



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань

Дело №А65-12174/2021

Дата принятия решения – 24 мая 2022 года

Дата объявления резолютивной части – 17 мая 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Пармёновой А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Дильмеевой Л. Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по по делу по иску Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Детали Машин", г.Набережные Челны; (ОГРН 1111650015212, ИНН 1650228283) к Обществу с ограниченной ответственностью Завод "Аккор", г.Набережные Челны, (ОГРН 1041616072211, ИНН 1650121928), Обществу с ограниченной ответственностью ТД «АККОРД» (ОГРН 1161690153074, ИНН 1650337540), Обществу с ограниченной ответственностью ПК «АККОРД» (ОГРН 1021602028656, ИНН 1650086960), Индивидуальному предпринимателю Кудактину Андрею Викторовичу о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение патентных прав,

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Нуждина Владимира Борисовича.

с участием представителей:

от истца – Бухарова О.Г. по доверенности от 10.01.2022, диплом, Нуждин В.Б. по доверенности от 21.07.2020,

от ответчика (ООО Завод АККОР») – Кудактин А.В., доверенность от 09.08.2021, директор, решение № 7 от 20.10.2019,

от ответчика (ООО ТД «АККОРД») – Кудактин А.В., директор, решение № 5 от 12.04.2021, Канцеров Ф.Э., по доверенности от 09.08.2021,

от ответчика (ООО ПК АККОР») – Кудактин А.В., директор, решение № 9 от 28.01.2020, Канцеров Ф.Э., по доверенности от 09.08.2021,

от ответчика (ИП Кудактина Андрея Викторовича) – Канцеров Ф.Э., по доверенности от 09.08.2021, Кудактин А.В., лично,

от третьего лица – Нуждин В.Б., паспорт

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Детали Машин" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Завод "Аккор", г.Набережные Челны, (ОГРН 1041616072211, ИНН 1650121928), о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение патентных прав.

Определением от 27.07.2021 в качестве соответчиков привлечены Общество с ограниченной ответственностью ТД «АККОРД» (ОГРН 1161690153074, ИНН 1650337540, адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, проезд Тизлек, д. 36, оф. 2), Общество с ограниченной ответственностью ПК «АККОРД» (ОГРН 1021602028656, ИНН 1650086960, адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, проезд Тизлек, д. 36, оф. 2), Индивидуального предпринимателя Кудактина Андрея Викторовича (ОГРИП 304165023300041, ИНН 165004183933, адрес: 423838, РТ, г.

Набережные Челны, ул. Портовая, д. 12). В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен автор полезной модели Нуждин Владимир Борисович.

В судебном заседании 10.08.2021 истцом в порядке ст. 49 АПК РФ заявлено об уточнении требований к ответчикам согласно письменному заявлению истца (т. 1 л.д. 149-150), согласно которому истец просил взыскать с ответчиков компенсацию за незаконное использование его патентных прав в размере 5 000 000 рублей, в солидарном порядке.

Уточнение требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением суда от 24.11.2021 производство по делу было приостановлено в виду назначения по делу судебной экспертизы.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Представитель ответчиков исковые требования не признал по доводам, изложенным в экспертизе, сумму компенсации, подлежащей взысканию с ООО Завод «Аккор» просил снизить до 10 000 руб. заявил возражения относительно повторной экспертизы.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, с 2013 года истец, ООО «ПКФ» «Детали Машин» на основании договора об отчуждении исключительного права, является патентообладателем (приобретателем) патента на полезную модель №120733 от 27.09.2012г. «ремонтный комплект тормозных накладок для тормозных колодок транспортных средств» (далее-патент).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 по делу №А65-17931/2020 суд обязал общество с ограниченной ответственностью Завод "Аккор", г.Набережные Челны, (ОГРН 1041616072211, ИНН 1650121928) прекратить незаконное использование патента полезной модели №120733 «ремонтный комплект тормозных накладок для тормозных колодок транспортных средств», изъять из оборота и уничтожить за счёт Общества с ограниченной ответственностью Завод "Аккор", г.Набережные Челны, (ОГРН 1041616072211, ИНН 1650121928) контрафактные материальные носители, оборудование, прочие устройства, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (патент на полезную модель № 120733).

На основании установленного нарушения ответчиком -ООО Завод «Аккор» исключительного права истца на полезную модель, что выразилось в незаконной продаже названных изделий, истец направил в адрес ООО Завод «Аккор» претензию о возмещении компенсации в течение 10 рабочих дней.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В ходе судебного разбирательства судом на основании ходатайства истца определен состав ответчиков.

Требования к Обществу с ограниченной ответственностью ТД «АККОРД» Обществу с ограниченной ответственностью ПК «АККОРД», Индивидуальному предпринимателю Кудактину Андрею Викторовичу мотивировано наличием в материалах дела товарных накладных, в которых поставщиком продукции «ремонтный комплект тормозной колодки» указаны ООО ТД «Аккор», ООО ПК «Аккор» и ИП Кудактин А.В. (т. 1 л.д. 82-87, 117-118), а также предложением к продаже тормозных накладок на сайте www.kolodki16.ru, в подтверждение чему истцом представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 01.04.2021 (т. 1 л.д. 16-30).

В судебных заседаниях ответчик, предприниматель Кудактин А. В. подтвердил принадлежность и администрирование сайта по указанному в нотариальном протоколе от 01.04.2021 адресу.

Истцом при рассмотрении дела заявлено ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы.

Ответчик не возражал против удовлетворения ходатайства, в судебном заседании 17.11.2021 представил образец продукции, предлагаемой ООО «ПК «Аккорд» к продаже на

рынке – комплект тормозных накладок с заклепками для автомобиля КАМАЗ 53212. Представленный образец был опечатан судом и передан истцу для доставки по адресу эксперта.

С целью определения содержания в продукции, предлагаемый на рынке к продаже ООО ПК Аккорд – комплекте тормозных накладок с заклепками для КАМАЗ 53212 каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 120733 судом была назначена патентная судебная экспертиза, производство которой было назначено обществу с ограниченной ответственностью «Центр патентных экспертиз», 123100, Москва, Шмитовский проезд, дом 2, строение 2 (2А) т./ф.: (495) 981-5769 e-mail: contact@cpse.ru www.cpse.ru, эксперту Наумову Владимиру Евгеньевичу.

15.02.2022 ООО «Центр патентных судебных экспертиз» представлено заключение эксперта, согласно которому в ходе производства экспертизы эксперт пришел к выводу, что представленный для исследования продукт «Комплект накладок тормозных в комплекте с заклепками для автомобиля КАМАЗ 53212» не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ №120733.

Вызванный по ходатайству истца в судебное заседание эксперт Наумов В.Е., принимавший участие в судебном заседании посредством вэб-конференции, пояснил суду и представителям сторон, что вывод относительно отсутствия в исследуемом образце признака полезной модели (сверленных и проточенных в паре – п. 4 л.д. 68, т. 3) сделан экспертом на основании представленной для исследования технической документации. Пояснил, что письмо ООО НПО «ЗТМ» № 6 от 13.01.2022 не повлияет на выводы эксперта, поскольку для исследования представлено изделие, при производстве которого согласно технической документации ответчика применялось раздельное сверление и проточка, на основании только исследуемого образца невозможно установить раздельно или вместе сверлятся и протачиваются накладки, данный вывод сделан экспертом на основании сведений изготовителя о раздельной проточке накладок.

После заслушивания пояснений эксперта, от истца поступило письменное ходатайство о назначении повторной экспертизы, проведение которой истец просил поручить экспертам ООО «Глобалпатент Международное Патентное Бюро» и поставить на разрешение эксперта тот же вопрос, который был задан судом при назначении экспертизы.

Представители ответчиков возражали против назначения повторной экспертизы.

В обоснование необходимости назначения повторной экспертизы истец указывает, что экспертом в основу заключения эксперта положена информация, поступившая от партнеров ответчика – АО «Завод АТИ» и ООО «БзАТИ», какие-либо специальные исследования, кроме измерения толщин накладок не производились.

Изучив экспертное исследование, а также доводы, изложенные истцом в ходатайстве о назначении повторной экспертизы, суд не находит оснований не доверять примененным экспертом методам исследования и используемым при проведении экспертизы материалам, сомнений в обоснованности и полноте приведенных выводов у суда не имеется.

Суд находит экспертное заключение в достаточной степени обоснованным исследованными обстоятельствами, мотивированным, полным и всесторонним.

Эксперт в полной мере ответил на вопросы истца, пояснил, что выводы экспертизы подготовлены на основании представленной технической документации, при исследовании образца представленного для экспертизы без технической документации невозможно определить раздельно или вместе сверлятся и протачиваются накладки.

Определением суда судебное заседание откладывалось для предоставления истцу возможности представить доказательства возможности определения способа проточки и сверления изделия (вместе или раздельно) без исследования технической документации.

Однако, истец в порядке ст. 65 АПК РФ таких доказательств не представил.

В связи с вышеизложенным, судом отклонено ходатайство истца о назначении повторной экспертизы.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации" использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

В силу части 1 статьи 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.

Оценив и исследовав обстоятельства по делу в совокупности с представленными доказательствами и пояснениями каждой из сторон, а также принимая во внимание результаты судебной экспертизы, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

В силу положений статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации право требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права возникает у правообладателя при доказанности факта правонарушения.

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 названным Кодексом.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае и в порядке, установленных ГК РФ и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

В силу пункта 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам (п. 1 ст. 1349 ГК РФ).

Согласно ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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 названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта

правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

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 названной 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 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 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.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как следует из материалов дела, обстоятельства нарушения прав истца были исследованы и установлены в рамках дела №А65-17931/2020, имеющим преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора в отношении истца и ответчика, ООО Завод «АККОР».

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2 статьи 69 АПК РФ).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в виде компенсации предусматривает статья 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от 26 марта 2009 года Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Признавая преюдициально установленные обстоятельства нарушения обществом с ограниченной ответственностью Завод «АККОР» патентных прав истца при рассмотрении дела №А65-17931/2020, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд находит требование о взыскании компенсации обоснованным в отношении ответчика, общества с ограниченной ответственностью Завод «АККОР» в размере до 30 000руб.

Истец не обосновал вероятный размер своих убытков и не сослался на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации и подтвержденные доказательствами, в связи с чем, суд лишен возможности убедиться в

соразмерности требуемого истцом размера компенсации последствиям преюдициально установленного нарушения.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В удовлетворении требований к ответчикам, основанным на представленных в материалы дела доказательствах, а именно, товарных накладных, в которых поставщиком продукции «ремонтный комплект тормозной колодки» указаны ООО ТД «Аккор», ООО ПК «Аккор» и ИП Кудактин А.В. (т. 1 л.д. 82-87, 117-118), нотариальном протоколе осмотра доказательств от 01.04.2021 (т. 1 л.д. 16-30) с предложением к продаже тормозных накладок на сайте www.kolodki16.ru, суд отказывает, поскольку из представленных доказательств не усматривается совпадение всех признаков полезной модели с реализованными и предлагаемыми к продаже изделиями. Закупленные истцом изделия с соблюдением процедуры представления доказательств, осуществления видеозаписи закупки, суду в порядке ст. 65 АПК РФ не представлены. Проведенной судом экспертизой нарушение прав истца не установлено, поскольку представленный для исследования продукт не содержит каждый признак полезной модели по патенту РФ № 120733.

В силу ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в размере пропорционально удовлетворенным требованиям. Расходы по оплате судебной экспертизы относятся на истца.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 87, 110, 112, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства истца о проведении по делу повторной экспертизы отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Завод "Аккор", г.Набережные Челны, (ОГРН 1041616072211, ИНН 1650121928) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Детали Машин", г.Набережные Челны; (ОГРН 1111650015212, ИНН 1650228283) 30000 рублей компенсации, 288 рублей расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья

А. С. Пармёнова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 14.01.2022 10:27:29

Кому выдана Пармёнова Анна Сергеевна