



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,
тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, <http://www.penza.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

город Пенза

«15» июля 2020 года

Дело № А49-8715/2019

Резолютивная часть решения объявлена 8 июля 2020 г.

Решение изготовлено в полном объеме 15 июля 2020 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Каденковой Е.Г. при ведении протокола до перерыва помощником судьи Колдомасовой К.В., после перерыва – секретарем судебного заседания Романовой Ю.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Эссен Продакшн АГ» (проезд Новый, д. 3, офис 95, г. Тольятти, 445037; ОГРН 1021606952553, ИНН 1654040701) к 1. обществу с ограниченной ответственностью «Невский кондитер Мокшан» (ул. Садовая, д. 32, р.п. Мокшан, Мокшанский р-н, Пензенская обл., 442370; ОГРН 1025800897044, ИНН 5823007459), 2. обществу с ограниченной ответственностью «Невский кондитер» (ул. Каляева, д. 7, пом.19, г. Пенза, 440000; ОГРН 1197847082102, ИНН 5834123619), 3. открытому акционерному обществу «Виктория» (ул. Садовая, д. 32, р.п. Мокшан, Мокшанский р-н, Пензенская обл., 442370; ОГРН 1025800896736, ИНН 5823004151), - о запрете изготовления, хранения, предложения к продаже изделий и об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя оборудования,

при участии в судебном заседании:

от истца: Галева Р.Р. – представителя по доверенности от 03.06.2019 № 77/2019,

от ответчика -1 (до перерыва): Бедаревой Е.П. – представителя по доверенности от 30.06.2020,

от ответчика-2: Шмидова А.Б. – представителя по доверенности от 08.04.2019,

установил:

акционерное общество «Эссен Продакшн АГ» (далее также – истец) обратилось в арбитражный суд с иском:

о запрете ООО «Невский кондитер Мокшан» (далее также – ответчик-1) и ООО «Невский кондитер» (далее также – ответчик-2) изготавливать и хранить изделия, содержащие совокупность признаков, производящие на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту №92029;

о запрете ООО «Невский кондитер» и ООО «Невский кондитер Мокшан» предложения к продаже, продаже кондитерских изделий, содержащих совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029;

об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО «Невский кондитер Мокшан» и ОАО «Виктория» (далее также – ответчик-3) оборудования (пресс формы) главным образом используемого или предназначенного для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029.

Исковые требования заявлены на основании ст.ст.1229, 1352, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ).

Определением от 25.07.2019 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Пензенской области в составе судьи Каденковой Е.Г.

Определением от 25.07.2019 удовлетворено заявление акционерного общества «Эссен Продакшн АГ» о принятии мер по обеспечению иска, наложен арест на оборудование (пресс формы), используемое ООО «Невский кондитер Мокшан», принадлежащее ОАО «Виктория» и главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029, находящееся по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Садовая, д.32, и оборудование передано на хранение АО «Эссен Продакшн АГ».

Определением от 23.12.2019 по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «Центр патентных судебных экспертиз» (123100, г.Москва, Шмитовский проезд, д.2, стр. 2 (2А)) в лице эксперта Ермаковой Елены Анатольевны. Производство по делу № А49-8715/2019 приостановлено до завершения экспертизы.

Определением от 27.02.2020 производство по делу возобновлено в связи с поступлением в материалы дела экспертного заключения.

Ответчик-1 в отзыве на исковое заявление, дополнениях к нему, пояснениях и возражениях по делу (т. 3 л.д. 20-22) возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что ответчик-1 изготавливает спорную продукцию - вафельные конфеты, с использованием наименований «25 кадр», «Фенька», «Локки», которые являются зарегистрированными товарными знаками №№642723, 681296, 703400 ООО «Невский кондитер», в соответствии с договором №1/2013-ДС на изготовление продукции из давальческого сырья. Изготовленная продукция ответчиком в гражданский оборот не вводится. Собственником спорного оборудования (пресс формы), с помощью которого изготавливаются вафельные изделия, является ОАО «Виктория», что подтверждается контрактом №26 купли-продажи оборудования от 01.10.2018 г. ответчик-1 арендовал спорное оборудование у ОАО «Виктория», что подтверждается договором аренды нежилого помещения и оборудования №1 от 31.12.2017 и приема-передачи основных средств от 31.01.2019 г. Кроме того, ответчик-1 считает, что при изготовлении вафельных конфет ни коим образом не нарушаются права Истца, как патентообладателя на промышленный образец по патенту №92029, поскольку существенными признаками изготавливаемой в настоящее время ответчиком-1 продукции являются: - выполнение в виде горизонтального блока, состоящего из трех выпуклых сужающихся кверху объемов на пористом прямоугольном основании; - пластическая проработка каждого объема на основе четырехугольной пирамиды с округло срезанной широкой вершиной и скругленными ребрами, с хаотично распределенными на верхней поверхности объемов темными полосками неравномерной толщины; - выполнение нижней поверхности (с ромбовидными элементами) и заливкой поверхности темным составом; - наличием пористой фактуры изделия. Совокупность существенных признаков изготавливаемой ответчиком-1 продукции является сходной до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида промышленного образца №59439 «Вафельное кондитерское изделие». Поскольку патент №59439 прекратил свое действие и 17.08.2014 перешел в общественное достояние, то в соответствии с пунктом 2 ст.1364 ГК РФ, это означает, что промышленный образец №59439 под действие которого попадает изготавливаемая ответчиком продукция, может свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. Представленное истцом заключение №193-2019 от 05.07.2019, подготовленное по результатам социологического опроса Лабораторией социологической экспертизы Федерального Научно-Исследовательского Социологического центра Российской

Академии Наук, считает недопустимым доказательством. В иске просит отказать полностью.

Ответчик-2 в отзыве, дополнении к нему (т.3 л.д.32-34, т.4 л.д.4-6, т.6 л.д.25-27) против удовлетворения иска возражал по доводам, аналогичным доводам ответчика-1. Со ссылкой на заключение патентного поверенного от 14.08.2019 считает представленное истцом заключение №193-2019 от 05.07.2019 недопустимым доказательством, а также указывает, что представленный образец продукции «Конфеты с кремовой начинкой с глазированным доньшком «25 кадр» не производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец №92029. В иске просит отказать полностью.

Ответчиком-3 представлен отзыв аналогичный отзыву ответчика-1 (т.1 л.д.26-28)

В судебном заседании 03.07.2020 истец поддержал исковые требования в полном объеме, против удовлетворения ходатайства о назначении повторной или дополнительной экспертизы возражал.

Представитель ответчика-2 против удовлетворения иска возражал по ранее изложенным доводам, просил назначить по делу повторную экспертизу.

Представитель ответчика-1 против удовлетворения иска также возражал, поддержал ходатайство ответчика-2 о назначении по делу повторной экспертизы.

Ответчик-3 в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения настоящего судебного заседания извещен надлежащим образом.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд на основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ) объявил в судебном заседании 03.07.2020 перерыв до 08.07.2020 до 12 ч. 00 мин. О времени и месте проведения судебного заседания представители сторон извещены под роспись. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.penza.arbitr.ru>).

В судебном заседании после перерыва истец ходатайствовал об уточнении идентифицирующих признаков спорного имущества – пресс-форм, подлежащего изъятию из оборота и уничтожению.

Протокольным определением от 08.07.2020 на основании ст.49 АПК РФ суд удовлетворил ходатайство истца и определил считать иск заявленным в этой части в следующей редакции: обязать общество с ограниченной ответственностью «Невский кондитер Мокшан» и открытое акционерное общество «Виктория» изъять из оборота и уничтожить за свой счет оборудование (пресс формы – вафельницы КНГ 29 в количестве 40 пар), главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029.

Измененные исковые требования представитель истца поддержал в полном объеме, против доводов ответчиков возражал по мотивам, указанным в письменных позициях на отзывы (т.3 л.д.127-135, т.6 л.д.21-22).

Ответчик-2 против удовлетворения иска возражал по основаниям, приведенным в отзыве на исковое заявление, дополнениях к ним.

В судебное заседание после перерыва ответчик-1 и ответчик-3 не явились, извещены о начавшемся судебном процессе, а также о времени и месте проведения настоящего судебного заседания надлежащим образом в соответствии со статьями 121-123 АПК РФ.

В силу части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Учитывая изложенное и принимая во внимание надлежащее извещение ответчиков о начавшемся судебном процессе, времени и месте настоящего судебного заседания, отсутствие оснований для отложения судебного разбирательства на более поздний срок, в соответствии со ст. 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть спор в отсутствие ответчика-1 и ответчика-3 по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, АО «Эссен продакшн АГ» является обладателем действующего патента №92029 на промышленный образец «Кондитерское изделие (5 вариантов)» с приоритетом 07.10.2013 и сроком действия до 07.10.2028. Промышленный образец зарегистрирован 17.02.2015 (т.1 л.д.34-37).

АО «Эссен продакшн АГ» принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак по свидетельству №517190 зарегистрированный 07.07.2014 с приоритетом 25.04.2013 со сроком действия до 25.04.2023 в отношении товаров классов МКТУ: 30 – кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса (т.1 л.д.39-40).

Товарный знак включает изобразительный элемент в виде эллипса, в который вписан эллипс меньшего размера, в котором изображены цифры 35.

АО «Эссен продакшн АГ» принадлежит исключительное право на объемный товарный знак по свидетельству №626220 зарегистрированный 11.08.2017 с приоритетом 16.08.2016 со сроком действия до 16.08.2026 в отношении товаров классов МКТУ: 29 – варенья, джемы, 30 – кондитерские изделия, конфеты, мучные кондитерские изделия, 35 – продвижение товаров для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа кондитерских изделий, конфет, мучных кондитерских изделий, варенья, джемов (т.1 л.д.38).

Товарный знак является объемным, выполнен в цвете и технологии компьютерной графики и представляет собой обозначение в виде изображения улыбающегося фантазийного персонажа в виде кондитерского изделия.

АО «Эссен продакшн АГ» кондитерская продукция с использованием промышленного образца по патенту №92099 изготавливается и предлагается к продаже в совокупности с использованием товарных знаков №626220 и №517190, визуализирующих персонаж «35».

В свою очередь ответчик-1 и ответчик-2 изготавливают и реализуют сходную кондитерскую продукцию в упаковке с использованием наименований «25 кадр», «Фенька», «Локки», которые являются зарегистрированными товарными знаками №№642723, 681296, 703400 ООО «Невский кондитер», в соответствии с договором №1/2013-ДС от 20.12.2012 на изготовление продукции из давальческого сырья, заключенного между ООО «Невский кондитер Мокшан» и ООО «Невский кондитер» (т.3 л.д.61-66).

ООО «Невский кондитер» (ОГРН 1197847082102, ИНН 5834123619) создано 05.04.2019 путем реорганизации в форме слияния ООО «Невский кондитер СПб» и ООО «Зенит» (т.1 л.д.77-78). В силу ст.58 ГК РФ при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

ООО «Невский кондитер» (ОГРН 1025800897044, ИНН 5823007459) произвело смену наименования на ООО «Невский кондитер Мокшан», о чем в Едином государственном реестре юридических лиц 27.02.2019 внесена соответствующая запись (т.1 л.д.79).

Факт ввода ответчиком-1 в гражданский оборот спорной кондитерской продукции в упаковке с использованием знаков «25 кадр», «Фенька» подтверждается непосредственно упаковкой кондитерских изделий, на которых указан юридический адрес изготовителя: ООО «Невский кондитер Мокшан», Пензенская область, р.п. Мокшан, ул.Садовая, 32.

Факт ввода ответчиком-2 в гражданский оборот спорной кондитерской продукции в упаковке с использованием знаков «25 кадр», «Фенька» и «Локки» подтверждается протоколом осмотра доказательств от 19.07.2019 интернет-сайта ООО «Невский кондитер» нотариусом Елабужского нотариального округа Республики Татарстан Мингазовой Р.Р. (т.1 л.д.54-72). Кроме того, на упаковке кондитерской продукции с использованием знака «Локки» в качестве изготовителя указан ООО «Невский кондитер».

Факт реализации спорной кондитерской продукции на территории Российской Федерации подтверждается товарными и кассовыми чеками (т.1 л.д.41-44). Доказательств того, что реализовывалась продукция иного производителя с использованием товарного знака ответчика-2, ответчики в нарушение ст.65 АПК РФ суду не представили.

Спорная продукция производится на автоматической газовой линии по производству вафель КНГ с использованием оборудования (пресс-формы) – вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель КНГ 29, собственником которых является ответчик-3.

Так, на основании контракта №26 купли-продажи оборудования от 01.10.2018 Компания UNIWAY LOGISTICS LIMITED передала в собственность ОАО «Виктория» оборудование для производства кондитерских изделий – вафельницы автоматической газовой линии для производства вафель КНГ 29. Как следует из Приложения №1 к контракту №26 купли-продажи оборудования от 01.10.2018, вафельницы имеют следующие характеристики: размер вафельниц 470x325, размер рисунка вафельного листа – пирамидальный корпус ячейки, количество ячеек – 17 по ширине - 12 по длине – 204, нарезка батончика 87,8x26,8 мм (3 ячейки) 21 гр. – 68 батончиков, форма согласно рис. №1, материал вафельниц – литейный чугун со сфероидальным (глобулярным) графитом, 40 пар вафельниц (т.3 л.д. 67-69).

По договору аренды нежилого помещения и оборудования №1 от 31.12.2017 ОАО «Виктория» передало в арендное пользование ООО «Невский кондитер Мокшан», помимо прочего, оборудование для производства вафельных конфет. По актам приема – передачи основных средств от 01.02.2018 и от 31.01.2019 ответчику-1 ответчиком-3 переданы автоматическая газовая линия по производству вафель КНГ, а также вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель КНГ 29 в количестве 40 пар (т.3 л.д.70-77).

Доказательств возврата арендатором арендодателю спорного имущества - вафельниц к автоматической газовой линии для производства вафель КНГ 29 в количестве 40 пар ответчиками в материалы дела не представлено, в связи с чем суд

приходит к выводу о том, что на момент рассмотрения спора фактическим владельцем вафельниц является ООО «Невский кондитер Мокшан».

Поскольку ответчиками без согласия АО «Эссен продакшн АГ» при изготовлении с использованием оборудования (пресс-формы) – вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель КНГ 29, хранении, предложении к продаже и продаже кондитерских изделий в упаковке с нанесением товарных знаков «25 кадр», «Фенька» и «Локки», был использован принадлежащий истцу промышленный образец «Кондитерское изделие (5 вариантов)» по патенту №92029, истец в рамках защиты своих исключительных прав на промышленный образец по патенту №92029 обратился с настоящим иском в суд.

В обоснование заявленных требований истцом было представлено заключение №193-2019 от 05.07.2019, подготовленное ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук по результатам социологического опроса, проведенного с 24 июня 2019 г. по 3 июля 2019 г. среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – информированных потребителей кондитерских изделий (01-01 класс МКПО) и потребителей кондитерских изделий (т.2 л.д.1-239). Согласно данному заключению, полученные данные позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день кондитерское изделие производителя ООО «Невский кондитер» по совокупности признаков внешнего вида производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и промышленный образец №92029 «Кондитерское изделие (5 вариантов) 5 вариант» производителя АО «Эссен продакшн АГ» (т.2 л.д.4).

Возражая против заявленных требований и оспаривая представленное истцом заключение №193-2019 от 05.07.2019, ООО «Невский кондитер» представил в материалы дела заключение патентного поверенного Мордвиновой В.В. от 14.08.2019, согласно которому представленный образец продукции «Конфеты с кремовой начинкой с глазированным доньшком «25 кадр» не производят на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец №92029 (ответ на вопрос №3 - т.3 л.д.37-48).

В связи с представлением сторонами в материалы дела доказательств, содержащих различные выводы по обстоятельствам, подлежащим установлению в рамках настоящего спора, определением Арбитражного суда Пензенской области от 23.12.2019 года по настоящему делу была назначена судебная экспертиза, производство которой поручено ООО «Центр патентных судебных экспертиз» в лице эксперта Ермаковой Е.А.

Перед экспертом был поставлен вопрос: содержат ли изделия, в том числе форма конфет, «25 кадр», «Фенька», «Локки» все существенные признаки промышленного

образца по патенту №92029 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту №92029 (5 вариантов) 5 вариант?

В распоряжение эксперта с учетом определения суда от 27.01.2020 были представлены образцы продукции (кондитерские изделия) истца (АО «Эссен продакшн АГ») в упаковке с товарным знаком «35» и образцы продукции (кондитерские изделия) в упаковке с товарным знаком «25 кадр», «Фенька», «Локки».

Согласно заключению эксперта Ермаковой Е.А. форма кондитерских изделий «25 кадр», «Локки», «Фенька» содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту №92029 (5 вариантов) 5 вариант (т.5 л.д.42-162).

Оспаривая заключение судебной экспертизы, ответчик-2 заявил ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы и в обоснование своих доводов о допущенных экспертом Ермаковой Е.А. нарушениях действующего законодательства представил в материалы дела акт экспертного исследования №17/2020/Р от 01.06.2020, составленный экспертами ООО «Юридический Консультационный Центр» (т.6 л.д.57-132).

Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В силу ч. 3 ст. 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Между тем, акт экспертного исследования №17/2020/Р от 01.06.2020 не может быть принят судом как надлежащее средство доказывания недостоверности заключения судебной экспертизы, поскольку подобный акт не предусмотрен процессуальным законодательством как форма доказывания и содержит субъективную оценку действий специалиста, в то время как доказательства по делу подлежат судебной оценке. Лица, составившие акт, не предупреждались об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, исследование произведено вне рамок судебного разбирательства. Таким образом, акт экспертного исследования №17/2020/Р от 01.06.2020 не соответствует требованиям, установленным ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее также – Закон №73-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 87 АПК РФ 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.

Вопрос о необходимости проведения повторной экспертизы согласно статьям 82 и 87 АПК РФ относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу.

Удовлетворение ходатайства о проведении повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Исследовав экспертное заключение Ермаковой Е.А., а также представленные ею письменные пояснения (т.6 л.д.175-180) арбитражный суд считает, что заключение соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ и действующему законодательству о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации; при назначении и проведении экспертизы нарушений законодательства, влекущих невозможность использования заключения эксперта в качестве доказательства, не допущено; эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения; в заключении отсутствуют какие-либо неясности, выводы эксперта являются однозначными и не содержат противоречий, подтверждаются другими доказательствами по делу.

Вопреки доводам ответчика-2 эксперт предупрежден об уголовной ответственности, что подтверждается материалами дела (т. 5, л.д. 42), а также определением суда о назначении судебной экспертизы от 23.12.2019 (т. 5, л.д. 3-7). При этом требований об указании даты предупреждения эксперта об уголовной ответственности положения ст.86 АПК РФ и ст.25 Закона №73-ФЗ не содержат, в связи с чем данный довод ООО «Невский кондитер» отклоняется.

Кроме того, отклоняется и довод ответчика-2 о том, что подписка эксперта о предупреждении об уголовной ответственности содержит заведомо недостоверные сведения и дана по делу, рассматриваемому другим судом (Арбитражный суд г.Москвы), поскольку согласно письменным пояснениям эксперта Ермаковой Е.А. указание экспертом вместо «Пензенской области» «г.Москвы» является опiskой, т.е. технической ошибкой. При этом суд отмечает, что экспертом в подписке указан номер настоящего дела

№А49-8715/19. Таким образом, данная техническая ошибка не является основанием для признания экспертного заключения недопустимым доказательством.

Довод ответчика-2 о том, что в заключении эксперта в нарушение статьи 25 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст.86 АПК РФ не указано время производства экспертизы, признается судом несостоятельным, поскольку в заключении указан период исследования, в том числе в отношении первых полученных образцов изделий (с 10.01.2020 по 04.02.2020 и дополнительно полученных образцов изделий (с 04.02.2020 по 17.02.2020).

Доводы ответчика-2 о том, что экспертом не указаны сведения о лице, назначившем экспертизу, не указана специальность эксперта, должность эксперта, занимаемая в экспертной организации, также подлежат отклонению, поскольку в заключении имеется указание на определение Арбитражного суда Пензенской области от 23.12.2019 по делу №А49-8715/2019, заключение оформлено и подписано с указанием должности – эксперт, материалы дела содержат сведения об образовании, стаже работы и квалификации эксперта Ермаковой Е.А. Кроме того, сведения об указанном эксперте содержатся и в определении суда о назначении судебной экспертизы от 23.12.2019 (т.5 л.д.5 оборот сторона).

При этом суд учитывает, что в судебном заседании 23.12.2019 судом был поставлен на обсуждение вопрос о квалификации экспертов, в том числе эксперта Ермаковой Е.А., представленные экспертными организациями документы оглашались в судебном заседании. Между тем, при назначении судом экспертизы ответчик-2 не привел возражений относительно данной кандидатуры эксперта, на которого экспертным учреждением была возложена обязанность по проведению экспертизы, соответствующих заявлений в суд не делал. Возражения в виде заявления об отводе еще не выбранного судом экспертного учреждения, эксперта были заявлены ответчиком-2 Российской государственной академии интеллектуальной собственности и эксперту Орловой В.В., которые были учтены судом при назначении экспертизы (данное заявление было оценено судом и рассмотрено в качестве возражений относительно экспертного учреждения и кандидатуры эксперта).

Кроме того, истцом не обосновано, каким образом указанные обстоятельства повлияли на выводы эксперта в заключении судебной экспертизы.

Исследованные экспертом вещественные доказательства и сведения о патенте №92029, содержание и результаты исследования, оценка результатов исследования, выводы по поставленным вопросам и их обоснование, также приведены в заключении

эксперта Ермаковой Е.А., что свидетельствует о необоснованности доводов ответчика-2 в этой части.

Другие доводы ответчика-2 со ссылкой на несостоятельность выводов экспертного заключения, полученного в рамках судебной экспертизы, подлежат отклонению, поскольку указанные замечания фактически сводятся к изложению субъективного мнения ответчика, основанному на представленном им акте экспертного исследования №17/2020/Р от 01.06.2020.

Несогласие с выводами эксперта и избранными им методами исследования само по себе не может служить безусловным основанием для признания экспертного заключения ненадлежащим доказательством, а также не влечет необходимости в проведении повторной экспертизы.

Одновременно суд учитывает, что доводы ответчика о назначении повторной экспертизы не указывают на необходимость и возможность уточнения или пояснения по каким-либо выводам, данным в заключении. Имеющееся в деле экспертное заключение Ермаковой Е.А. не содержит каких-либо неясностей и не вызывает каких-либо сомнений. При этом само по себе мнение других исследователей не может исключать доказательственного значения экспертного заключения, составленное по результатам судебной экспертизы.

Следует также отметить, что правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 АПК РФ подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Поскольку выводы эксперта Ермаковой Е.А. согласуются с выводами, содержащимися в представленном истцом заключении №193-2019 от 05.07.2019, подготовленном ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук по результатам социологического опроса, проведенного с 24 июня 2019 г. по 3 июля 2019 г. среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – информированных потребителей кондитерских изделий (01-01 класс МКПО) и потребителей кондитерских изделий (т.2 л.д.1-239), суд, оценив данные доказательства, а также письменные пояснения эксперта Ермаковой Е.А. в совокупности по правилам ст.71 АПК РФ признает их достаточными для вывода о том, что спорные кондитерские изделия содержат совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту №92029 (5 вариантов) 5 вариант.

Иных допустимых доказательств, опровергающих выводы эксперта, в материалы дела не представлено (статья 65 АПК РФ), в связи с чем, суд признает указанное экспертное заключение допустимым и достоверным доказательством по настоящему делу.

При таких обстоятельствах достаточных оснований, предусмотренных статьей 87 АПК РФ, для удовлетворения ходатайства ответчика-2 и проведения повторной экспертизы судом не установлено.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

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

В силу статьи 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В настоящем случае исключительное право истца на промышленный образец «Кондитерские изделия (5 вариантов)» подтверждается зарегистрированным 17 февраля 2015 в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации патентом №92029.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца или полезной модели 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.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Экспертным заключением по настоящему делу установлено, что форма кондитерских изделий «25 кадр», «Локки», «Фенька» содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту №92029 (5 вариантов) 5 вариант (т.5 л.д.42-162).

При этом доводы ответчиков о том, что в спорной продукции не использованы все существенные признаки промышленного образца по патенту №92029 (5 вариантов) 5 вариант, а потому нарушения прав истца отсутствуют, судом признаются несостоятельными, поскольку основанием настоящего иска является не наличие в изделии всех существенных признаков промышленного образца, а наличие совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит этот промышленный образец.

Также, отклоняются и доводы ответчиков о том, что совокупность существенных признаков спорной продукции является сходной до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида промышленного образца №59439 «Вафельное кондитерское изделие», срок действия патента на который прекращен 17.08.2014, в связи с чем на основании п.2 ст.1364 ГК РФ он может свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование, судом отклоняются, поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что спорные

кондитерские изделия содержат совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец АО «Эссен Продакшн АГ».

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации (п.5 ст.1252 ГК РФ).

На основании изложенного, с учетом доказанности ввода ответчиками в гражданский оборот спорной кондитерской продукции в упаковке «25 кадр», «Фенька», «Локки», содержащей совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту №92029 (5 вариантов) 5 вариант, изготовленной с использованием оборудования - вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель КНГ 29 в количестве 40 пар (пресс формы), суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом исковых требований.

Разрешая вопрос о солидарной или индивидуальной ответственности ответчиков по настоящему делу за нарушение исключительного права истца, суд исходит из того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 322 ГК РФ обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Статьей 1080 ГК РФ установлена ответственность за совместно причиненный вред. Согласно разъяснениям Суда по интеллектуальным правам «О некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 г. № СП-23/24) при рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями лиц, к

которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Например, при нарушении исключительного права на товарный знак посредством размещения на сайте в сети «Интернет» предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с таким товарным знаком, администратор доменного имени и лицо, разместившее информацию на сайте, могут быть привлечены к солидарной ответственности, поскольку исключительное право на товарный знак нарушено их совместными действиями. В свою очередь, при предъявлении требования о защите исключительного права на товарный знак к нескольким последовательным перепродавцам контрафактного товара, на них не может быть возложена солидарная ответственность перед правообладателем, поскольку нарушением исключительного права является каждый случай реализации такого товара, вследствие чего каждый нарушитель несет самостоятельную ответственность за допущенное им нарушение.

Исходя из указанных разъяснений, при отсутствии доказательств совместных действий ответчиков при изготовлении и распространении спорной кондитерской продукции с нарушением исключительных прав истца, суд считает, что каждый из ответчиков по настоящему делу несет самостоятельную ответственность за допущенное им нарушение исключительных прав истца.

При распределении понесенных истцом расходов по государственной пошлине и экспертизе (75000 руб. 00 коп.), суд исходит из того, что согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них.

Истцом по делу заявлено два требования неимущественного характера, в связи с чем на основании п.4 ч.1 ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации госпошлина должна быть уплачена в сумме 12000 руб. 00 коп.

Кроме того, при подаче заявления об обеспечении иска, удовлетворенного судом определением от 25.07.2019, истцом была уплачена государственная пошлина в размере 3000 руб. 00 коп.

Поскольку истцом фактически уплачено в бюджет 21000 руб. 00 коп. государственной пошлины, то 6000 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального

бюджета как излишне уплаченная, на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ.

Судом в отношении ответчика-1 удовлетворены 2 требования, в отношении ответчика-2 и ответчика-3 – по 1 требованию. Следовательно, расходы истца по госпошлине и экспертизе подлежат распределению в пропорции – 50%, - 25%, -25% (ответчик-1 - расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7500 руб. 00 коп. и расходы по оплате экспертизы в сумме 37500 руб. 00 коп.; ответчик-2 - расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3750 руб. 00 коп. и расходы по оплате экспертизы в сумме 18750 руб. 00 коп.; ответчик-3 - расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3750 руб. 00 коп. и расходы по оплате экспертизы в сумме 18750 руб. 00 коп.), и, соответственно, взысканию с ответчиков в пользу истца на основании ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить. Судебные расходы отнести на ответчиков.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Невский кондитер Мокшан» (ОГРН 1025800897044, ИНН 5823007459) и обществу с ограниченной ответственностью «Невский кондитер» (ОГРН 1197847082102, ИНН 5834123619) изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу изделий, содержащих совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Невский кондитер Мокшан» (ОГРН 1025800897044, ИНН 5823007459) и открытое акционерное общество «Виктория» (ОГРН 1025800896736, ИНН 5823004151) изъять из оборота и уничтожить за свой счет оборудование (пресс формы – вафельницы КНГ 29 в количестве 40 пар), главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ООО «Невский кондитер Мокшан» (ОГРН 1025800897044, ИНН 5823007459) в пользу акционерного общества «Эссен Продакшн АГ» (ОГРН 1021606952553, ИНН 1654040701) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате экспертизы в сумме 37500 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Невский кондитер» (ОГРН 1197847082102, ИНН 5834123619) в пользу акционерного общества «Эссен Продакшн АГ» (ОГРН 1021606952553, ИНН 1654040701) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате экспертизы в сумме 18750 руб. 00 коп.

Взыскать с открытого акционерного общества «Виктория» (ОГРН 1025800896736, ИНН 5823004151) в пользу акционерного общества «Эссен Продакшн АГ» (ОГРН 1021606952553, ИНН 1654040701) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате экспертизы в сумме 18750 руб. 00 коп.

Возвратить акционерному обществу «Эссен Продакшн АГ» (ОГРН 1021606952553, ИНН 1654040701) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья

Е.Г. Каденкова