



## ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 18АП-8243/2020, 18АП-8246/2020

г. Челябинск

02 сентября 2020 года

Дело № А76-6480/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2020 года.  
Постановление изготовлено в полном объеме 02 сентября 2020 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе  
председательствующего судьи Киреева П.Н.,  
судей Арямова А.А., Костина В.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефимовой Е.Н.,  
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества  
с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» и Общества с  
ограниченной ответственностью «ЭкоТепло» на решение Арбитражного суда  
Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76- 6480/2018.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца – общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная  
энергия» – Гаврюшкин С.Н. (предъявлен паспорт, доверенность от 25.12.2017),  
от ответчиков – общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТепло»  
– Хвостов А.А. (предъявлено удостоверение адвоката, доверенность от  
26.10.10.2017), общества с ограниченной ответственностью Торговый дом  
«Р.О.С. Индуктор» – Хвостов А.А. (предъявлено удостоверение адвоката,  
доверенность от 26.11.10.2018).

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия»  
(далее – истец по первоначальному иску, ответчик по встречному иску, ООО  
«Альтернативная энергия») обратилось в Арбитражный суд Челябинской  
области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  
торговый дом «Р.О.С.Индуктор» (далее – ООО ТД «Р.О.С.Индуктор») и  
Обществу с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» (далее – истец по  
встречному иску, ООО «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».

Определением суда от 29.11.2018 к совместному рассмотрению с  
первоначальным иском принято встречное исковое заявление ООО «Эко  
Тепло» к ООО «Альтернативная энергия» о признании ООО «Эко Тепло»  
приобретшим право на безвозмездное использование (право послепользования)

полезной модели по патенту № 133 262 «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 (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением суда от 01.04.2019 по делу назначена комплексная судебная экспертиза, производство которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Челпатент» (ОГРН 1167456074466) Левиной Елене Борисовне. Производство по делу приостановлено.

Протокольным определением суда от 27.08.2019 производство по делу возобновлено.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 (резюлютивная часть решения объявлена 10.06.2020) в удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований отказано. Кроме того, с ООО «Эко Тепло» в пользу ООО «Альтернативная энергия» взысканы расходы на оплату судебной экспертизы в размере 30414 руб. 50 коп.

Не согласившись с вынесенным решением суда, ООО «Альтернативная энергия» и ООО «ЭкоТепло» обратились в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО «Альтернативная энергия» просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении первоначальных исковых требований в полном объеме и об отказе в удовлетворении встречного иска. В обоснование доводов жалобы общество ссылается на необоснованный отказ суда в принятии уточнений по первоначальному иску, поскольку вопреки выводам суда основания первоначально заявленных и уточненных исковых требований совпадают, следовательно, уточненные исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца в размере 100000 руб. подлежали принятию судом. Кроме того апеллиант ссылается на нарушение судом части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), выразившемся в неправомерном отказе в назначении дополнительной экспертизы, мотивы которого в судебном акте не отражены.

По мнению подателя жалобы, судом также необоснованно отказано в вызове свидетеля Крымской Т.А., чем нарушены положения части 2 статьи 88 АПК РФ. При этом суд не обосновал мотивы, по которым указанное лицо не может быть признано специалистом или свидетелем. Апеллиант также полагает, что необоснованным отклонением ходатайств истца по первоначальному иску, направленных на представление доказательств, судом нарушены положения статей 64, 65, 66 АПК РФ.

ООО «Эко Тепло» в апелляционной жалобе просит отменить решение суда в части взыскания с него 30414 руб. 50 коп. расходов по оплате судебной

экспертизы. В обоснование доводов жалобы общество указывает, что Ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы было заявлено истом по первоначальному иску до подачи и принятия встречного искового заявления ООО «Эко Тепло», при этом указанная экспертиза имела доказательственное значение исключительно для первоначальных исковых требований, поскольку установлению подлежал факт наличия использования ООО «Эко Тепло» в своих Вихревых индукционных котлах всех признаков независимого пункта формулы по патенту № 133262, принадлежащего ООО «Альтернативная Энергия». По мнению апелляции, результаты судебной экспертизы не могли быть приняты в качестве доказательств как периода возникновения права послепользования полезной модели по патенту № 133262 «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный», так и объема права послепользования полезной модели по патенту № 133262 «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный», следовательно не имеют отношения к встречным исковым требованиям ООО «Эко Тепло».

С учетом изложенного, апелляция полагает неправомерным отнесение судом расходов на проведение судебной экспертизы на ООО «Эко Тепло», указанные расходы, по мнению общества, подлежат отнесению на истца по первоначальному иску в полном объеме.

ООО «Альтернативная энергия» в суде апелляционной инстанции заявлено ходатайство о проведении дополнительной патентоведческой экспертизы.

В соответствии с частью 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.

Назначение по делу судебной экспертизы является правом арбитражного суда. При рассмотрении соответствующих ходатайств суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены таким доказательством. При этом арбитражный суд вправе отказать в назначении экспертизы, если сочтет, что ее назначение нецелесообразно ввиду наличия уже имеющихся в деле доказательств.

В рассматриваемом случае истец ходатайствует о назначении дополнительной судебной экспертизы с учетом выводов, содержащихся в заключении эксперта Крымской Т.А., составленном в рамках досудебной экспертизы. Между тем, дополнительная экспертиза может быть проведена только при недостаточной полноте заключения эксперта, составленного по результатам проведения судебной экспертизы, тогда как назначение дополнительной экспертизы по результатам досудебной экспертизы нормами действующего законодательства не предусмотрено.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства о назначении дополнительной экспертизы.

Отзывы на апелляционные жалобы в материалы дела не поступили.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

На основании части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», суд проверяет судебный акт в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ. Возражений относительно пересмотра судебного акта только в пределах доводов апелляционных жалоб (в части отказа в удовлетворении первоначального иска и в части распределения расходов по оплате экспертизы) не заявлено.

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», защищенной патентом Российской Федерации №133262 (дата приоритета – 01.04.2013) (т.1 л.д.9, 10-13).

Обществу «Альтернативная энергия» передано на исключительных условиях право использования этой полезной модели (регистрация исключительной лицензии от 16.01.2014 № РД0139761) (т.1 л.д.13,14,15-17).

Вследствие неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе действие патента было прекращено 02.04.2015 и восстановлено 23.11.2017.

Таким образом, правовая охрана патента № 133262 была приостановлена с 02.04.2015 по 22.11.2017.

Ссылаясь на то, что обществом «Эко Тепло» и обществом «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, последнее обратилось в суд с настоящим иском.

Возражая против исковых требований ООО «Альтернативная энергия», общество «Эко Тепло» сослалось на наличие у него права послепользования и обратилось со встречным иском о признании ООО «Эко Тепло» приобретшим право на безвозмездное использование (право послепользования) полезной модели по патенту № 133 262 «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 ООО «Эко Тепло, суд исходил из того, что истцом по встречному иску не доказано наличие у него права послепользования полезной модели по патенту.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

Согласно статье 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

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

Статьей 1354 ГК РФ определено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

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

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите

интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в соответствии с которым для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

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

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ. Согласно указанной норме, охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376).

В предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на полезную модель входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в материалы дела представлен патент на полезную модель № 133262 «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвенционный» (т.1 л.д.9-13), в котором в качестве патентообладателя указан Вахрушев Михаил Владимирович и Кочеров Иван Александрович.

Кроме того, в материалы дела представлен договор об отчуждении исключительного права на полезную модель от 25.10.2013, заключенный между Вахрушев Михаил Владимирович и Кочеров Иван Александрович и ООО «Альтернативная энергия», уведомление о государственной регистрации договора (т. 1 л.д. 14-16), которыми подтверждается факт принадлежности исключительных прав на полезную модель обществу ООО «Альтернативная энергия».

Согласно описанию полезной модели к патенту, полезная модель имеет следующее описание формулы полезной модели: «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвенционный, состоящий из корпуса с входным и выходным патрубками, верхней герметизирующей крышки, кольцевого дна, стакана с двойными стенками, индукционной катушки, отличающийся тем, что стенки стакана с двойными стенками выполнены разновысокими – внутренняя стенка выше и имеет косой срез, при этом стакан установлен с опорой на кольцевое дно» (т. 1 л.д. 10-12).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 3 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

В целях установления факта использования спорной полезной модели в продукции ответчика по первоначальному иску суд по ходатайству ООО «Альтернативная энергия» определением от 01.04.2019 назначил комплексную судебную экспертизу, производство которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Челпатент» Левиной Е.Б.

На разрешение эксперту поставлены следующие вопросы: действительно ли в изделии индукционный котел ВИК-3, произведенный и реализованный ООО «Эко Тепло» и ООО ТД «Р.О.С.Индуктор», используются все признаки независимых пунктов формулы полезной модели «Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту № 133 262 (дата приоритета: 01 апреля 2013)?; действительно ли согласно Техническими условиями ТУ 27.51.25-001- 19493169-2017 «Котлы вихревые индукционные серии ВИК» (т.2 л.д.1-37) при производстве котлов используются все признаки независимых пунктов формулы полезной модели «Вихревой индукционный

нагреватель жидких сред конвекционный» по патенту № 133 262 (дата приоритета: 01 апреля 2013)?

Согласно экспертному заключению № 259/2019 (т.5 л.д.23- 54) 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.

Кроме того экспертом по результатам проведения комплексной экспертизы установлено, что 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 техническими условиями.

Таким образом, экспертным заключением № 259/2019 подтвержден факт отсутствия использования ответчиком в изделии индукционный котел ВИК-3 всех признаков полезной модели по патенту №133262.

Заключение эксперта № 259/2019 соответствует требованиям статей 82, 83 и 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 названного Кодекса сведения, эксперт был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; при проведении экспертизы по настоящему делу эксперт руководствовался соответствующими нормативными документами, справочной и методической литературой; профессиональная подготовка и квалификация эксперта не может вызывать сомнений, поскольку подтверждается приложенными к заключению документами об образовании; ответы эксперта на поставленные судом вопросы понятны, непротиворечивы, следуют из проведенного исследования, подтверждены фактическими данными. Экспертное заключение дано квалифицированным экспертом (патентным поверенным), обладающим необходимыми специальными познаниями и предупрежденным об уголовной ответственности.

Также судом учтено, что экспертное заключение соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертом полно и всесторонне исследованы представленные на исследование доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на его разрешение, при том, что доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, как и доказательств наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из



материалов дела не усматривается, как не усматривается и противоречий выводов эксперта иным имеющимся в деле доказательствам.

Достоверность сведений, отраженных в заключении судебной экспертизы, истцом по первоначальному иску не опровергнута, что в силу части 2 статьи 9 названного Кодекса является риском соответствующего лица, участвующего в деле.

Частью 2 статьи 83 АПК РФ закреплено право лица, участвующего в деле, присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, без права вмешательства в ход исследований. В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 86 названного Кодекса по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Как следует из материалов дела, комплексная судебная экспертиза была назначена по ходатайству истца по первоначальному иску, кроме того, изделие, реализованное ООО «Эко Тепло» было представлено в распоряжение эксперта именно истцом.

Доводы ООО «Альтернативная энергия» о необоснованном отклонении судом ходатайства о проведении дополнительной экспертизы являются несостоятельными.

Из материалов дела следует, что истцом по первоначальному иску при рассмотрении дела в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о назначении дополнительной судебной патентоведческой экспертизы с учетом заключения полученного в рамках доследственной проверки, подготовленного специалистом Челябинского ЦНТИ – патентного поверенного Крымской Т.А., и изделия изъятого сотрудниками полиции 07.12.2017.

Между тем, по результатам рассмотрения данного ходатайства судом установлено, что истцом по первоначальному иску был заключен договор от 27.10.2017 № 74ПКр-44/17 с Челябинским ЦНТИ (исполнитель), согласно которому исполнитель обязуется в интересах заказчика провести сопоставительный анализ технического решения по патенту РФ № 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.

Постановлением от 08.12.2017 Врио 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 на полезную модель № 133262 производителями ООО «Эко Тепло» и ООО ТД «Р.О.С.Индуктор», производство которой поручено Челябинскому ЦНТИ. В постановлении отражено, что в распоряжение эксперта необходимо представить «вихревой индукционный котел» запечатанный в полиэтиленовую упаковку светлого цвета, опечатанную печатями СО ОМВД России по городу

Миассу и пояснительной запиской «изъято в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 4/36» (т. 1 л.д.18-19, т.3 л.д.55-56).

Согласно сопроводительному письму от 08.12.2017 № 69/5-1651 изделие - «вихревой индукционный котел» запечатанный в полиэтиленовую упаковку светлого цвета, опечатанную печатями СО ОМВД России по городу Миассу и пояснительной запиской «изъято в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 4/36», направлено на экспертное исследование в Челябинский ЦНТИ.

Вместе с тем, судом установлены различия в тексте представленных истцом в материалы дела копий заключения, подготовленного специалистом Челябинского ЦНТИ – патентного поверенного Крымской Т.А., и копии заключения, имеющейся в материалах доследственной проверки.

В частности, согласно текста копии заключения Крымской Т.А., имеющейся в материалах доследственной проверки, поводом для проведения экспертизы явилось постановление ВРИО начальника ОМВД РФ по г. Миассу от 08.12.2017, тогда как согласно копиям заключения, имеющимся в материалах настоящего дела, соответствующим поводом послужило обращение представителя ООО «Альтернативная энергия» в Челябинский ЦНТИ.

Кроме того, согласно указанному заключению, экспертом при проведении внесудебной экспертизы в исследовании были использованы фотографии вихревого индукционного нагревателя жидких сред конвекционного, производимого в г. Миасс. Однако сведений об использовании при проведении экспертизы непосредственно индукционного котла, не имеется.

При этом согласно заключению эксперта № 259/2019, полученному в рамках комплексной судебной экспертизы, 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.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что для проведения экспертизы на предмет установления использования признаков полезной модели необходимо исследование непосредственно объекта (индукционного котла), тогда как в рамках внесудебной экспертизы исследование объекта не производилось, доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено (статья 9,65 АПК РФ).

С учетом изложенного, судом первой инстанции правомерно отклонено ходатайство ООО «Альтернативная энергия» о проведении дополнительной экспертизы ввиду отсутствия к тому соответствующих оснований.

Частями 1, 2 статьи 64 АПК РФ определено, что 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, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В предмет доказывания по спору о нарушении исключительного права на полезную модель входит установление того, содержит ли изделие, произведенное ответчиком, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели согласно патенту.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ с учетом результатов судебной экспертизы, отраженных в экспертном заключении № 259/2019, суд пришел к обоснованному выводу о том, что в нарушение положений статей 8, 41, 65 - 68 АПК РФ истцом не доказан факт нарушения исключительных права истца на полезную модель.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении первоначальных исковых требований ООО «Альтернативная энергия» судом отказано правомерно.

Суд апелляционной инстанции признает заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы ООО «Альтернативная энергия» о необоснованном отказе суда в принятии уточнений по первоначальному иску.

Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ 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.

В рассматриваемом случае в качестве уточненных требований истцом по первоначальному иску заявлено о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 100000 руб., при этом первоначально заявлены требования об обязанности ответчика прекратить использование полезной модели.

Вопреки выводам суда первой инстанции 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.

Между тем, неверные выводы суда в указанной части не привели к принятию неправильного по существу судебного акта, в связи с чем, исходя из разъяснений, изложенных в абзаце 2 пункта 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 12 от 30.06.2020 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции» не влекут за собой отмену обжалуемого судебного акта.

Истцом по встречному иску решение суда обжалуется в части взыскания с ООО «Эко Тепло» расходов по оплате судебной экспертизы в размере в размере 30414 руб. 50 коп.

В соответствии со статьей 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, в числе прочих относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Денежные суммы, причитающиеся эксперту, выплачиваются в соответствии со статьей 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Распределяя расходы по оплате судебной экспертизы суд первой инстанции исходил из того, что поскольку результаты проведенной судебной экспертизы приняты для рассмотрения как первоначального так и встречного иска расходы на ее проведение распределяются между истцом по первоначальному и встречному иску в равных долях, то есть по 30414 руб. 50 коп.

Между тем, в рассматриваемом случае ходатайство о назначении экспертизы заявлено ООО «Альтернативная энергия» в рамках первоначальных исковых требований, до подачи ООО «Эко Тепло» встречного искового заявления и расходы по оплате экспертизы понесены обществом «Альтернативная энергия» в рамках первоначального иска, в связи с чем, указанные расходы подлежат распределению по правилам статьи 110 АПК РФ с учетом результатов рассмотрения первоначальных исковых требований.

Учитывая, что в удовлетворении исковых требований ООО «Альтернативная энергия» отказано, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 60829 руб. подлежат отнесению на истца по первоначальному иску в полном объеме.

При этом само по себе то обстоятельство, что результаты экспертизы учтены судом при рассмотрении встречного иска не имеет в данном случае

правового значения, поскольку соответствующие расходы понесены истцом в рамках рассмотрения первоначального иска, в связи с чем, основания для пропорционального распределения указанных расходов с учетом результатов рассмотрения встречного иска и возложения их на ООО «Эко Тепло» у суда первой инстанции отсутствовали.

При вышеизложенных обстоятельствах, апелляционная жалоба ООО «Эко Тепло» подлежит удовлетворению, решение суда первой инстанции в части взыскания с ООО «Эко Тепло» расходов по оплате судебной экспертизы в размере 30414 руб. 50 коп. – отмене на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (нарушение или неправильное применение норм процессуального права).

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ООО «Альтернативная энергия», не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, не подтверждены отвечающими требованиям главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами, основаны на ином толковании правовых норм, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, сделанных при правильном применении норм материального права, и не могут быть признаны основанием к отмене или изменению решения. Иная оценка подателем жалобы обстоятельств спора не свидетельствует об ошибочности выводов суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционным жалобам подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с удовлетворением апелляционной жалобы ООО «Эко Тепло» расходы по уплате государственной пошлины за ее рассмотрение в размере 3000 руб. относятся на ООО «Альтернативная энергия» как на проигравшую сторону. Расходы ООО «Альтернативная энергия» по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

#### П О С Т А Н О В И Л :

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» удовлетворить, решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76-6480/2018 отменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Эко Тепло» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» 30414 руб. 50 коп в счет возмещения расходов на оплату судебной экспертизы.

В остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.06.2020 по делу № А76-6480/2018 оставить без изменения,

апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» - без удовлетворения,

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергия» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТепло» в возмещение расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы денежные средства в размере 3000 руб. 00 коп.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

П.Н. Киреев

Судьи:

А.А. Арямов

В.Ю. Костин