

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**РЕШЕНИЕ****Именем Российской Федерации**

г.Москва

14.11.2018

Дело № А40-137099/17-110-1272

Резолютивная часть решения объявлена 07.11.2018

Решение в полном объеме изготовлено 14.11.2018

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Стуровой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Архангельского Сергея Вячеславовича (ОГРНИП 315774600014651) к 1. акционерному обществу "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ" (ОГРН 1087746165330, 123056, город Москва, улица Брестская 2-я, дом 29А), 2. акционерному обществу группа компаний "315 УНР" (ОГРН 1097746691690, 143405, область Московская, район Красногорский, город Красногорск, улица Строительная, 3А, 015), 3. обществу с ограниченной ответственностью "ЭКОКЛИНКЕР" (ОГРН 1132130009934, 429955, Чувашия Чувашская Республика - город Новочебоксарск, улица Промышленная, 73, корп.1, офис 411), третьи лица- КП "УГС"(125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7), ООО "Спецстрой С.Б"(119002, г. Москва, пер. Б.Николопесковский, д.13, пом. III, офис3), Департамент городского имущества города Москвы(50125009, г.Москва, Газетный пер., д.1/12), о защите нарушенных исключительных прав на изобретение и полезную модель, при участии:

от истца –Хохоев А.П., Вербицкая Л.В. по дов. от 31.03.2017, Ермакова Е.А. по дов. от 31.03.2017,

от ответчика-от 1-го Зяблов А.Н. по дов. от 15.09.2015 №194, от 2-го Ларченко Е.П. по дов. от 29.08.2017 №25, от третьих лиц- не явился,

**УСТАНОВИЛ:**

индивидуальный предприниматель Архангельский Сергей Вячеславович обратился с иском к акционерному обществу "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ", акционерному обществу группа компаний "315 УНР", обществу с ограниченной ответственностью "ЭКОКЛИНКЕР" о защите нарушенных исключительных прав на изобретение и полезную модель.

В ходе судебного разбирательства истец заявил отказ от иска в части запрета ответчикам 1 и 2 использовать вводить в гражданский оборот плитку, содержащую все существенные признаки модели по патенту №143202, а также в части обязания ответчика 2 удалить со стен здания плитку, который принимается судом на основании

ст. 49 АПК РФ, в связи с чем производство по делу в этой части подлежит прекращению.

Истец так же в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об уточнении требований, которое принято в части, в части дополнительных требований суд отказал в принятии, о чем вынесено протокольное определение, поскольку заявление дополнительных требований не предусмотрено статье 49 АПК РФ.

С учетом уточнения истец заявил следующие требования:

- запретить АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" применять или иным образом вводить в гражданский оборот, а также хранить для этих целей керамическую клинкерную плитку для навесных фасадных систем, содержащую все существенные признаки третьего независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ №2553695 либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, в том числе серии «Классика»;

- запретить АО ГРУППА КОМПАНИЙ "315 УНР" применять или иным образом вводить в гражданский оборот, а также хранить для этих целей керамическую клинкерную плитку для навесных фасадных систем, содержащую все существенные признаки третьего независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ №2553695 либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, в том числе серии «Классика»;

- запретить ООО "ЭКОКЛИНКЕР" производить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот керамическую клинкерную плитку для навесных фасадных систем, содержащую все существенные признаки третьего независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ №2553695 либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, в том числе серии «Классика» и «Классика плюс»;

- запретить Ответчику-3 ООО "ЭКОКЛИНКЕР" производить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот керамическую клинкерную плитку для навесных фасадных систем, содержащую все существенные признаки пятого независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 143202, в том числе серии «Классика плюс».

Ответчик иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле были привлечены КП "УГС", ООО "Спецстрой С.Б", Департамент городского имущества города Москвы, которые в судебное заседание не явились, как и 3 ответчик. Спор рассмотрен в их отсутствие на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Определением от 09.04.2018 была назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту АНО «Центр Патентных Экспртиз» Калиниченко Алексею Леонидовичу

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы(с учетом исправления определением от 19.06.2018):

1. Содержится ли в Плитке (цвет БОРДО серия «Классика Плюс»), представленной в качестве вещественного доказательства, каждый признак полезной модели, приведённый в содержащемся в патенте Российской Федерации №143202 на полезную модель «Система навесного вентилируемого фасада (НВФ) для облицовки зданий, подсистема для крепления облицовочной плитки и облицовочная плитка» независимом п.5 формулы полезной модели?

2. Содержится ли в Плитках (цвет ПЕСОЧНЫЙ серия «Классика», цвет БЕЛАЯ ВАНИЛЬ серия «Классика»), которые использовались при строительстве жилого дома по адресу: г.Москва, р-н Замоскворечье, ул. Садовническая, вл.80/2, каждый признак изобретения, приведённый в содержащемся в патенте Российской Федерации № 2553695 на изобретение «Система навесного вентилируемого фасада

(НВФ) для облицовки зданий, подсистема для крепления облицовочной плитки и облицовочная плитка» независимом п.3 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?

3. Содержится ли в Плитке (цвет БОРДО серия «Классика Плюс»), каждый признак полезной модели, приведённый в содержащемся в патенте Российской Федерации №143202 независимом п. 5 формулы полезной модели и Плитках (БОРДО серия «Классика Плюс», цвет БЕЛАЯ ВАНИЛЬ серия «Классика», Песочный серия «Классика») каждый признак изобретения, приведённый в содержащемся в патенте Российской Федерации № 2553695 независимом п.3 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, предложения к продаже которых зафиксированы протоколом осмотра сайта esoclinker.ru от 28.02.2017.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Архангельский Сергей Вячеславович является автором и патентообладателем патента на изобретение №2553695 и полезную модель №143202, защищающих конструктивные признаки облицовки фасадов зданий и сооружений с вентилируемым воздушным зазором:

- патент на полезную модель №143202 «СИСТЕМА НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА (НВФ) ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ, ПОДСИСТЕМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ И ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА», приоритет 09.12.2013, зарегистрирован 20.07.2014 со следующим независимым пунктом 5 формулы полезной модели:

«5. Облицовочная плитка для навесного вентилируемого фасада, имеющая направленный вниз удерживающий выступ, с лицевой стороны в верхней части имеет горизонтальный уступ, а в нижней части - выступ с направленной вниз полкой, выполненной с возможностью размещения в уступе смежной плитки, отличающаяся 1)

тем, что плитка имеет на тыльной стороне продольное углубление с двумя продольными пазами, направленными в сторону соответственно верхней и нижней части плитки.»;

- патент на изобретение № 2553695 «СИСТЕМА НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА (НВФ) ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ, ПОДСИСТЕМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ И ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА», приоритет 09.12.2013 зарегистрирован 20.06.2015 со следующим независимым пунктом 3 формулы изобретения:

«3. Облицовочная плитка для навесного вентилируемого фасада, имеющая направленный вниз удерживающий выступ, также имеющая с лицевой стороны в верхней части горизонтальный уступ, в нижней части - выступ с направленной вниз полкой, выполненной с возможностью размещения в уступе смежной плитки, а по одному из торцов - вертикальный уступ, и имеющая на тыльной стороне продольное углубление, отличающаяся тем, что углубление на тыльной стороне плитки выполнено с двумя продольными пазами, направленными в сторону соответственно верхней и нижней части плитки.».

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что продукция, производимая по патентам №№ 143202 и 2553695, приобрела большую известность на рынке облицовочной плитки и пользуется заслуженным спросом у потребителей благодаря своим уникальным качествам, связанным с повышенной надежностью крепления каждой плитки за счет фиксации по всей ее длине на горизонтальном профиле, удобством ее использования благодаря возможности смещения стыков между плитками в соседних рядах, снижению металлоемкости при использовании малоразмерной облицовочной плитки за счет существенного сокращения числа необходимых вертикальных профилей. Так, жилищный комплекс

«Роттердам» в Казани, выполненный с использованием плитки, произведенной по патентам истца, получил премию URBAN AWARDS 2016. Истец ведет постоянную работу по защите своих объектов исключительных прав от незаконного использования и недобросовестной конкуренции. При этом добросовестным участникам рынка Истец предоставляет лицензии на свои запатентованные решения (Лицензионные договоры РД0221939 от 28.04.2017, РД0216130 от 06.02.2017, РД0221939 от 28.04.2017, РД0174723 от 05.06.2015)

Как стало известно истцу, АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (Ответчик-1) и АО ГРУППА КОМПАНИЙ "315 УНР" (Ответчик-2) используют при строительстве жилого дома по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Садовническая, вл.80/2 фасадную клинкерную плитку производства ООО "ЭКОКЛИНКЕР" (далее - Ответчик-3), содержащую запатентованные решения, принадлежащие Истцу.

В целях соблюдения досудебного порядка и возможного досудебного урегулирования спорной ситуации Истцом в адрес ответчиков были направлены претензионные письма. Ответчики не согласились с требованиями Истца.

С целью обеспечения доказательств нарушения прав Истца 28.02.2017 был осуществлен нотариальный осмотр сайта Ответчика-3 [www.ecoclinker.ru](http://www.ecoclinker.ru), на котором были представлены фотографии и другая информация о предлагаемой к продаже Ответчиком-3 фасадной клинкерной плитке для навесной фасадной системы (НФС).

Так же истец ссылается на то, что 27.03.2017 года была осуществлена закупка клинкерной фасадной плитки у официального представителя Ответчика 3 - ООО «Современные клинкерные системы» (Договор поставки от 2017 г., Счет № 9 от 09 марта 2017 г., Счет-фактура № 5 от 27 марта 2017 г., Товарная накладная № 5 от 27.03.2017 г., Сертификат соответствия № AnB.RU.OC003/2.H.00098, Сертификат № 276/01/16 от 22 августа 2016 г., Протокол осмотра № 1 от 20.02.2017 г.)

С целью обеспечения доказательств нарушения прав Истца 15.04.2017 также был осуществлен нотариальный осмотр здания и прилегающей территории по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Садовническая, вл.80/2, которым было установлено, что «во внутреннем дворе здания на палетах и на строительных лесах имеются картонные коробки с облицовочной плиткой. На коробках имеются наклейки со следующей информацией: "ЭКО КЛИНКЕР качество и долговечность 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 91 [www.ecoclinker.ru](http://www.ecoclinker.ru) Плитка керамическая клинкерная для навесных фасадных систем ПНКЛНГ 257x95x23 ТУ 5752-001-20578787-2016" (Фото №№ 17-22, 41-44).

Ответчики осуществляют производство и применение облицовочной плитки, содержащей все признаки п.5 формулы полезной модели №143202 и все признаки п.3 формулы изобретения №2553695.

Таким образом, по утверждению истца, ответчики нарушили исключительные права истца на изобретение и полезную модель, в связи с чем первый обратился с настоящим иском.

Вместе с тем в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право к лицу, совершающему такие действия.

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

В соответствии с п.1 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения,

полезной модели любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение).

В соответствии с п.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с п.3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В подтверждение своих требований к ответчикам истец представил плитку, приобретенную не истцом и не у ответчика-3 (ООО «Экоклинкер»), а ООО «СК Системы» у ООО «Вентилируемые фасады Воронеж», в силу чего, отсутствуют в материалах дела надлежащие по смыслу ст. 65 АПК РФ доказательства происхождения плитки, представленной истцом в качестве доказательства нарушения его права. К товарной накладной приложен сертификат, согласно которому производителем указан ответчик-3, однако при отсутствии идентифицирующих признаков в накладной и доказательств приобретения такой плитки у ответчика-3, учитывая иные доказательства, суд считает недоказанным факт производства спорной плитки ответчиком-3 по ниже изложенным основаниям.

Что касается ответчика-1 и ответчика-2, то для проведения экспертизы ответчик-2 представил плитку –изделие 1 и 2 «Фасад 1 песочный» и «Фасад 2 ваниль», пояснив, что плитка идентична плитке, которая была использована при строительстве, данный факт ответчик-1 отрицал.

Согласно выводам экспертов по 1 и второму вопросу, в Плитке (цвет БОРДО серия «Классика Плюс»), представленной в качестве вещественного доказательства, содержится каждый признак полезной модели, приведённый в содержащемся в патенте Российской Федерации №143202 на полезную модель «Система навесного вентилируемого фасада (НВФ) для облицовки зданий, подсистема для крепления облицовочной плитки и облицовочная плитка» независимом п.5 формулы полезной модели; в Плитках (цвет ПЕСОЧНЫЙ серия «Классика», цвет БЕЛАЯ ВАНИЛЬ серия «Классика»), которые использовались при строительстве жилого дома по адресу: г.Москва, р-н Замоскворечье, ул. Садовническая, вл.80/2, содержится каждый признак изобретения, приведённый в содержащемся в патенте Российской Федерации № 2553695 на изобретение «Система навесного вентилируемого фасада (НВФ) для облицовки зданий, подсистема для крепления облицовочной плитки и облицовочная плитка» независимом п.3 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Вместе с тем ответчики 1 и 2 факт иного применения или иного ввода в гражданский оборот, а также факт хранения для этих целей керамической клинкерной плитки для навесных фасадных систем в настоящее время отрицали, пояснив, что являлись генподрядчиком и подрядчиком при строительстве объекта, подрядчик выполнял работы своими силами и материалами истец доказательств, свидетельствующих о факте иного использования, не представил.

Требование же правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения, иначе общий запрет является абстрактным требованием, которые удовлетворению не подлежит.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

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

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Таким образом, для установления обоснованности требований истца необходимо установить содержит ли Изделие, используемое ответчиками, все признаки, содержащиеся в независимом пункте модели и (или) изобретения, патентообладателем которого является истец.

Согласно заключению эксперта Калиниченко А.Л. (ответ на вопрос 3), представленные для исследования образцы плитки:

- цвета БОРДО серии «Классика Плюс» и предлагаемые к продаже ответчиком ООО «Экоклинкер» не идентичны и к продаже предлагается плитка, не содержащая все признаки полезной модели, приведенной в содержащемся в патенте РФ №143202 независимом пункте 5 формулы полезной модели.

- цвета БОРДО серии «Классика Плюс», предлагаемая к продаже ответчиком ООО «Экоклинкер» также не содержит все признаки изобретения, приведенной в содержащемся в патенте РФ №2553695 независимом пункте 3 формулы изобретения.

- цвета БЕЛАЯ ВАНИЛЬ серии «Классика» также не содержит все признаки полезной модели, приведенной в содержащемся в патенте РФ №2553695 независимом пункте 3 формулы изобретения.

Плитка цвет Песочный серии «Классика» не предлагается к продаже ответчиком ООО «Экоклинкер». Доказательств обратного не представлено.

Таким образом, истцом не представлено доказательств использования ответчиком-3 полезной модели и изобретения.

В каталоге продукции, представленной на сайте Ответчика 3 отсутствует плитка, именуемая «Классика».

Плитка, представленная истцом в качестве доказательства нарушения его прав, размером 257х95х23, имеет иные размеры, нежели предлагает к продаже ООО «Экоклинкер» и была использована при строительстве иными ответчиками.

Таким образом, материалами дела не подтвержден факт нарушения патентов РФ №143202 и №2553695 путем производства и применения изделий, имеющих признаки указанных патентов именно Ответчиком 3 (ООО «Экоклинкер»).

В соответствии со ст.ст. 106, 110, АПК РФ расходы по госпошлине и издержки по вознаграждению относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 110, 123, 150, 156, 167-170 АПК РФ,

**РЕШИЛ:**

Принять отказ от иска в части запрета ответчикам 1 и 2 использовать вводить в гражданский оборот плитку, содержащую все существенные признаки модели по патенту №143202, а также в части обязанности ответчика 2 удалить со стен здания плитку.

Производство по делу в этой части прекратить.

Возвратить истцу из федерального бюджета госпошлину в размере 18 000 руб., уплаченную по п/п № 60 от 11.07.2017.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В.Мищенко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 22.06.2018 12:44:28  
Кому выдана Мищенко Анна Валерьевна