



АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
<http://www.udmurtiya.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г. Ижевск
04 ноября 2019 года

Дело № А71- 23503/2018

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2019 года.
Решение в полном объеме изготовлено 04 ноября 2019 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Мелентьевой А.Р., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Владимировой К.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электротех» (ОГРН 1121832003435, ИНН 1832098092) к Обществу с ограниченной ответственностью «СВК Прибор» (ОГРН 1141840006241, ИНН 1840028878) о взыскании 6 237 000 рублей убытков, о признании исключительного права,

при участии представителей:

истца: Трищенко А.А., Пахомов С.В., Юскин О.Ю. – представители (доверенность от 28.12.2018 № 4/18), Сизов Н.В. – генеральный директор (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ),

ответчика: Агафонов А.В. – представитель (доверенность от 27.12.2018), Логинов Ю.А. – представитель (доверенность от 04.06.2019),

до перерыва: эксперты: Боровинских А.Е. (паспорт), Стерхов А.Ю. (паспорт),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электротех» (далее – ООО НПП «Электротех») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СВК Прибор» (далее – ООО «СВК Прибор») о взыскании 6 237 000 рублей убытков, о признании исключительного права.

Определением суда от 16.07.2019 по делу назначена комиссионная экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам Боровинских Андрею Евгеньевичу (Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата») и

Стерхову Алексею Юрьевичу (Автономная некоммерческая организация Агентство независимой экспертизы и оценки «ПрофЭксперт»).

Заседание суда в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) проведено с перерывом 21, 24 октября 2019 года.

О перерыве в заседании суда с указанием места и времени разбирательства дела после перерыва, арбитражный суд уведомил участников процесса публично в соответствии с положениями статьи 121 АПК РФ, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет

В судебном заседании 24.10.2019 судом в силу статей 41, 49, 159 АПК РФ рассмотрено и удовлетворено ходатайство истца об уточнении пункта 5 исковых требований согласно письменному ходатайству, а именно: обязать ответчика опубликовать сведения о допущенном правонарушении на его официальном сайте SVKPRIBOR.RU.

Представители истца требования поддержали, привели доводы, изложенные в иске.

Представители ответчика исковые требования не признали по мотивам, изложенным в отзыве на иск.

В заседании суда заслушаны пояснения экспертов Боровинских А.Е. и Стерхова А.Ю.

Как следует из материалов дела, ООО НПП «Электротех» - производственное предприятие, занимающееся изготовлением системы контроля цементирования скважин СКЦС-01. Данные системы контроля предназначены для измерения, отображения и протоколирования важных параметров цементных растворов, закачиваемых под большим давлением в скважину во время строительства растворов, закачиваемых под большим давлением в скважину во время строительства нефтяных и газовых скважин. В состав систем входят оригинальные первичные датчики: плотномеры и расходомеры, способные работать в экстремальных условиях.

В 2014 году бывшими сотрудниками ООО НПП «Электротех» Симаковым Н.Н., Воронцовым А.А., Алексеевым Р.В. была создана компания ООО «СВК Прибор».

Впоследствии истцу стало известно, что ООО «СВК Прибор» поставило 2 комплекта систем контроля в ООО «Агрос»-СУМР, при визуальном осмотре которых установлено полное тождество изделий ООО «СВК Прибор» и ООО НПП «Электротех».

По сведениям истца ответчиком было реализовано три системы контроля: две в ООО «Агрос»-СУМР, одна – в ООО «Нефтемаш-Сервис».

Претензионное письмо истца от 02.10.2018 № К021 от 02.10.2018 оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца послужило последнему основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

Выслушав пояснения представителей истца и ответчика, оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает требования истца подлежащими частичному удовлетворению исходя из следующего.

На основании статьи 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Между тем действующее законодательство оставляет владельцам ноу-хау выбор мер по охране конфиденциальности и введение режима коммерческой тайны является лишь одним из видов таковых.

В силу статьи 1466 ГК РФ обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

В соответствии со статьей 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

В соответствии со статьей 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 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации 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 Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Как следует из пояснений истца, Симаков Н.Н. работал в компании ООО НПП «Электротех» с 13.07.2005 по 11.02.2015 руководителем группы математиков, обеспечивавших математическое сопровождение расчетов изделий ООО НПП «Электротех», имел доступ к схемотехнике (проектированию, созданию и отладке) электронных схем приборов и блоков систем контроля, а также к программному обеспечению и вопросам наладки системы расшифровки показаний датчиков аппаратными и программными средствами. Принимал участие в разработке технической документации на выпускаемые изделия, в том числе на вибрационный плотномер и электромагнитный расходомер

Воронцов А.А. работал в ООО НПП «Электротех» с 09.06.2003 по 11.06.2015 руководителем подразделения электроники, имел доступ к математическому аппарату и алгоритмам работы приборов. Воронцов А.А. подписку о неразглашении сведений составляющих коммерческую тайну фирмы, которые будут доверены или станут известны вследствие исполнения служебных обязанностей подписать отказался (том 1 л.д. 26)

Алексеев Р.В. работал в ООО НПП «Электротех» с 19.01.2005 по 30.10.2017 коммерческим директором, имел доступ ко всей технической документации компании, ко всем значимым коммерческим аспектам деятельности ООО НПП «Электротех», в том числе и к клиентской базе данных. Алексеевым Р.В. дана подписка о неразглашении сведений составляющих коммерческую тайну фирмы, которые будут доверены или станут известны в следствие исполнения служебных обязанностей (том 1 л.д. 25).

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что сотрудники ООО «НПП «Электротех», были уведомлены о том, что работают с результатом интеллектуальной деятельности истца, составляющего секрет производства – «ноу-хау».

Действительно режим коммерческой тайны в организации не был установлен, при этом указанное обстоятельство не исключает наличия у сотрудников обязанности сохранить в тайне результаты интеллектуальной деятельности ООО «НПП «Электротех».

В связи с чем последующее увольнение из компании истца налагает на бывших сотрудников обязанность по сохранению ставших им известными секретов производства во время работы у истца и устанавливает запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности истца.

Таким образом, представленные в материалы дела документы, по мнению суда, подтверждают, что истцом предпринимались разумные и достаточные меры для сохранения секрета производства.

Доказательства обратного ответчиком не представлены (статьи 9, 65 АПК РФ).

Ноу-хау (секрет производства) – это сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере или о способах ведения профессиональной деятельности. Эти сведения могут быть экономическими, организационными, а также любыми иными.

При этом они должны иметь коммерческую ценность по причине их неизвестности третьим лицам. Эта ценность может быть и потенциальной (пункт 1 статьи 1465 ГК РФ).

В отношении ноу-хау нет требования новизны. В случае если другая компания провела аналогичные исследования и достигла такого же результата, если она действовала добросовестно и независимо от первой компании, она может получить самостоятельное исключительное право на такой же секрет производства (пункт 2 статьи 1466 ГК РФ).

В судебном заседании истец пояснил, что на разработку спорных систем контроля у истца ушло несколько лет, были проведены испытания нескольких приборов, для того чтобы прийти к оптимальным параметрам разработанных систем.

В рассматриваемом споре, бывшие сотрудники ООО НПП «Электротех» (Симаков Н.Н., Воронцов А.А., Алексеев Р.В.) создали компанию ООО «СВК Прибор», которая в свою очередь, разработала системы контроля цементирования скважин, по мнению истца идентичные, системам, производимым ООО НПП «Электротех».

Факт разработки, предложения к продаже систем контроля цементирования скважин сотрудниками ООО «СВК Прибор», ответчиком не отрицается, между тем, ответчик настаивает на том, что разработанные им системы контроля являются самостоятельными приборами.

Для установления юридически значимых обстоятельств по настоящему делу арбитражным судом по делу была назначена комиссия техническая экспертиза, производство которой поручено Боровинских А.Е. (Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата») и Стерхову А.Ю. (Автономная некоммерческая организация Агентство независимой экспертизы и оценки «ПрофЭксперт»).

На разрешение перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1. Вопросы по составу и назначению Изделий:

- 1.1. Совпадает ли назначение Изделий?
- 1.2. Может ли назначение Изделий быть реализовано различными физическими способами измерений?
- 1.3. Совпадают ли способы измерений у Изделий?
- 1.4. Может ли назначение Изделий быть реализовано различной комплектацией?
- 1.5. Совпадает ли комплектация Изделий?
- 1.6. Есть ли совпадения в эксплуатационной документации Изделий?

2. Вопросы по расходомерам Изделий:

- 2.1. Совпадают ли конструкции расходомеров Изделий?
- 2.2. Совпадают ли базовые размеры расходомеров?
- 2.3. Совпадают ли материалы корпуса расходомеров?
- 2.4. Совпадают ли материалы внутренней футеровки расходомеров?
- 2.5. Совпадают ли способы закрепления футеровки в расходомерах?
- 2.6. Совпадают ли проходные сечения расходомеров?
- 2.7. Могут ли быть (и есть ли на реальном рынке) расходомеры с проходным сечением отличными от такового в Изделии 1?
- 2.8. Совпадают ли конструкционные особенности переходников с 2 на 3 дюйма расходомеров?
- 2.9. Совпадают ли способы крепления (конусная трубная резьба) переходников расходомеров?
- 2.10. Совпадают ли способы и место крепления контроллеров расходомеров?
- 2.11. Совпадают ли конструкции защитного кожуха?
- 2.12. Совпадают ли способы крепления кожуха?
- 2.13. Составляют ли отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров секреты (тайну), которые не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов?
- 2.14. Имеются ли принципиальные отличия в конструкции расходомеров?

3. Вопросы по плотномерам:

- 3.1. Совпадают ли конструкции плотномеров Изделий?
- 3.2. Совпадают ли базовые размеры плотномеров?
- 3.3. Совпадают ли материалы корпуса плотномеров?
- 3.4. Совпадают ли способы крепления (трубная конусная резьба) плотномеров к элементам БРС?
- 3.5. Совпадают ли способы крепления внешнего кожуха (сварка) плотномеров?
- 3.6. Совпадают ли места и способ крепления контроллеров плотномеров?
- 3.7. Достаточно ли для работы плотномера наличия одного сенсора колебаний?
- 3.8. Совпадает ли количество (два) сенсоров колебаний у плотномеров Изделий?

3.9. Совпадают ли конструкции «лючков» для обслуживания сенсоров (сваренные стальные фрезерованные рамки и крышки с фрезерованными пазами для установки резинового уплотнения)?

3.10. Совпадают ли конструкции сенсоров и электромагнитов плотномеров?

3.11. Совпадают ли микропроцессоры (TMS320F2810 производства Texas Instruments TI, США), используемые в контроллерах плотномеров?

3.12. Имеются ли принципиальные отличия в конструкции плотномеров?

4. Вопросы по выносному табло:

4.1. Совпадает ли конструкция табло Изделий?

4.2. Остаётся ли неизменной потребительская ценность информационного табло при уменьшении его внешних размеров в два раза?

4.3. Совпадают ли материалы табло?

4.4. Совпадают ли цвета окраски табло?

4.5. Совпадает ли способ изготовления табло (фрезерование внутренней полости)?

4.6. Совпадают ли способы изготовления лицевой панели?

4.7. Совпадают ли числа окон индикации?

4.8. Совпадают ли порядок, расположение и надписи окон индикации?

4.9. Совпадают ли элементы электрической принципиальной схемы табло Изделий: микропроцессоры ATMEGA 8535 (Atmel, США), микросхемы 1554ИР24 (зарубежный аналог 74АС299)?

4.10. Имеются ли принципиальные отличия в табло истца и ответчика?

5. Вопросы по кабелям и разъемам.

5.1. Совпадают ли материалы (провод с резиновой изоляцией марки КГ 3х1,5 и КГ 4х1,5) кабелей?

5.2. Совпадают ли способы укладки кабелей (смотки по 50 м)?

5.3. Совпадают ли разъёмы на концах кабелей?

5.4. Если разъёмы на концах кабелей совпадают, какова возможная причина применения именно 10-контактных разъёмы для окончания кабелей, при наличии вариативных систем коммутации на оригинальной продукции?

6. Можно ли на основании проведённого комплексного исследования, как самих образцов изделий сторон, так и технической документации изделий сторон сделать вывод о том, что Изделие 2 (ООО «СВК Прибор») копирует основные (сущностные) характеристики Изделия 1 (ООО НПП «Электротех»).

7. Имеется ли в изделии ООО НПП «Электротех» секрет производства (ноу-хау) либо указанные в описании истца технические решения изделия в их совокупности являются общеизвестными и широко применяются в аналогичных изделиях других производителей?

Исследование спорных образцов предлагалось провести на территории ООО «НТЦ Геотехнокин» (г. Бузулук, Оренбургская область),

Между тем, эксперт Стерхову А.Ю. в назначенное время для проведения комиссионной экспертизы не явился, ходатайство о переносе проведения экспертизы по уважительной причине не заявил.

Исследование спорных образцов на территории ООО «НТЦ Геотехнокин» произведен единолично экспертом Боровинских А.Е., кроме того экспертом Боровинских А.Е. был проведен осмотр образцов на складе ООО НПП «Электротех».

Экспертное заключение Боровинских А.Е. поступило в материалы дела (том 6 л.д.1-26).

По результатам проведенного исследования экспертом сделаны следующие выводы:

1.	Вопросы по составу и назначению Изделий:	
1.1	Совпадает ли назначение Изделий?	совпадает
1.2	Может ли назначение Изделий быть реализовано различными физическими способами измерений?	может
1.3	Совпадают ли способы измерений у Изделий?	совпадают
1.4	Может ли назначение Изделий быть реализовано различной комплектацией?	может
1.5	Совпадает ли комплектация Изделий?	совпадает
1.6	Есть ли совпадения в эксплуатационной документации Изделий?	есть
2.	Вопросы по расходомерам Изделий	
2.1	Совпадают ли конструкции расходомеров Изделий?	совпадают
2.2	Совпадают ли базовые размеры расходомеров?	совпадают
12.3	Совпадают ли материалы корпуса расходомеров?	совпадают
2.4	Совпадают ли материалы внутренней футеровки расходомеров?	полимер
2.5	Совпадают ли способы закрепления футеровки в расходомерах?	вероятно да
2.6	Совпадают ли проходные сечения расходомеров	совпадают
2.7	Могут ли быть (и есть ли на реальном рынке) расходомеры с проходным сечением отличными от такового в Изделии 1?	могут
2.8	Совпадают ли конструкционные особенности переходников с 2 на 3 дюйма расходомеров?	совпадают
2.9	Совпадают ли способы крепления (конусная трубная резьба) переходников расходомеров?	совпадают
2.10	Совпадают ли способы и место крепления контроллеров расходомеров?	совпадают
2.11	Совпадают ли конструкции защитного кожуха?	совпадают
2.12	Совпадают ли способы крепления кожуха?	совпадают
2.13	Составляют ли отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров секреты (тайну), которые не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов?	составляют
2.14	Имеются ли принципиальные отличия в конструкции расходомеров?	не имеют

3.	Вопросы по плотномерам:	
3.1	Совпадают ли конструкции плотномеров Изделий?	совпадают
3.2	Совпадают ли базовые размеры плотномеров?	совпадают
3.3	Совпадают ли материалы корпуса плотномеров?	совпадают
3.4	Совпадают ли способы крепления (трубная конусная резьба) плотномеров к элементам БРС?	совпадают
3.5	Совпадают ли способы крепления внешнего кожуха (сварка) плотномеров?	совпадают
3.6	Совпадают ли места и способ крепления контроллеров плотномеров?	совпадают
3.7	Достаточно ли для работы плотномера наличия одного сенсора колебаний?	достаточно
3.8	Совпадает ли количество (два) сенсоров колебаний у плотномеров Изделий?	совпадает
3.9	Совпадают ли конструкции «лючков» для обслуживания сенсоров (вваренные стальные фрезерованные рамки и крышки с фрезерованными пазами для установки резинового уплотнения)?	в основном совпадают
3.10	Совпадают ли конструкции сенсоров и электромагнитов плотномеров?	совпадают
3.11	Совпадают ли микропроцессоры (TMS320F2810 производства Texas Instruments TI, США), используемые в контроллерах плотномеров?	не совпадают
3.12	Имеются ли принципиальные отличия в конструкции плотномеров?	не имеют

4.	Вопросы по выносному табло:	
4.1	Совпадает ли конструкция табло Изделий?	в основном да
4.2.	Остаётся ли неизменной потребительская ценность информационного табло при уменьшении его внешних размеров в два раза?	Вопрос выходит за рамки технической экспертизы
4.3	Совпадают ли материалы табло?	совпадают
4.4	Совпадают ли цвета окраски табло?	совпадают
4.5	Совпадает ли способ изготовления табло (фрезерование внутренней полости)?	НПВ, блоки не вскрывались
4.6	Совпадают ли способы изготовления лицевой панели?	совпадают
4.7	Совпадают ли числа окон индикации?	совпадают

4.8	Совпадают ли порядок, расположение и надписи окон индикации?	совпадают
4.9	Совпадают ли элементы электрической принципиальной схемы табло Изделий: микропроцессоры ATMEGA 8S3S (Atmel, США), микросхемы 1554ИР24 (зарубежный аналог 74АС299)?	НПВ, принципиальные схемы на исследование не представлялись
4.10	Имеются ли принципиальные отличия в табло истца и ответчика?	добавлена кнопка «Яркость»

5.	Вопросы по кабелям и разъемам	
5.1	Совпадают ли материалы (провод с резиновой изоляцией марки КГ 3х1,5 и КГ 4х1.5) кабелей?	совпадают
5.2	Совпадают ли способы укладки кабелей (смотки по 50 м)?	совпадают
5.3	Совпадают ли разъёмы на концах кабелей?	используются 10 и 4 контактные разъёмы
5.4	Если разъёмы на концах кабелей совпадают, какова возможная причина применения именно 10-контактных разъёмы для окончания кабелей, при наличии вариативных систем коммутации на оригинальной продукции?	НПВ, без принципиальных электрических схем
6.	Можно ли на основании проведённого комплексного исследования, как самих образцов изделий сторон, так и технической документации изделий сторон сделать вывод о том, что Изделие 2 (ООО «СВК Прибор») копирует основные (сущностные) характеристики Изделия I (ООО НПП «Электротех»).	можно
7.	Имеется ли в изделии ООО НПП «Электротех» секрет производства (ноу-хау) либо указанные в описании истца технические решения изделия в их совокупности являются общеизвестными и широко применяются в аналогичных изделиях других производителей?	имеется

Экспертное заключение Стерхова А.Ю. поступило в материалы дела (том 6 л.д.34-67).

Между тем, эксперт Стерхов А.Ю. провел судебную патентоведческую экспертизу.

По результатам проведенного исследования экспертом сделаны следующие выводы:

1. Имеется ли в изделии ООО НПП «Электротех» секрет производства (ноу-хау) либо указанные в описании истца технические решения изделия являются известными специалисту в данной области техники?

Указанные в описании истца технические решения, содержащиеся в изделии ООО НПП «Электротех», являются известными специалисту в данной области техники и не содержат секрет производства (ноу-хау).

2. Составляют ли отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров секреты (тайну), которые не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов?

Отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров, рассмотренные в 1 вопросе, не составляют секрета (тайны).

Отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов.

Суд, ознакомившись с результатами проведенных экспертиз пришел к выводу о том, что экспертное заключение Стерхова А.Ю. не может быть принято судом в качестве допустимого доказательства. Эксперт вместо технической экспертизы провел патентоведческую экспертизу и самостоятельно изменил перечень вопросов для проведения экспертизы.

Согласно заключению технической экспертизы, проведенной экспертом Боровинских А.Е., состав и назначение изделий совпадают по назначению, способам измерения, комплектации, конструкции, размерам и материалам корпуса. При этом имеется различие в конструкции выносного табло (добавлена кнопка «Яркость») электрические схемы табло не исследовались.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что разработанные ответчиком системы контроля цементирования скважин, содержат технические решения аналогичных систем контроля истца, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01.

Между тем, внешнее дизайнерское решение выносного табло системы контроля не может являться секретом производства Ноу-Хау поскольку дизайнерское решение выносного табло выполнено с применением известных конструкторских решений и может быть воспроизведена специалистом в этой области и определена из внешнего вида прибора.

Возражения ответчика о том, что в документации истца отсутствует описание ноу-хау, позволяющее определить является ли оно секретом производства, имеющим ценность, судом отклонено, поскольку Ноу-хау, используемое истцом, по сути, обусловлено комплексом технических решений, направленных на обеспечение работоспособности и безопасности. Способ изготовления той или иной продукции может являться секретом производства, поскольку он остается неизвестным потребителю и может отличаться у различных производителей.

Одним из таких решений является применение конической резьбы для переходников. В спорном оборудовании ООО «СВК Прибор» совпадает не только наличие конусной резьбы, но даже размер и положение лысок (плоских площадок и цилиндрической поверхности) для удержания прибора во время силового завинчивания резьбы.

Таким образом, совокупностью доказательств, представленных в материалы дела, подтверждается факт нарушения ответчиками исключительных прав истца, поскольку системы контроля ООО «СВК Прибор» разрабатывались при непосредственном участии бывших сотрудников ООО НПП «Электротех» Симаковым Н.Н., Воронцовым А.А., Алексеевым Р.В., имеющим доступ к секрету производства Ноу-хау ООО НПП «Электротех».

Кроме того, 16.07.2019 ООО НПП «Электротех» получен патент на изобретение № 2694804 по заявке № 2018147123 дата приоритета 28.12.2018 в отношении Электромагнитного расходомера (том 4 л.д.53-124), ряд положений изначально разработанных как Ноу-хау были подтверждены в рамках патентной процедуры документом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Что косвенно подтверждает доводы истца о наличии у него в исковой период секрета производства.

При этом несмотря на наличие систем контроля цементирования скважин других изготовителей ответчик использовал для копирования именно изделие истца, что также указывает на наличие в нем секрета производства, повышающего конкурентоспособность его продукции среди других производителей.

Доводы ответчика о том, что фотографии в экспертном заключении Боровинских А.Е. не совпадают с фотографиями изделий истца, сделанных г. Бузулуке, судом отклонены, поскольку эксперт пояснил, что в самом заключении им использованы фотографии изделий истца, находящихся на территории ООО «НПП «Электротех».

Исследование образцов изделий по месту нахождения производств истца и ответчика изначально обсуждалось при назначении экспертизы. Указанное не нашло отражения в определении суда, между тем истец уведомил экспертов и сторону ответчика о возможности исследования его изделий на его территории. При желании ответчик имел возможность, как обеспечить присутствие своего представителя при осмотре изделия истца, так и предоставить собственное изделие для исследования. Таким образом состязательность сторон не была нарушена.

При изложенных обстоятельствах суд полагает, что вышеуказанное не свидетельствует о порочности экспертного заключения. В связи с чем экспертное заключение принято судом в качестве надлежащего доказательства: достоверного, допустимого и относимого, которое подлежит оценке наряду с другими доказательствами, представленными сторонами в материалы дела.

Также позиция истца подтверждена материалами, изъятыми органами внутренних дел на территории производства ответчика в ходе проводимой проверки по заявлению ООО «НПП «Электротех».

Согласно подпункту 1 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 этим Кодексом, требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Из толкования данной нормы права следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании права на тот или иной объект интеллектуальной деятельности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на спорный объект и факт отрицания (оспаривания) данного права другим лицом, способного повлечь (влекущего) в последующем нарушение этого права.

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2018 по делу N А40-46338/2016.

На основании изложенного, исходя из содержания искового заявления и представленных в материалы дела доказательств, суд полагает, что заявляя требование о признании исключительного права ООО НПП «Электротех» на Ноу-хау, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01 подлежит удовлетворению.

Истцом предъявлено требования в части пресечения действий нарушающих право на объект интеллектуальных прав, а именно обязать ответчика прекратить действия по выпуску систем контроля, являющихся аналогом систем контроля истца.

Между тем, судом разъясняется, что требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего

абстрактный запрет. В удовлетворении этой части исковых требований истцу следует отказать.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ истцом предъявлено требование об изъятии выпущенных ответчиком и не переданных заказчиком систем контроля цементирования скважин.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании вышеизложенного требование истца об изъятии выпущенных ответчиком и не переданных заказчиком систем контроля цементирования скважин подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование об опубликовании решения суда о неправомерном использовании ноу-хау, связанных со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01, на сайте ООО «СВК Прибор» SVKPRIBOR.RU.

Согласно подпункту 5 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 данным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 58 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора.

Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права

(например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, не привело достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

На необходимость обоснования выбора конкретных источников публикации решения суда и предъявления такого требования также обращено внимание в пункте 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19.

Принимая во внимание вышеизложенные нормативные положения и разъяснения высших судебных инстанций, бремя доказывания обоснованности предъявления требования по подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ возлагается именно на истца, то есть лицо, заявившее такое требование.

В судебном заседании истец пояснил, что последнее время к ним обращаются с рекламациями на поставленные ООО «СВК Прибор» системы контроля, поскольку визуально приборы схожи, контрагенты направляют рекламации в ООО НПП «Электротех», тем самым страдает репутация истца. Для того чтобы довести до сведений контрагентов о нарушениях ответчиком интеллектуальных прав истец заявил соответствующее требование.

Ответчик возражений в этой части требования не заявил (статья 65 АПК РФ).

С учетом изложенного, требование истца об обязанности ответчика

опубликовать решение суда о неправомерном использовании ноу-хау, связанных со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01, на сайте ООО «СВК Прибор» SVKPRIBOR.RU судом удовлетворено.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав, выразившееся в продаже ответчиком контрафактных систем контроля цементирования скважин в количестве 3 шт., истец заявил требование о взыскании 6 237 000 руб. в качестве убытков, размер которых определен исходя из доходов полученных ответчиком в результате реализации контрафактной продукции.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 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 исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу положений пункта 1 статьи 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (пункт 2 статьи 1472 ГК РФ).

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что

по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания упущенной выгоды необходимо установить наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда.

Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. Под обычными условиями оборота следует понимать типичные условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы.

Таким образом, применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, в том числе упущенной выгоды, возможно только при наличии условий, предусмотренных законом.

При этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать совокупность указанных выше обстоятельств.

При предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.).

Аналогичный правовой подход содержится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2018 по делу № А34-5796/2016.

Факт незаконного использования ответчиком Ноу-хау истца судом установлен, вместе с тем, истец не представил доказательств того что упущенная выгода истца в рассматриваемом деле составляет именно 6 237 000 руб.

Представленная в материалы дела справка от 14.11.2018 (том 1 л.д. 35) о стоимости изделия в сумме 2 453 220 руб., по мнению суда, не может однозначно подтверждать стоимость спорного изделия на момент совершения ответчиком нарушения.

При этом в материалы дела представлен договор от 05.07.2016 № 12-07/2016, заключенный между ООО «Агрос»-СУМР и ООО НПП «Электротех», наиболее приближенный по времени к моменту совершенного ответчиком правонарушения. Стоимость одного изделия согласно Приложению № 1 к договору составляет 1 840 000 руб., соответственно стоимость трех единиц оборудования составляет 5 520 000 руб.

Ответчик факт реализации трех экземпляров изделий не опроверг, предъявленную к взысканию сумму убытков не оспаривал (статьи 9, 65 АПК РФ).

Указанные в статье 1472 ГК РФ обстоятельства, исключаящие вину ответчика, освобождающие его от ответственности за нарушение прав истца, судом не установлено.

С учетом изложенного требование истца о взыскании убытков в сумме 5 520 000 руб. является законным и обоснованным, и подлежит удовлетворению в силу статей 15, 1472 ГК РФ.

Поскольку стоимость 2 единиц оборудования подтверждена договором 05.07.2016 № 12-07/2016, факт реализации 3 единиц оборудования ответчиком не отрицается, суд приходит к выводу, что упущенная выгода истца составила 5 520 000 руб., в удовлетворении остальной суммы взыскания убытков истцу следует отказать.

Доводы ответчика, представленные в пунктах 1-27, а также в разделе II возражений по представленным в материалы дела доказательствам и заявлению истца, отклонены судом как противоречащие установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

С учетом принятого решения на основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям и подлежат возмещению ответчиком истцу в сумме 47 955 руб. 94 коп. (имущественное требование), взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 18 000 руб. (удовлетворенные неимущественные требования).

Руководствуясь статьями 15, 49, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, Арбитражный суд Удмуртской Республики

решил:

Признать исключительное право Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электротех» (ОГРН 1121832003435, ИНН 1832098092) на ноу-хау, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01.

Изъять изготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «СВК Прибор» (ОГРН 1141840006241, ИНН 1840028878) и не переданные заказчикам системы контроля цементирования скважин с использованием ноу-хау Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электротех» (ОГРН 1121832003435, ИНН 1832098092).

Опубликовать решение суда о неправомерном использовании ноу-хау, связанных со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01, на сайте

Общества с ограниченной ответственностью «СВК Прибор» (ОГРН 1141840006241, ИНН 1840028878) SVKPRIBOR.RU в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СВК Прибор» (ОГРН 1141840006241, ИНН 1840028878) в пользу:

Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электротех» (ОГРН 1121832003435, ИНН 1832098092) 5 520 000 рублей убытков, а также 47 955 рублей 94 копейки в возмещение расходов по оплате государственной пошлины;

в доход федерального бюджета 18 000 рублей государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья

А.Р. Мелентьева