



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

22 декабря 2020 года

Дело № А76-6480/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Лапшиной И.В.,

судей – Голофаева В.В., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» (ул. Марата, д. 3, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ОГРН 1091841001999) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76-6480/2018 и на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 по тому же делу по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Р.О.С.Индуктор» (пр-т Макеева, 77, 141, г. Миасс, Челябинская обл., 456320, ОГРН 1147415003944) и обществу с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» (ул. Попова, д. 6, оф. 5, г. Миасс, Челябинская обл., 456318, ОГРН 1177456077523) о прекращении нарушения исключительного права на полезную модель и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» к обществу с ограниченной



ответственностью «Альтернативная энергия» о признании права безвозмездного пользования полезной моделью.

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» – Захарова М.А. (по доверенности от 25.12.2017 № 3);
от общества с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» – Хвостов А.А. (по доверенности от 19.10.2020).

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» (далее – общество «Альтернативная энергия») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Р.О.С.Индуктор» (далее – общество ТД «Р.О.С.Индуктор») и обществу с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» (далее – общество «Эко Тепло») о прекращении использования полезной модели по патенту Российской Федерации № 133262.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 29.11.2018 принято встречное исковое заявление общества «Эко Тепло» к обществу «Альтернативная энергия» о признании права безвозмездного пользования полезной моделью.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 в удовлетворении первоначального и встречного исковых заявлений отказано. С общества «Эко Тепло» в пользу общества «Альтернативная энергия» взысканы расходы на оплату судебной экспертизы в размере 30 414 рублей 50 копеек.

Не согласившись с указанным судебным актом, общество «Эко Тепло» и общество «Альтернативная энергия» обратились в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 апелляционная жалоба общества «Эко Тепло» удовлетворена, решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 в части взыскания с общества «Эко Тепло» в пользу общества «Альтернативная энергия» расходов на оплату судебной экспертизы в размере 30 414 рублей 50 копеек отменено. В остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества «Альтернативная энергия» – без удовлетворения.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество «Альтернативная энергия» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 отменить, дело № А76-6480/2018 направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции общество «Альтернативная энергия» указывает на допущенные судами нарушения норм процессуального права, которые, по мнению заявителя кассационной жалобы, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором общество «Эко Тепло» выразило несогласие с правовой позицией общества «Альтернативная энергия», полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы не соответствуют

фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу судебных актов.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества «Альтернативная энергия» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу.

В судебном заседании представитель общества «Эко Тепло» выступил с правовой позицией, возражал против доводов кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

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

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Вахрушев Михаил Владимирович и Кочуров Иван Александрович являются патентообладателями полезной модели «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту Российской Федерации № 133262 (дата приоритета – 01.04.2013).

Обществу «Альтернативная энергия» передано на исключительных условиях право использования этой полезной модели (регистрация исключительной лицензии от 16.01.2014 № РД0139761).

Вследствие неуплаты в установленный срок государственной пошлины за поддержание патента в силе действие патента было прекращено 02.04.2015 и восстановлено 23.11.2017. Таким образом, правовая охрана патента Российской Федерации № 133262 была приостановлена с 02.04.2015 по 22.11.2017.

Ссылаясь на то, что обществом «Эко Тепло» и обществом ТД «Р.О.С.Индуктор» в выпускаемой и реализуемой продукции используются все признаки, присущие полезной модели по патенту

Российской Федерации № 133262, право использования которой передано истцу на исключительных условиях, общество «Альтернативная энергия» обратилось в суд с настоящим иском.

Возражая против исковых требований общества «Альтернативная энергия», общество «Эко Тепло» сослалось на наличие у него права послепользования и обратилось со встречным иском о признании общества «Эко Тепло» приобретшим право на безвозмездное использование (право послепользования) полезной модели по патенту Российской Федерации № 133262 «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» в Котлах вихревых индукционных серии ВИК, изготовленных в соответствии с техническими условиями ТУ 27.51.25-001- 19493169-2017 «Котлы вихревые индукционные серии ВИК», а именно: изготовление, производство, применение, предложение к продаже, продажа, хранение, в объеме 201 штука в месяц.

Рассмотрев первоначальные исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения ввиду недоказанности факта использования ответчиком по первоначальному иску полезной модели истца. Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований общества «Эко Тепло, суд исходил из того, что истцом по встречному иску не доказано наличие у него права послепользования полезной модели по патенту.

Не согласившись с указанным судебным актом, общество «Эко Тепло» и общество «Альтернативная энергия» обратились в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции в части отсутствия оснований для удовлетворения требований по первоначальному исковому заявлению общества «Альтернативная энергия» и требований по встречному исковому заявлению общества «Эко Тепло».

Вместе с тем суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необоснованности действий суда первой инстанции в части взыскания с общества «Эко Тепло» судебных расходов по оплате экспертизы в размере 30 414 рублей 50 копеек, в связи с чем отменил решение суда первой инстанции по настоящему делу в указанной части.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции по настоящему делу, общество «Альтернативная энергия» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами общество «Альтернативная энергия» указывает на незаконность отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о проведении дополнительной судебной экспертизы, полагая, что, таким образом, оно было лишено возможности опровержения вывода суда о противоречивости заключения внесудебной экспертизы.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает несостоятельность выводов, сделанных судом в отношении заключения комплексной судебной экспертизы, обращая внимание на то, что

соответствующее экспертное исследование проводилось в отношении изделия «ВИК-3», которое не являлось предметом исковых требований.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с данным доводом кассационной жалобы ввиду следующего.

В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.

Согласно части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом 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.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности (часть 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (часть 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, определением суда первой инстанции от 01.04.2019 по делу была назначена комплексная судебная экспертиза, на разрешение которой было поставлено два вопроса:

«1. Действительно ли в изделии индукционный котел ВИК-3, произведенном и реализованном обществом «Эко тепло» и обществом «Торговый дом «Р.О.С.Индуктор», используются все признаки независимых пунктов формулы полезной модели «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту Российской Федерации № 133262 (дата приоритета: 01 апреля 2013)?

2. Действительно ли согласно Техническими условиями ТУ 27.51.25-001- 19493169-2017 «Котлы вихревые индукционные серии ВИК» при производстве котлов используются все признаки независимых пунктов формулы полезной модели «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту Российской Федерации № 133262 (дата приоритета: 01 апреля 2013)?».

Производство экспертизы было поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Челпатент» Левиной Елене Борисовне.

Назначая по настоящему делу судебную экспертизу, суд первой инстанции в определении от 01.04.2019 указал на то, что истцом не был представлен в качестве вещественного доказательства приобретенный у ответчика товар, послуживший основанием для обращения в суд с иском и с ходатайством о назначении экспертизы. Вместо этого в дело представлены фотографии товара.

Истец пояснил о том, что товар является объемным и тяжелым, предложил осуществить экспертное исследование на территории предприятия в г. Ижевске. Таким образом, именно истец представил

эксперту для проведения судебной экспертизы изделие, реализованное обществом «Эко Тепло».

По результатам проведенной экспертизы экспертной организацией представлено заключение №259/2019, в соответствии с которым эксперт пришел к следующим выводам:

1. По первому вопросу: «В изделии индукционный котел ВИК-3, произведенный и реализованный ООО «Эко Тепло» и ООО ТД «Р.О.С.Индуктор», используются признаки №1-7 независимых пунктов формулы полезной модели «Вихревой индукционный нагреватель жидких средств конвекционный» по патенту №133262, признаки № 8-11 не используются. Таким образом, в изделии индукционный котел ВИК-3 не используются все признаки независимого пункта по патенту №133262, следовательно, полезная модель не используется в представленном на экспертизу изделии индукционный котел ВИК-3».

2. По второму вопросу: «Технические условия ТУ 27.51.25-001-19493169- 2017 «Котлы вихревые индукционные серии ВИК» не содержат всех признаков независимого пункта формулы по патенту № 133262, то есть представленные в материалы дела технические условия не подтверждают использование всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту №133262 при производстве котлов в соответствии с данными ТУ».

В результате исследования и оценки заключения судебной экспертизы № 259/2019 суд первой инстанции установил, что экспертом Левиной Е.Б., являющейся патентным поверенным, сделан вывод о том, что в изделии индукционный котел ВИК-3, произведенном и реализованном обществом «Эко Тепло» и обществом ТД «Р.О.С.Индуктор», используются не все признаки независимого пункта формулы по патенту Российской Федерации № 133262, следовательно, полезная модель в представленном котле не используется. Технические условия ТУ 27.51.25-001-19493169-2017 «Котлы вихревые индукционные

серии ВИК», представленные в материалы дела, также не подтверждают использование всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 133262.

В процессе экспертного исследования было произведено разрушение изделия в целях проверки использования всех признаков полезной модели. К заключению приложены фотоматериалы, содержащие исследуемый объект на момент начала экспертного исследования, с отражением всех последующих действий, в том числе по распилке изделия. В своем заключении эксперт подробно привел таблицы с отражением каждого признака формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 133262 и сличил наличие каждого признака в изделии, представленном ему на экспертное исследование, а также с имеющимися техническими условиями.

Основываясь на данных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленное в материалы дела заключение комплексной судебной экспертизы является полным.

Вместе с тем при принятии решения по настоящему делу суд первой инстанции также учитывал выводы, которые были сделаны им по результатам исследования и оценки заключения, подготовленного специалистом Челябинского центра научно-технической информации, филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (далее – Челябинский ЦНТИ) – патентным поверенным Крымской Т.А., копия которого была представлена обществом «Альтернативная энергия» при обращении в суд с исковым заявлением.

По результатам проведения экспертного исследования специалист Челябинского ЦНТИ пришел к выводу о том, что в составе спорного изделия были использованы все признаки полезной модели по патенту Российской Федерации № 133262.

Вместе с тем суд первой инстанции установил, что действие патента Российской Федерации № 133262 было прекращено 02.04.2015 и восстановлено лишь 23.11.2017.

При этом 27.10.2017 общество «Альтернативная энергия» (заказчик) заключило с Челябинским ЦНТИ (исполнитель) договор № 74ПКр-44/17, по которому исполнитель обязуется в интересах заказчика провести сопоставительный анализ технического решения по патенту Российской Федерации № 133262 на полезную модель «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» и аналогичного изделия производства третьих лиц на предмет выявления нарушения указанного патента и составление экспертного заключения по результатам анализа. Стоимость услуг по договору составила 41 300 рублей и была внесена авансом на основании приходного кассового ордера от 08.12.2017.

В рамках доследственной проверки 07.12.2017 был произведен осмотр производственного помещения общества ТД «Р.О.С.Индуктор» и общества «Эко Тепло». Согласно протоколу осмотра с места происшествия изъяты в том числе «вихревой индукционный котел, упакованный в полиэтиленовую пленку, имеется пояснительная надпись, опечатано».

Постановлением от 08.12.2017 временным исполняющим обязанности начальника Отдела МВД России по городу Миассу в рамках материалов доследственной проверки КУСП № 1/8717 от 15.11.2017 назначена экспертиза по установлению факта нарушения патента Российской Федерации № 133262 на полезную модель обществом «Эко Тепло» и обществом ТД «Р.О.С.Индуктор», производство которой поручено специалисту Челябинского ЦНТИ.

В постановлении отражено, что в распоряжение эксперта необходимо представить «вихревой индукционный котел» запечатанный в полиэтиленовую упаковку светлого цвета, опечатанную печатями следственного отдела ОМВД России по городу Миассу и с пояснительной

запиской «изъято в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 4/36».

В материалах доследственной проверки содержится сопроводительное письмо от 08.12.2017 № 69/5-1651 о направлении на экспертное исследование в Челябинский ЦНТИ постановления о назначении патентной экспертизы и изделия «вихревой индукционный котел», запечатанный в полиэтиленовую упаковку светлого цвета, опечатанную печатями следственного отдела ОМВД России по городу Миассу и с пояснительной запиской «изъято в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 4/36».

При этом текст представленного заключения, подготовленного специалистом Челябинского ЦНТИ – патентным поверенным Крымской Т.А. отличается от текста заключения, содержащегося в материалах доследственной проверки.

Так, в тексте заключения в материалах доследственной проверки указано, что поводом для проведения экспертизы явилось постановление временного исполняющего обязанности начальника ОМВД РФ по г. Миассу с просьбой проведения патентной экспертизы для установления факта возможного нарушения исключительных прав на полезную модель «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту Российской Федерации № 133262 изготовителем аналогичной продукции «Вихревой индукционный котел» – обществом «Эко Тепло».

Вместе с тем в копиях заключения № 1 и № 2 таким поводом является обращение представителя общества «Альтернативная энергия» в Челябинский ЦНТИ с просьбой проведения патентной экспертизы для установления факта возможного нарушения исключительных прав на полезную модель «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту Российской Федерации № 133262 изготовителем аналогичной продукции «Вихревой индукционный котел» –

обществом «Эко Тепло». Оплата внесудебной экспертизы была произведена обществом «Альтернативная энергия».

При этом ни в одном из экземпляров заключения не указано того, что экспертом исследуется «вихревой индукционный котел», запечатанный в полиэтиленовую упаковку светлого цвета, опечатанную печатями следственного отдела ОМВД России по городу Миассу и с пояснительной запиской «изъято в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 4/36».

В разделе 4 указано на то, что эксперт использует в исследовании «фотографии вихревого индукционного нагревателя жидких сред конвекционного, производимого в г. Миасс. Фотография прилагается (Приложение 4)». Сведений о том, что экспертом совершались действия по разрезанию какого-либо исследуемого индукционного котла, не имеется. Также никак не отражено, что экспертом исследуемый объект – индукционный котел – был возвращен сотрудникам следственных органов.

В материалы дела ответчиками представлены копии из материалов проверок относительно действий Крымской Т.А. и данного ею заключения, согласно которым сотрудникам полиции не известно место нахождения изъятого в декабре 2017 года индукционного котла.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о том, что эксперт исследовала некую фотографию, установить достоверность происхождения которой не представляется возможным, как и то, что на фотографии изображен объект, произведенный ответчиками и изъятый у них 07.12.2017. Кроме того, неясно, каким образом может истец представить индукционный котел, изъятый 07.12.2017 у ответчиков, при том, что каких-либо постановлений о передаче изъятого объекта обществу «Альтернативная энергия» или кому-либо иному лицу, в том числе для хранения, не представлено.

Суд первой инстанции также отметил, что заключение Крымской Т.А. содержало ссылку на страницу «4а», тогда как такая

страница не была представлена органам следствия и отсутствует в заключении, имеющемся в материалах доследственной проверки. Соответствующая страница была представлена истцом в составе документов, полученных от Челябинского ЦНТИ.

Из объяснений Крымской Т.А., данных в связи с проверкой ее действия при даче исследуемого заключения, суд установил, что на исследование образец продукции ей передавался обществом «Альтернативная энергия» уже «в разрезе» и она его исследовала, а фотография отражена как приложение. Между тем, как отметил суд, данный факт в заключении Крымской Т.А. не отражался. Кроме этого, установить достоверно, что именно было предоставлено со стороны общества «Альтернативная энергия» и кем это было произведено, как и то, на основании чего общество «Альтернативная энергия» вскрыло упаковку опечатанного вещественного доказательства и тем более нарушило его целостность, не имеется возможности.

С учетом изложенного суд первой инстанции выразил критическое отношение к заключению эксперта Челябинского ЦНТИ – Крымской Т.А. и счел невозможным признать его в качестве достоверного и допустимого доказательства по делу.

В ходе производства по настоящему делу обществом «Альтернативная энергия» было заявлено ходатайство о проведении дополнительной судебной патентоведческой экспертизы, в том числе с учетом заключения, полученного в рамках доследственной проверки.

Однако, основываясь на результатах исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для проведения дополнительной судебной экспертизы по настоящему делу.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с частью 1 статьи 87 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации в качестве оснований для назначения дополнительной судебной экспертизы могут выступать недостаточная ясность или полнота заключения эксперта, а также возникновение вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств.

Между тем, как следует из обжалуемых судебных актов, при разрешении указанного ходатайства общества «Альтернативная энергия» суд первой инстанции учитывал, прежде всего, полноту заключения, составленного по результатам проведения комплексной судебной экспертизы, а также исходил из противоречивости сведений, изложенных в заключении эксперта Челябинского ЦНТИ – Крымской Т.А. и в материалах доследственной проверки.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что, как следует из обжалуемых судебных актов и как усматривается из материалов дела, обращаясь в суд первой инстанции с исковым заявлением, общество «Альтернативная энергия» ссылалось на то, что обществом «Эко Тепло» был реализован котел индукционный ВИК-3. В подтверждение данного обстоятельства им был представлен договор поставки от 01.06.2018 № 17/06-2018 с паспортом на вихревой индукционный котел (т. 2 л.д. 97-99, 101-112) и товарная накладная № 12 от 08.06.2018 (т. 2 л.д. 100).

При этом согласно обжалуемым судебным актам комплексная судебная экспертиза была проведена в отношении индукционного котла ВИК-3.

Таким образом, вопреки доводу кассационной жалобы общества «Альтернативная энергия», объект исследования, проведенного в рамках назначенной судом экспертизы, являлся надлежащим.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных в

материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных им по результатам исследования представленных в материалы дела доказательств.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что в силу части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначение дополнительной судебной экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Таким образом, принимая во внимание сделанный судом первой инстанции вывод об относимости, допустимости, достоверности и достаточности заключения комплексной судебной экспертизы для установления юридически значимых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по настоящему делу, а также учитывая факультативный

характер действий суда по назначению дополнительной судебной экспертизы, судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что присутствие противоречий и неясностей в заключении внесудебной экспертизы не может служить достаточным основанием для удовлетворения соответствующего ходатайства участвующего в деле лица.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, несмотря на отказ суда первой инстанции в назначении дополнительной судебной экспертизы по настоящему делу, общество «Альтернативная энергия» не было лишено возможности подтверждения своей правовой позиции по делу и устранения противоречий, установленных судом в заключении внесудебной экспертизы, посредством представления в материалы дела иных доказательств.

Нарушений норм процессуального права в указанной части судом кассационной инстанции не усматривается.

С учетом изложенного судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отклоняет приведенные доводы кассационной жалобы как основанные на неправильном толковании норм процессуального права и, таким образом, как не опровергающие законность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

Выражая несогласие с принятыми по настоящему делу судебными актами, заявитель кассационной жалобы указывает также на необоснованность отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства общества «Альтернативная энергия» о вызове эксперта Челябинского ЦНТИ Крымской Т.А. в судебное заседания для дачи пояснений относительно заключения внесудебной экспертизы.

Оценивая законность обжалуемых судебных актов с учетом данного довода кассационной жалобы, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Как указано в части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта оглашается в

судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания.

В соответствии с абзацем первым части 1 статьи 87¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста.

Как указано в части 2 статьи 87¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. Консультация дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда.

Согласно части 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

При этом в силу части 2 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении

документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суд первой инстанции не усмотрел оснований для допроса Крымской Т.А. как специалиста в рамках арбитражного процесса по настоящему делу, принимая во внимание противоречивость сведений, отраженных в подготовленном ею заключении, а также учитывая, что соответствующая экспертиза была проведена вне судебного процесса. Также суд не усмотрел оснований для допроса Крымской Т.А. в качестве эксперта, поскольку какую-либо судебную экспертизу в рамках настоящего дела она не проводила. Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Крымская Т.А. не может быть признана свидетелем по настоящему делу (абзац восьмой страницы 10 решения Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76-6480/2018).

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в ходе производства по настоящему делу судом первой инстанции не было принято определение о привлечении Крымской Т.А. к участию в деле в качестве эксперта или специалиста, в связи с чем у суда первой инстанции отсутствовали основания для вызова указанного лица в качестве эксперта или специалиста в порядке, предусмотренном положениями статьями 86 и 87¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что, как следует из материалов дела, обращаясь 19.09.2019 в суд первой инстанции с ходатайством о вызове в судебное заседание и допросе патентного поверенного, общество «Альтернативные энергии» указывало на то, что «к лицу, производившему патентно-техническую экспертизу в рамках уголовного преследования, накопилось много вопросов». При этом в обоснование данного ходатайства истец ссылался в том числе на норму

части 2 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т. 5 л.д. 80-81).

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 2 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вызов свидетеля является правом, а не обязанностью арбитражного суда, которым он может воспользоваться в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления таких процессуальных действий для правильного разрешения спора.

Аналогичная позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.09.2012 № ВАС-12248/12 по делу № А64-8639/2011.

Таким образом, разрешение вопроса о вызове в качестве свидетеля лица, участвовавшего в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, предполагает необходимость исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи, что относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего дело по существу.

Как следует из материалов дела, соответствующая оценка имеющихся по делу доказательств была дана судом первой инстанции и не была подвергнута сомнению судом апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела.

С учетом изложенного судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что отказ суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства общества «Альтернативная энергия» о вызове патентного поверенного, составившего заключение внесудебной экспертизы, в судебное заседание в процессуальной роли эксперта, специалиста или свидетеля является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах приведенный довод общества «Альтернативная энергия» отклоняется Судом по интеллектуальным

правам как заявленный без учета компетенции суда кассационной инстанции и как основанный на неправильном толковании норм процессуального права.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами заявитель кассационной жалобы также указывает на то, что обращение общества «Эко Тепло» в суд первой инстанции со встречным иском о признании права послепользования к обществу «Альтернативная энергия» само по себе свидетельствует о том, что ответчиком по первоначальному исковому заявлению признается факт использования всех признаков полезной модели по патенту Российской Федерации № 133262 в составе спорного изделия.

Как полагает общество «Альтернативная энергия», с учетом данного обстоятельства заявленные им требования по первоначальному исковому заявлению подлежали удовлетворению.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с приведенным доводом кассационной жалобы по следующим основаниям.

Согласно части 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания.

Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания.

В соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существования заявленных требований.

Из материалов дела не усматривается факт признания сторонами обстоятельств, которые были бы занесены арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверены подписями сторон.

Кроме того, как усматривается из материалов дела, общество «Эко Тепло» возражало против заявленных обществом «Альтернативная энергия» исковых требований в полном объеме, полагая их незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению (т. 2 л.д. 121; т. 3 л.д. 16).

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что, заявляя довод о возможности квалификации действий по использованию спорного изделия в качестве реализации обществом «Эко Тепло» права послепользования, ответчик по первоначальному исковому заявлению руководствовался сведениями, изложенными в заключении внесудебной экспертизы и, таким образом, осуществлял предоставленную ему законом процессуальную возможность защиты от требований истца, поскольку удовлетворение встречного искового заявления о признании права послепользования исключает возможность удовлетворения исковых требований о защите нарушенного исключительного права на патентоохраняемый объект.

Таким образом, приведенный довод кассационной жалобы признается судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам несостоятельным и отклоняется как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела.

Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, заявитель кассационной жалобы отмечает также необоснованность отказа суда первой инстанции в принятии уточнения исковых требований, которое было сделано обществом «Альтернативная энергия».

В отношении данного довода кассационной жалобы судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно разъяснениям, изложенных в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 (ред. от 09.07.1997) «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Из понятий предмета и основания иска вытекает, что если требование о признании сделки недействительной заменяется требованием о расторжении договора и приводятся иные основания этого изменения, то имеет место изменение предмета и основания иска.

Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не допускается.

Как следует из материалов дела, общество «Альтернативная энергия» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу ТД «Р.О.С.Индуктор» и обществу «Эко Тепло» об обязанности прекратить использование полезной модели по патенту № 133262, а именно: прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью продукцию – «Вихревой индукционный котел».

Впоследствии истцом по первоначальному иску было заявлено ходатайство об уточнении исковых требований путем заявления нового требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации № 133262.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении данного ходатайства, указав, что заявление самостоятельного требования не является изменением предмета или основания первоначально заявленного иска.

Вместе с тем, проверяя выводы суда первой инстанции в этой части, суд апелляционной инстанции установил, что основания первоначально заявленных и уточненных исковых требований совпадают, следовательно, уточненные исковые требования подлежали принятию судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Тем не менее, принимая во внимание правильность вывода суда первой инстанции об отсутствии признаков нарушения исключительного права общества «Альтернативная энергия» в действиях общества ТД «Р.О.С.Индуктор» и общества «Эко Тепло», суд апелляционной инстанции заключил, что неверный вывод суда первой инстанции, сделанный им по результатам разрешения ходатайства об уточнении первоначальных исковых требований, не привел к принятию неправильного судебного акта по делу, в связи с чем не усмотрел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы общества «Альтернативная энергия».

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

При этом в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о допущенном судом первой инстанции нарушении требований статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, принимая во внимание правильность выводов суда в части разрешения первоначальных и встречных исковых требований, а также учитывая, что при проверке доводов общества «Альтернативная энергия» судом кассационной инстанции не были обнаружены нарушения норм материального и процессуального права, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что необоснованный отказ в принятии заявленного уточнения исковых требований не привел к принятию неправильного судебного акта по настоящему делу.

При таких обстоятельствах изложенный довод кассационной жалобы отклоняется судебной коллегией как не опровергающий законность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе общества «Альтернативная энергия» отсутствуют ссылки на доказательства, имеющиеся в материалах дела, которые не были бы исследованы, оценены и учтены судами первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых судебных актов и при совершении процессуальных действий, на незаконный характер которых указывает податель кассационной жалобы, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам признает выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на представленных в материалы дела доказательствах и соответствующими действующим нормам процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76-6480/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 по тому же делу являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче кассационной жалобы, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76-6480/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 по тому же делу оставить без

изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» – без удовлетворения.

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

Председательствующий
судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур