020, являющегося основополагающим доказательством по делу, о том, что зубец является частью силовой рамы, поскольку, как уже было отмечено, истец не воспользовался предоставленным статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правом и не заявил ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы.

Имеющиеся в материалах дела экспертное заключение по вопросам использования товаров «дорожный блокиратор» – «противотаранное устройство», выпускаемых и предлагаемых обществом «Промруберж» по протоколам осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622295 от 31.05.2017, в полезных моделях по патенту № 119754 и патенту № 119869, выполненное патентным поверенным Российской Федерации Ведерниковой Н.В. 03.08.2017, и заключение патентно-технической экспертизы на предмет использования в техническом решении по патенту № 178797 признаков, характеризующих сущность «Дорожного блокиратора» разработки Валиулина А.М., выполненной патентным

поверенным Рочевым С.С., на которые как на не оспоренные и действительные имеется ссылка в кассационной жалобе, не содержат выводов по полезной модели по патенту № 183820, на котором основаны заявленные по делу требования.

В удовлетворении искового заявления о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, контрафактными, обязанности общества с ограниченной ответственностью «Промрубж» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей данных устройств и взыскании компенсации обоснованно отказано.

По существу доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к его несогласию с осуществленной судами оценкой представленных доказательств, основаны на неверном толковании норм права и не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судами норм материального и процессуального права, а по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов первой и апелляционной инстанций не свидетельствует о судебной ошибке, и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 03.12.2020 по делу № А50-32881/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев