

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**РЕШЕНИЕ**

г. Москва
26 ноября 2019 года

Дело № А40-225019/19-12-1779

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2019 года
Решение изготовлено в полном объеме 26 ноября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем Донгак А.Э.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

АО «САГА ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1067746689438, ИНН 7718579473)

к ответчику: ООО «ВЕНДИНГ СОЛЮШЕНС» (ОГРН 1127746036990, ИНН 7719801637)

о взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

АО "САГА ТЕХНОЛОГИИ" (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ВЕНДИНГ СОЛЮШНС" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту №103077 в размере 5.000.000 рублей.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя осуществляет производство, реализацию, рекламирование, предложение к продаже, размещение в сети Интернет платежного терминала, в котором использован промышленный образец по Патенту, допущенные ответчиком нарушения являются основанием для применения к нему мер ответственности в виде взыскания компенсации.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил взыскать компенсацию за использование промышленного образца по патенту Российской Федерации № 103077 по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в представленной правовой позиции.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно материалам дела, истец является обладателем исключительного права на промышленный образец «Многофункциональный платежный терминал САГА С-200», охраняемый патентом № 103077 с датой приоритета – 11.08.2016 года.

Как указал истец, и что установлено вступившим в законную силу решением суда по делу № А40-163822/17-51-1508, ответчик осуществляет предложение к продаже контрафактных платежных терминалов, с использованием сайта www.unicum.ru. В частности, в разделе сайта «Популярные товары» была размещена информация о платежных терминалах АПП 7. Также в разделе «Терминалы и киоски» имелась ссылка на терминал АПП 7.

Как установлено судом в рамках дела №А40-163822/17-51-1508: «указанный терминал отличается от платежного терминала, запатентованного Истцом, цветом и количеством экранов. Однако цвет, как указано во вкладке «преимущества», можно изменить по желанию заказчика. Второй экран в терминале является исключительно декоративным элементом, выполняющим рекламную функцию; второй экран можно снять и на чертежах его нет.

Представленные Истцом доказательства свидетельствуют, что платёжный терминал АПП 7 повторяет совокупность существенных признаков, нашедших отображение на изображении внешнего вида промышленного образца, в связи с чем, имеет место нарушение патентных прав Истца со стороны Ответчика...».

Как указал истец, ответчик, действуя недобросовестно, пытаясь обойти установленный судебным актом запрет и придать внешнюю правомерность своим действиям, после вынесения решения суда по делу № А40-163822/17-51-1508 изменил на сайте www.unicum.ru название платёжного терминала с АПП 7 на АПП 9 и продолжил предлагать его к продаже:

Вместе с тем, как установлено постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2018 г. по делу №А40-163822/17-51-1508 ответчик «... осуществляет фактическое использование сайта www.unicum.ru, в связи с чем, несёт ответственность за размещение на нём информации о платёжном терминале АПП 7 (АПП 9), который производит такое же общее зрительное впечатление, что и запатентованный промышленный образец...»

Согласно п. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В связи с изложенным, учитывая, что предложение к продаже контрафактного терминала продолжается и на настоящий момент и доступно на интернет-сайте по ссылке <http://www.unicum.ru/kiosks/app9>, о чем свидетельствует скриншот, представленный истцом, доводы ответчика, изложенные в представленной правовой позиции о том, что ответчик в настоящее время не осуществляет предложение к продаже контрафактных платежных терминалов не принимается судом.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 (ст. 1233), 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 названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации № 103077, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Материалами дела подтверждается факт введения ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорной продукции, что также подтверждено вступившими в законную силу судебными актами в рамках дела №А40-163822/17-51-1508.

Согласно ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В силу ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с предоставлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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.

Согласно ч. 1 ст.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.

Кроме того, в силу ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно требованиям ст. 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, 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.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на промышленный образец, то в данном случае указанное право подлежит защите избранным истцом путем – взысканием компенсации.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользуясь правом, установленным ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал сумму компенсации в общем размере 1.000.000 рублей обоснованной и отвечающей принципам разумности и справедливости.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1301, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВЕНДИНГ СОЛЮШЕНС» (ОГРН 1127746036990, ИНН 7719801637) в пользу Акционерного общества «САГА ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1067746689438, ИНН 7718579473) компенсацию за нарушение исключительного права на промышленный образец по

патенту № 103077 в размере 1.000.000 (один миллион) руб. и государственную пошлину в размере 23.000 (двадцать три тысячи) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья:

А.С.Чадов

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 26.03.2019 18:48:08
Кому выдана Чадов Андрей Сергеевич