

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**Ленина д.74, г.Тюмень, 625052, тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, <http://tumen.arbitr.ru>, E-mail: [info@tumen.arbitr.ru](mailto:info@tumen.arbitr.ru)**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РЕШЕНИЕ**

г. Тюмень

Дело № А70-24165/2021

31 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 31 августа 2022 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Бадрызловой М.М. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой О.В., рассмотрев в судебном заседании иск

ООО «МТК-Строй»

к ООО «Сибнефтеоборудование»

о прекращении нарушения исключительных прав

о взыскании компенсации

об обязанности совершить определенные действия

при участии представителей:

от истца: Гафурова Е.А., доверенность от 09.12.2021 №1/12

от ответчика: Блинов А.С., доверенность 20.12.2021 №б/н

от третьих лиц: не явилось, извещены

установил:

общество с ограниченной ответственностью «МТК-Строй» (далее по тексту – истец, ООО «МТК-Строй», компания «МИТК-Строй») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области к обществу с ограниченной ответственностью «Сибнефтеоборудование» (далее по тексту – ответчик, ООО «Сибнефтеоборудование») с исковым заявлением, в котором просит:

- принять решение о прекращении использования любой информации о товаре, содержащем каждый признак независимого пункта, содержащегося в патенте РФ № 174332 на полезную модель «Герметизатор устьевого роторный», в том числе рекламировать, производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, произведенную с нарушением патента РФ № 174332;

- изъять и уничтожить за счет нарушителя орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав правообладателя;

- взыскать с ООО «Сибнефтеоборудование» в пользу ООО «МТК-Строй» компенсацию в размере 5 000 000 рублей;

- возложить на ООО «Сибнефтеоборудование» судебные издержки, а также расходы на представителя и экспертизу, понесенные ООО «МТК-Строй».

Исковые требования со ссылками на ст.ст. 12, 15, п.п. 1, 2 ст. 1250, ст. 1252, 1406.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) мотивированы нарушением исключительных прав компании «МТК-Строй» на полезную модель по патенту № 174332 «Герметизатор устьевого роторный», путем осуществления незаконного выпуска данной модели и

производя ее реализацию третьим лицам с целью получения прибыли.

От ответчика поступил отзыв, в котором он просит в иске отказать, основывая свое право на производство и продажу изделия на праве преждепользования, в соответствии со ст. 1361 ГК РФ. Ответчик считает, что он вправе производить и продавать любым лицам спорное оборудование в объеме максимально произведенного количества в год, предшествующий дате приоритета полезной модели. По мнению ответчика, оснований для взыскания компенсации не имеется, поскольку истцом не представлено доказательств реализации ответчиком спорного изделия в объеме большем, чем доказанный объем преждепользования.

Ответчик настаивает, что техпараметры производимых ответчиком устройств совпадают с формулой модели, однако он начал их использовать до даты ее приоритета. Таким образом, ответчик обладает правом преждепользования на техническое решение, тождественное спорной полезной модели, считать, что он вправе безвозмездно использовать это решение при условии, что объем использования не должен превышать тот, что был достигнут на дату приоритета модели.

Истец, возражая относительно доводов ответчика, заявляет, что утверждения Ответчика не подтверждены документами или иными доказательствами, право преждепользования на техническое решение запатентованной полезной модели № 174332 не обосновано, не оспорено и опровергается самим Ответчиком.

В процессе рассмотрения дела было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле третьих лиц: ООО «Обънефтеремонт» и ООО СК «Максимум».

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

Из анализа указанных положений закона следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с правоотношением, которое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Целью участия третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для него последствий.

Судом установлено, что заявителем не указаны соответствующие доводы, обосновывающие каким именно образом судебный акт по настоящему делу способен повлиять на права и обязанности ООО «Обънефтеремонт» и ООО СК «Максимум» по отношению к истцу или ответчику.

Исследовав материалы дела, суд считает, что судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права и обязанности ООО «Обънефтеремонт» и ООО СК «Максимум» по отношению к одной из сторон.

Учитывая изложенное, суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.

Ранее заявленное ходатайство о фальсификации истец не поддержал.

В судебном заседании истец поддержал иски требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске и возражениях на отзыв.

Ответчик в судебном заседании настаивал на доводах отзыва, просил в иске отказать.

Как следует из материалов дела, ООО «МТК-Строй» является правообладателем исключительных прав на основании Патента на полезную модель № 174332

«Герметизатор устьевого роторный». Дата приоритета полезной модели - 28.07.2017 Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации - 11.10.2017. Срок действия исключительного права на полезную модель - до 28.07.2027.

ООО «МТК-Строй» стало известно, что ООО «Сибнефтеоборудование» нарушает исключительные права компании «МТК-Строй» на полезную модель по патенту № 174332 «Герметизатор устьевого роторный», осуществляя незаконный выпуск данной модели и производя ее реализацию третьим лицам с целью получения прибыли. При содействии третьих лиц ООО «Спектр» (ИНН 8603199944) и ООО «МС-Проект» (ИНН 7838427844) Истцом была осуществлена контрольная закупка изделия «Герметизатор устьевого роторный ГУР-МС.01.000» производства ООО «Сибнефтеоборудование», что подтверждается счетом на оплату № 78 от 12.07.2021, а также товаросопроводительными документами.

В распоряжении ООО «МТК-Строй» имеется образец изделия «Герметизатор устьевого роторный ГУР-МС.01.000» Заводской № 13191 производства Общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтеоборудование», стоимостью 51 468 рублей (с учетом НДС - 20%). Исследовав вышеуказанную модель производства компании «Сибнефтеоборудование», ООО «МТК-Строй» пришло к выводу, что «Герметизатор устьевого роторный ГУР-МС.01.000» Заводской № 13191 является полностью идентичной копией запатентованной полезной модели № 174332 «Герметизатор устьевого роторный».

Подтверждением исследования (экспертизы) является Заключение специалиста Васильевой Галины Семеновны - патентного поверенного РФ (рег. № 382, Договор № 335-МТК от 23.09.2021 между ООО «МТК-Строй» и ИП Васильевой Г.С. на оказание услуг по составлению о нарушении или ненарушении исключительных прав).

Согласно представленному Заклчению, при проведении сопоставительного анализа всей совокупности существенных признаков исследуемых моделей, было выявлено, что существенные признаки полезной модели по патенту РФ № 174332, правообладателем которой является ООО «МТК-Строй», полностью совпадают с существенными признаками модели «Герметизатор устьевого роторный ГУР-МС.01.000» Заводской № 13191, произведенной ООО «Сибнефтеоборудование».

Общество с ограниченной ответственностью «МТК-Строй» заявляет, что не предоставляло ООО «Сибнефтеоборудование» согласия на использование полезной модели по патенту РФ № 174332 «Герметизатор устьевого роторный». Между компаниями отсутствуют какие-либо лицензионные (сублицензионные) договоры, либо иные договоры (соглашения) об отчуждении/пользовании исключительных прав. Следовательно, использование полезной патентной модели без согласия правообладателя является незаконным.

16.08.2021 ООО «МТК-Строй» направило Претензию (требование) о прекращении нарушения исключительных и авторских прав, а также о возмещении убытков (Исх. № 117 от 16.08.2021) в адрес ООО «Сибнефтеоборудование», которая осталась без ответа.

Истец направил повторно вышеуказанную Претензию (требование), что подтверждается Почтовым отправлением № 18866662510535 от 10.10.2021, однако, ответа на Претензию от ООО «Сибнефтеоборудование» вновь не последовало.

Неисполнение претензионных требований и указанные выше обстоятельства стали основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в суд.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, а также представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

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 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.

Согласно положениям статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на полезные модели являются патентными правами. Автору полезной модели принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В пункте 2 статьи 1354 ГК РФ закреплено, что охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Предметом исковых требований по настоящему спору явилось нарушение ООО «Сибнефтеоборудование» исключительного права на полезную модель, правообладателем которой является ООО «МТК-Строй».

Соответственно, заявленные иски требуют обуславливают круг обстоятельств, которые необходимо установить арбитражному суду, а также доказательства, которые суду надлежит исследовать и дать оценку.

В предмет доказывания по спорам о нарушении исключительного права на полезную модель входит установление следующих обстоятельств:

принадлежность истцу исключительного права на полезную модель;

нарушение ответчиком права на полезную модель путем использования им в своем изделии всех существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента.

Материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем исключительных прав на основании патента на полезную модель №174332, дата приоритета полезной модели 28.01.2017, дата государственной регистрации в государственном Российской Федерации 11.10.2017, срок действия исключительного права на полезную модель 28.07.2017 года. Право использования полезной модели по патенту №174332 принадлежит истцу на основании договора от 25.10.2021 №РД0378597.

При этом права использования запатентованной модели иным лицам истцом не передавалось.

Ответчик не оспорил, что изделие, приобретенное истцом является полностью идентичной копией запатентованной полезной модели № 174332 «Герметизатор устьевого роторный», более того, в судебном заседании представитель ответчика подтвердил данное обстоятельство.

В то же время, возражая против доводов истца, ответчик считает, что в рамках настоящего спора подлежат доказыванию следующие имеющие значение для дела, обстоятельства:

- спорное изделие, имеющее тождественное решение, было создано независимо от истца и добросовестно использовалось ответчиком в процессе его производства и продажи до даты приоритета (даты выдачи патента истцу),

- ответчик имеет право на изготовление и продажу спорного изделия в объеме определенного количества единиц изделия в год, подтвержденным документально.

Заявляя такие доводы, ответчик настаивает, что истец ничего нового в спорной области техники не придумал, запатентованное им в качестве полезной модели техническое решение было известно давно и широко использовалось в деятельности, связанной с текущим и капитальным ремонтом скважин. Данное техническое решение, как утверждает ответчик, использовалось и используется различными производителями аналогичного оборудования, что, по его мнению, следует из протоколов закупочных процедур, представленных истцом в качестве доказательств при подаче искового заявления.

Ответчик утверждает, что спорное изделие изобретено заслуженным изобретателем Российской Федерации Абрамовым А.Ф. и является одним из составных частей Комплекса герметизирующего оборудования - КГОМ (1 и 2), состоящего из оснований КГОМ и герметизирующих вставок №№ 1-8 (вставляемых в данное основание), имеющих различное технологическое назначение. Кроме того, по утверждению ответчика, вставки могут использоваться по аналогичному принципу в превенторном оборудовании, имеющем аналогичные основанию КГОМ отверстия для фиксации вставок.

Таким образом, как считает ответчик, спорное изделие может изготавливаться и продаваться как в составе КГОМ, так и отдельно.

Ответчик также приводит довод о том, что с 2005 года ООО «Сибнефтеоборудование», сначала в кооперации с ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения», а затем и с использованием собственных основных средств (станков, оборудования, производственных площадей) и совместно с Абрамовым А.Ф. внедрило в производство его разработки и в дальнейшем совершенствовало их, в том числе и спорное оборудование.

Указанное утверждение ответчик подтверждает представленными рекламными буклетами, в которых отражен факт производства и предложения к продаже Вставки №3 КГОМ начиная с 2005 года, затем в 2011, 2017 годах, ссылаясь на даты заказа тиражей рекламных буклетов.

Приведенными доводами ответчик допускает обоснованным обладание им правом преждепользования на техническое решение, тождественное спорной полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое

использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Согласно разъяснению высшей судебной инстанции, приведенному в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пунктах 126 - 128 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным иском с требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

В соответствии с пунктом 128 Постановления № 10, в силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемого патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемого патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Для подтверждения своей позиции с целью установления тождественности решения, использованного ООО «Сибнефтеоборудование» в изделии (под наименованием Герметизатор устьевой роторный (Вставка №3 модернизированная), изготовленном до даты 28.07.2017, полезной модели по патенту №174332 «Герметизатор устьевой роторный» с датой приоритета 28.07.2017, ответчик заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

Истец представил возражения на ходатайство о проведении судебной экспертизы.

Позже ответчик уточнил ходатайство о проведении судебной экспертизы, в котором просит в соответствии со ст.82 АПК РФ назначить по делу судебную экспертизу с привлечением специалистов в области патентного права и конструкторской деятельности в области нефтепромыслового оборудования.

Целью экспертизы, как заявляет ответчик, является установление тождественности технического решения, использованного ООО «Сибнефтеоборудование» в изделии (под наименованием Герметизатор устьевой роторный (Вставка № 3 КГОМ 400М), изготовленном до даты 28.07.2017 года, полезной модели по патенту №174332 «Герметизатор устьевой роторный» с датой приоритета 28.07.2017.

Ответчик предложил поставить перед экспертами следующие вопросы:

- 1) Содержит ли изделие «Герметизатор устьевой роторный (Вставка № 3 КГОМ

400М) производства ООО «Сибнефтеоборудование» производства 2012-2016 годов каждый признак полезной модели, содержащийся в независимой формуле, содержащейся в Патенте № 174332?

2) Является ли техническое решение, использованное в изделии под наименованиями:

- Герметизатор устьевой роторный Вставка № 3 КГОМ400 (указанное в паспорте ООО СК Максимум),

- «Герметизатор квадратной трубы КГОМ400Б», Вставка № 3 КГОМ400СБ» (указанные в представленных чертежах на изделие),

- Герметизатор квадратной трубы Вставка № 3 КГОМ.400 М (указанное в архивном Паспорте 2015 года),

- Вставка № 3 КГОМ.400 (указанное в архивном паспорте 2011 года),

- Вставка № 3 КГОМ.400Б (указанное на изделии зав. № 4584 выпуска 2015 года), произведенным ООО «Сибнефтеоборудование» до 28.07.2017 года, тождественным полезной модели «Герметизатор устьевой роторный», признаки которой содержатся в Патенте № 174332?

Для проведения исследования ответчик предложил предоставить экспертам:

1) Конструкторскую документацию на Герметизатор квадратной трубы КГОМ400Б», Вставка № 3 КГОМ400СБ» разработанную в 2015 году (чертежи), на Вставку № 3 КГОМ.400, на Буровую головку КГОМ-1700 М (чертежи),

2) Паспорт Руководство по эксплуатации на Герметизатор устьевой роторный (Вставка № 3 КГОМ 400) (ООО «СК Максимум»), Паспорт. Руководство по эксплуатации, Руководство по стендовой опрессовке Комплекса Герметизирующего оборудования, 2015 год (АРХИВ, Электронный документ), Паспорт. Руководство по эксплуатации, Руководство по стендовой опрессовке Вставка № 3 КГОМ.400, 2015 год (АРХИВ, Электронный документ), Паспорт. Руководство по эксплуатации, Руководство по стендовой опрессовке Вставка № 3 КГОМ.400М, 2015 год (АРХИВ, Электронный документ), Паспорт. Руководство по эксплуатации, Руководство по стендовой опрессовке Буровая головка КГОМ.1700М, 2015 год (АРХИВ, Электронный документ), Паспорт. Руководство по эксплуатации, Руководство по стендовой опрессовке Превентор плащечный ППО-2ФТ-152Х21, 2015 год (АРХИВ, Электронный документ)

3) Рекламные буклеты продукции ООО «Сибнефтеоборудование» 2005, 2012, 2017 годов, само изделие Вставка № 3 КГОМ 400Б зав. № 4585, выпуска апрель 2015 года, иные материалы дела.

В силу части 1 статьи 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 случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать (часть 2).

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать

объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы (часть 3).

В материалы дела предоставлен паспорт изделия (руководство по эксплуатации) Герметизатора квадратной трубы (Вставка № 3) КГОМ.400 на изделие заводской номер 5628, изготовленного 01.2016 г.

В чертежах отражены составные части следующих изделий: КГОМ.400Б, КГОМ.410Б, КГОМ.401Б, КГОМ.402Б, КГОМ.403Б, которые не соответствуют списку узлов, деталей и запасных частей вставки № 3 КГОМ.400Б, указанных в Таблице №1 к паспорту. Нет ясности в производстве данных комплектующих и самого изделия: ООО «Сибнефтеоборудование» или ООО «Сибно»

В ходатайстве Ответчика от 09.03.2022 о проведении судебной экспертизы указано, что для проведения исследования экспертам необходимо предоставить Конструкторскую документацию: Герметизатора устьевого роторного (Вставка М3 модернизированная) ГУР-МС.01.000 2015г., Вставки №3 КГОМ.400Б, Буровую головку КГОМ-1700М; а также паспорт изделия КГОМ-1.

Вместе с тем, на официальном сайте компании «Сибнефтеоборудование» представлено описание Вставки №3 КГОМ.400 (КГОМ.400М) вращающийся герметизатор, который не соответствует описанию изделия в паспорте Герметизатор квадратной трубы (Вставка № КГОМ.400) на изделие заводской номер 5628.

Таким образом, представлены документы, относящиеся к разным изделиям, при этом ответчик ссылается на право преждепользования.

В подтверждение своих доводов Ответчик представил документы (товарные накладные) за 2014 год, подтверждающие объемы реализации Вставки № 3 КГОМ.400 в количестве 216 штук. При этом Ответчиком не предоставлены объемы реализации такого изделия после 2017 года (патент № 174332 зарегистрирован в 2017г.).

Суд также обращает внимание на то, что во всей предоставленной документации фигурирует название «Вставка № 3 КГОМ.400» («Вставка №3 КГОМ.400 (КГОМ.400М) вращающийся герметизатор; иногда добавляется «модernизированная»), однако, ни в одном документе от 2014 года нет упоминания о «Герметизатор устьевого роторный ГУР-МС.01.000». Именно наименование «Герметизатор устьевого роторный ГУР-МС.01.000» фигурирует в предоставленных суду товаросопроводительных документах и счете № 78 от 12.07.2021г., которые были переданы Истцу при проведении контрольной закупки.

С учетом указанных противоречий, из представленных ответчиком чертежей не представляется возможным установить, что изделия, указанные в универсальных передаточных документах, на основании которых ответчик заявляет о преждепользовании, выполнены именно по этим чертежам.

Из представленных сторонами сведений усматривается, что проведение экспертизы невозможно без наличия такого документа, который свидетельствовал бы о времени создания указанных проектов, а также достоверно свидетельствовал, что проданные ответчиком изделия изготовлены по указанным чертежам.

При этом представитель ответчика пояснил суду, что не представляется возможным предоставить требуемые сведения по причине их отсутствия.

Кроме того, ответчик указал, что не может представить для исследования образец товара, произведенного до 2017 года с целью сравнения его с запатентованной моделью изделия. Единственный экземпляр изделия, который ответчик может предоставить для проведения исследования, был «забракован» ответчиком. Кроме того, определить дату изготовления этого изделия не представляется возможным.

Таким образом, у суда имеются сомнения, что имеющееся у ответчика изделие может быть использовано при проведении экспертизы.

Учитывая изложенное, ходатайство о назначении экспертизы судом отклонено по



причине невозможности проведения исследования.

При решении вопроса о праве преждепользования суды должны установить следующие обстоятельства:

- тождественность решения использованного предполагаемым преждепользователем запатентованному техническому решению:
- независимость создания тождественного технического решения;
- фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту или подготовка к такому использованию;
- добросовестность использования решения;
- объем преждепользования.

Ответчиком не представлены документы, подтверждающие независимость создания технического решения: отсутствуют подтверждающие документы об авторстве, о результатах проведенных эксплуатационных и промысловых испытаний.

Доводы ответчика о доказанности права преждепользования отклоняются судом в силу бездоказательности.

Ответчик, заявляя о своих правах преждепользования, не предоставляет относимых, допустимых и по совокупности достаточных доказательств

Представленные ответчиком в материалы дела доказательства не доказывают фактическое производство ответчиком продукции до даты приоритета (28.07.2017), равно как и не позволяют определить предполагаемые объемы использования (производства) в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование заявителем решения, тождественного запатентованному решению; б) независимость создания тождественного решения; в) добросовестность использования решения; г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; д) объем преждепользования.

Таким образом, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

Согласно статьям 65, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Представленные ответчиком документы не доказывают фактическое производство ответчиком продукции до даты приоритета (поставка, производство и т.п.), равно как и не позволяют определить предполагаемые объемы использования (производства) в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ. Вопреки утверждениям ответчика,

доказательствами реального совершения ответчиком действий по продаже изделий, изготовленных именно по представленным чертежам в силу противоречий в названиях и отсутствия обоснованных и подтвержденных достаточными доказательствами сведений о содержании спорного элемента в том или ином изделии, указанном в УПД, данные документы также не являются.

При таких обстоятельствах, доводы ответчика о наличии у него права преждепользования на технические решения до даты приоритета спорных полезных моделей лишены доказательственной силы.

Исходя из анализа представленных в совокупности доказательств, суд приходит к выводу, что ответчик документально не подтвердил факт правомерного использования спорного объекта, принадлежащего истцу на праве исключительных прав.

Соответствие между товарами, принадлежащему истцу на праве исключительных прав, и товара изготовленного ответчиком подтверждается заключением специалиста в лице патентного поверенного РФ Васильевой Галины Сергеевны. Из выводов данного заключения следует, что существенные признаки полезной модели по патенту РФ №174332, правообладателем которой является истец, полностью совпадают с существенными признаками модели «Герметизатор устьевой роторный ГУР-МС.01.000» Заводской №13191, произведенный ответчиком.

Согласно п.1 ст.1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п.2 ст.1250 ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

В случае нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст.12 и п.1 ст.1252 ГК РФ.

Согласно подп.2-4 п.1 ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих прав 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; 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 ст.1245, п.3 ст.1263 ГК РФ; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ к его изготовлению импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Исходя из п.5 ст.1352 ГК РФ орудия, оборудование или иные средства, 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.

Истцом выбран способ защиты права в виде взыскания компенсации в твердом размере на основании пп.1 ст.1406.1 ГК РФ в пределах от 10000,00 рублей до 5000000,00 рублей определяемом по усмотрению суда исходя из характера правонарушения, а также способ в виде пресечения действий в силу ст.1252 ГК РФ.

Согласно п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что

заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (п.7 ч.2 ст.125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно п.3 ст.1252 ГК РФ следует, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности. При этом в случае, если права на соответствующие результаты принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Однако, истцом не представлено обоснование размера взыскиваемой суммы компенсации за нарушение патента. Истец не обосновал соразмерность допущенного нарушения требуемой им суммы компенсации и просит суд взыскать с ответчика 5000000,00 рублей.

Заявленный размер компенсации является чрезмерно завышенным и многократно превышает возможные убытки правообладателя, о чем также указал ответчик.

По убеждению суда, истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактом нарушения, допущенного ответчиком. В частности, истцом не представлено доказательств: возникновения возможных убытков, уменьшения объемов продаж собственной продукции, оттока части потребителей, снижения рыночной стоимости продукции и иных негативных последствий.

Присуждение требуемой суммы компенсации не отвечает цели, для достижения которой установлен выбранный истцом способ защиты права. Целью компенсации является возмещение Истцу действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. В связи с этим неправомерно удовлетворять требования о компенсации, носящие «карательный» и «отягощающий» характер. Размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения патентообладателя.

Руководствуясь нормами п.3 ст.1252 ГК РФ, и с учетом всех фактических обстоятельств дела суд пришел к выводу о возможности снизить размер компенсации до 100000 рублей.

Поскольку материалами дела подтверждаются обстоятельства незаконного использования ответчиком исключительных патентных прав истца в отношении патента РФ №174332 суд считает правомерным удовлетворить заявленное требование истца об обязанности ответчика прекратить использование любой информации о товаре, содержащем

каждый признак независимого пункта, содержащегося в патенте РФ №174332 на полезную модель «Герметизатор устьевого роторный», в том числе рекламировать, производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, произведенную с нарушением патента РФ №174332.

Истец также заявил требование об изъятии и уничтожении за счет нарушителя орудия, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав правообладателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) 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; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Из содержания данной нормы следует, что при рассмотрении дела суд должен был установить следующие юридически значимые обстоятельства: какое именно оборудование (средства) из имеющихся в распоряжении ответчика предназначены именно для производства контрафактной продукции; фактическое наличие данного оборудования (средств) в распоряжении ответчика на момент вынесения решения суда.

В силу статьи 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Перечень оснований прекращения права собственности, указанный в статье 235 ГК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Одним из таких видов принудительного изъятия является конфискация имущества.

Согласно пункту 1 статьи 243 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

Применительно к части 2 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения об изъятии и уничтожении оборудования или иных средств арбитражный суд обязан указать наименование этого имущества, его место нахождения.

В противном случае это приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

Суд полагает необходимым отметить, что требование об изъятии и уничтожении оборудования не может быть заявлено в абстрактном виде. Как следует из материалов дела, истец не указал конкретное имущество, которое подлежит изъятию и уничтожению, не обращался к суду с ходатайством в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с целью установления наименования имущества подлежащего изъятию и уничтожению, а также его местонахождения.

Ответчик является производителем различного нефтепромыслового оборудования.

Обращаясь в суд с требованием об изъятии и уничтожении за счет нарушителя орудия, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав правообладателя, истец не представил доказательства того, что для производства спорных изделий ответчиком используется какое-то специальное оборудование, которое не используется им для производства других изделий.

При таких обстоятельствах, суд считает, что требование об изъятии и уничтожении за счет нарушителя орудия, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав правообладателя, не подлежит удовлетворению.

Денежные средства, перечисленные сторонами на депозитный счет Арбитражного суда Тюменской области, подлежат возврату после представления ими реквизитов для перечисления денежных средств.

В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

В части требований истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя и экспертизу суд отказывает в связи с недоказанностью их несения.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ООО «Сибнефтеоборудование» прекратить использование любой информации о товаре, содержащем каждый признак независимого пункта, содержащегося в патенте РФ №174332 на полезную модель «Герметизатор устьевой роторный», в том числе рекламировать, производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, произведенную с нарушением патента РФ №174332.

Взыскать с ООО «Сибнефтеоборудование» в пользу ООО «МТК-Строй» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 100 000 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 960 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Бадрызлова М.М.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 6:12:43

Кому выдана Бадрызлова Мария Михайловна