



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-27146/2022
№ 09АП-27149/2022

г. Москва
29 сентября 2022 года

Дело № А40-146486/21

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2022 года
Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2022 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,
судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской
при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы
ООО НПП «РЗУЛО» и ООО НТЦ «Альфа» на решение Арбитражного суда г. Москвы
от 16 марта 2022 года по делу № А40-146486/21, принятое по исковому заявлению
истец 1: Лего А/С (Lego A/S) ДК-7190, Биллунд, Дания (DK-7190, Billund, Denmark)
истец 2: Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S) ДК-7190, Биллунд, Дания (DK-7190,
Billund, Denmark) к ответчикам 1: Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «РЗУЛО» (ОГРН 1147746679365), ответчик 2:
Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «Альфа» (ОГРН 1194401002069)
о защите исключительных прав
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: от Лего А/С (Lego A/S) ДК-7190, Биллунд, Дания (DK-7190, Billund, Denmark)
- Родионов В.И. по доверенности от 13.08.2021, Гуриева Ю.Р. по доверенности от
04.05.2021 от Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S) ДК-7190, Биллунд, Дания (DK-7190,
Billund, Denmark) – Гуриева Ю.Р. по доверенности от 30.05.2018, Родионов В.И. по
доверенности от 13.08.2021
от ответчика: от Общества с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «РЗУЛО» - Шишков А.Д. по доверенности от
10.01.2022, от Общества с ограниченной ответственностью НТЦ «Альфа» - Демьянчук
А.В. по доверенности от 12.08.2021

УСТАНОВИЛ:

Компания Лего А/С (Lego A/S) и компания Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S)
обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском заявлением к Обществу с
ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «РЗУЛО»,
Обществу с ограниченной ответственностью НТЦ «Альфа» о защите исключительных

прав с требованиями (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ уточнения исковых требований):

- признать действия ООО НПП «РЗУЛО» по производству учебных конструкторов под наименованием «Физика и технология» (Практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе), поставленных по государственному контракту №2263401589019000344 (госзакупка №0321200023719000028), нарушением исключительных прав компании ЛЕГО А/С на дизайн конструкторского набора LEGO® Education «Технология и основы механики» (артикул 9686), его отдельных деталей и иллюстраций к указанному конструкторскому набору, исключительных прав компании ЛЕГО А/С на промышленные образцы по патентам Российской Федерации №№ 43665, 43798, 45015, 45770, 73486, а также нарушением исключительных прав компании ЛЕГО Джурис А/С на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 762172 и 761974;

- признать действия ООО НТЦ «Альфа» по предложению к продаже и продаже учебных конструкторов под наименованием «Физика и технология» (Практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе), поставленных по следующим государственным контрактам: № 2027401959620000021 (госзакупка № 0101200007220000011); № 3543211081020000011 (госзакупка №0151300045220000073); №2263401589019000344 (госзакупка № 0321200023719000028); №2673007674020000024 (госзакупка № 0163200000320004432); №2860100948220000024 (госзакупка № 0187200001720000682); № 090102367720000023 (госзакупка №0179200001920000362); №2753401725020000023 (госзакупка № 0891200000620002846); №3644600658620000008 (госзакупка № 0860200000820002345), нарушением исключительных прав компании ЛЕГО А/С на дизайн конструкторского набора LEGO® Education «Технология и основы механики» (артикул 9686), его отдельных деталей и иллюстраций к указанному конструкторскому набору и на промышленные образцы по патентам Российской Федерации №№ 43665, 43798, 45770, 84217, 45015, 44936, а также нарушением исключительных прав компании ЛЕГО Джурис А/С на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 762172 и 761974;

- изъять и уничтожить учебные конструкторы под наименованием «Физика и технология» (Практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе), находящиеся во владении ООО "НТЦ "Альфа" и ООО НПП "РЗУЛО";

- обязать ООО НТЦ «Альфа» и ООО НПП «РЗУЛО» не вводить в гражданский оборот учебные конструкторы под наименованием «Физика и технология» и иные конструкторы с идентичным составом.

В обоснование заявленных требований истцы указывают на нарушение ответчиками исключительных прав:

- на дизайн конструкторского набора LEGO® Education «Технология и основы механики» (артикул 9686), его отдельных деталей и иллюстраций к указанному конструкторскому набору;

- на промышленные образцы по патентам Российской Федерации №№ 43665, 43798, 45015, 45770, 84217, 73486, 44986;

- на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 762172 и 761974.

Решением от 16 марта 2022 года по делу № А40-146486/21 Арбитражный суд города Москвы иски удовлетворил частично, а именно:

- признать действия ООО НПП «РЗУЛО» по производству учебных конструкторов под наименованием «Физика и технология» (Практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе), поставленных по государственному контракту № 2263401589019000344, нарушением

исключительных прав ЛЕГО А/С на дизайн конструкторского набора LEGO® Education «Технология и основы механики» (артикул 9686), его отдельных деталей и иллюстраций к данному конструкторскому набору, нарушением исключительных прав ЛЕГО А/С на промышленные образцы по патентам РФ №№ 43665, 43798, 45015, 45770, 73486, а также нарушением исключительных прав ЛЕГО Джурис А/С на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 762172 и 761974;

- признать действия ООО НТЦ «Альфа» по предложению к продаже и продаже учебных конструкторов под наименованием «Физика и технология» (Практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе), поставленных по государственным контрактам №2027401959620000021 (госзакупка №0101200007220000011); № 3543211081020000011 (госзакупка № 0151300045220000073); №2263401589019000344 (госзакупка № 0321200023719000028); №2673007674020000024 (госзакупка №0163200000320004432); №2860100948220000024 (госзакупка №0187200001720000682); №2090102367720000023 (госзакупка №0179200001920000362); №2753401725020000023 (госзакупка № 0891200000620002846); №3644600658620000008 (госзакупка № 0860200000820002345), нарушением исключительных прав ЛЕГО А/С на дизайн конструкторского набора LEGO® Education «Технология и основы механики» (артикул 9686), его отдельных деталей и иллюстраций к указанному конструкторскому набору, на промышленные образцы по патентам РФ №№ 43665, 43798, 45770, 84217, 45015, 44936, а также нарушением исключительных прав ЛЕГО Джурис А/С на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 762172 и 761974;

- обязать ООО НТЦ «Альфа» и ООО НПП «РЗУЛО» не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации учебные конструкторы под наименованием «Физика и технология» и иные конструкторы, в которых используются детали, дизайн, иллюстрации, промышленные образцы по патентам РФ №№ 43665, 43798, 45770, 84217, 45015, 44936, и товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 762172 и 761974, права на которые принадлежат Лего А/С (Lego A/S), Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S);

- взыскать с ООО НТЦ «Альфа» в пользу Лего А/С (Lego A/S) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.;

- взыскать с ООО НПП «РЗУЛО» в пользу Лего А/С (Lego A/S) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.;

- взыскать с ООО НТЦ «Альфа» в пользу Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.;

- взыскать с ООО НПП «РЗУЛО» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представители ответчиков обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Представители ответчиков в судебном заседании доводы своих апелляционных жалоб поддержали в полном объеме.

Представители истцов заявили ходатайство об отказе от исковых требований к ООО НПП «РЗУЛО», просили отменить решение в части удовлетворения иска ЛЕГО А/С и ЛЕГО Джурис А/С к ООО НПП «РЗУЛО» и прекратить производство по делу в соответствующей части в связи с отказом от иска; в части удовлетворения доводов апелляционных жалоб возражали, решение суда просили оставить без изменения в части требований ЛЕГО А/С и ЛЕГО Джурис А/С к ООО НТЦ «Альфа».

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, заслушав представителей истцов и ответчиков, проверив доводы апелляционных жалоб, полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истцы входят в группу компаний ЛЕГО (LEGO). Группа компаний ЛЕГО является одним из ведущих производителей и разработчиков игровых и учебных конструкторов. Одним из подразделений группы компаний ЛЕГО является подразделение Образовательные решения ЛЕГО (LEGO Education). Указанное подразделение разрабатывает и производит конструкторские наборы, в том числе, практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, а именно, конструкторский набор LEGO® Education "Технология и основы механики" (артикул 9686) (далее также – «Конструктор ЛЕГО»).

Компания ЛЕГО Джурис А/С (истец 2) является правообладателем комбинированных товарных знаков, представляющих собой объемные изобразительные элементы:

- по свидетельству Российской Федерации № 762172 (дата приоритета товарного – 03.09.2019, дата регистрации – 16.06.2020);

по свидетельству Российской Федерации № 761974 (дата приоритета товарного – 03.09.2019, дата регистрации – 16.06.2020) (далее также – Товарные знаки ЛЕГО).

Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): «игры, игрушки и принадлежности для игр; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки/конструкторы; игрыконструкторы; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок».

Кроме того, компания ЛЕГО А/С (истец 1) являлась правообладателем промышленных образцов по патентам Российской Федерации №№ 43665, 43798, 45015, 45770, 84217, 73486, 44986 на дату заключения госконтрактов.

Истцам стало известно, что ООО НТЦ «Альфа» (ответчик 2) предлагает к продаже и реализует учебные конструкторы под наименованием «Физика и технология» (далее также - Конструкторы ФиТ).

В частности, ответчик 2 поставил Конструкторы ФиТ в рамках исполнения государственных контрактов №2027401959620000021 (госзакупка № 0101200007220000011); №3543211081020000011 (госзакупка № 0151300045220000073); №2263401589019000344 (госзакупка № 0321200023719000028); № 2673007674020000024 (госзакупка № 0163200000320004432); № 2860100948220000024 (госзакупка № 0187200001720000682); № 2090102367720000023 (госзакупка № 0179200001920000362); №2753401725020000023 (госзакупка № 0891200000620002846); № 3644600658620000008 (госзакупка № 0860200000820002345) (далее также совместно - Госконтракты).

Сведения о внешнем виде Конструкторов ФиТ были получены истцами в результате направления адвокатских запросов заказчиком по названным Госконтрактам, а также в рамках нотариальных осмотров вещественных доказательств и в рамках доследственной проверки, проведенной УМВД России по г. Уфе. Производителями Конструкторов ФиТ являются ООО НПП «РЗУЛО» (ответчик 1) (Конструкторы ФиТ, поставленные по Госконтракту № 2263401589019000344), а также ООО «Гефест» (Конструкторы ФиТ, поставленные по Госконтрактам №№ 2027401959620000021, 3543211081020000011, 2673007674020000024, 2673007674020000024, 2090102367720000023, 2753401725020000023, 3644600658620000008), которое в настоящее время является недействующим

юридическим лицом (исключено из ЕГРЮЛ 26.10.2020). Конструкторы ФиТ и все сопутствующие материалы (инструкции, технические карты) повторяют Конструкторы ЛЕГО и их сопутствующие материалы, сравнительный анализ конструкторов приведен истцами в таблице в исковом заявлении (т.1 л.д. 4-5).

Как указывают истцы, производство (воспроизведение), предложение к продаже и продажа (распространение) Конструкторов ФиТ нарушают исключительные права истцов, поскольку :

- Конструктор ФиТ воспроизводит дизайны Конструктора ЛЕГО и его отдельных деталей, являющихся охраняемыми объектами авторского права, исключительные права на которые принадлежат компании ЛЕГО А/С (истец 1);

- в оформлении упаковок Конструкторов ФиТ и в оформлении сопроводительных материалов (инструкций и технологических карт) к Конструкторам ФиТ воспроизводятся иллюстрации, исключительные права на которые также 9 принадлежат компании ЛЕГО А/С;

- в Конструкторах ФиТ используются промышленные образцы по патентам Российской Федерации №№ 43665, 43798, 45770, 45015, 54217, 45015, 44936, 73486, исключительные права на которые принадлежат компании ЛЕГО А/С;

- для индивидуализации Конструкторов ФиТ используется обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 762172 и № 761974, исключительные права на которые принадлежат компании ЛЕГО Джурис А/С.

При этом, истцы согласия на использование принадлежащих им результатов интеллектуальной деятельности, ответчикам не давали, каких-либо прав такого использования не предоставляли.

Истцами было инициировано проведение досудебной патентоведческой экспертизы, по результатам которой патентным поверенным было составлено заключение от 30.05.2021.

В соответствии с заключением, патентным поверенным Морской О.Г. было установлено, что пять представленных на экспертизу изделий ответчиков, содержат все существенные признаки промышленных образцов истца 1 по патентам Российской Федерации №№ 45770, 73486, 45015, 43665 и 43798.

Кроме того, истцами в материалы дела представлены нотариальные протоколы осмотра доказательств от 18.08.2020 и от 26.03.2021, которыми подтверждается факт введения в гражданский оборот контрафактных Конструкторов ФИТ в рамках Госзакупок № 0151300045220000073 и № 0321200023719000028.

Учитывая изложенное, истцы считают, что действия ООО НПП «РЗУЛО» (ответчик 1) по производству Конструкторов ФиТ и действия ООО НТЦ «Альфа» (ответчик 2) по их предложению к продаже и продаже нарушают исключительные права истцов на вышеназванные результаты интеллектуальной деятельности.

Ссылаясь на то, что использование ответчиками названных результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих истцам, без разрешения правообладателей является незаконным, истцы обратились в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1259, 1270, 1346, 1349, 1352, 1358, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установив принадлежность истцам исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 762172, 761974 и промышленных образцов по патентам Российской Федерации №№ 43665, 43798, 45015, 45770, 84217, 73486,

44986, приняв во внимание результаты внесудебной экспертизы патентного поверенного, пришел к выводу о частичном удовлетворении требований.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное истцами ходатайство об отказе от иска в части требований к ООО НПП «РЗУЛО», проверив обстоятельства и материалы дела, полагает отказ от иска подлежащим принятию судом с прекращением производства по делу в указанной части.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд принимает отказ от иска, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что заявленное ходатайство соответствует требованиям ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку оно подано полномочным представителем, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд апелляционной инстанции считает возможным принять отказ от иска в части требований к ООО НПП «РЗУЛО», а производство по делу в данной части прекратить на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части требований к ответчику ООО НТЦ «Альфа» исходя из следующего.

Так, удовлетворяя требования, суд первой инстанции указал, что при сравнительном анализе конструкторов истцов и ответчиков с очевидностью усматривается, что в Конструкторе ФиТ использованы промышленные образцы Конструктора ЛЕГО.

Кроме того, выводы об использовании Промышленных образцов ЛЕГО в Конструкторе ФиТ подтверждаются заключениями специалиста в области механики и патентоведения, представленными истцами в материалы дела.

Согласно досудебной патентоведческой экспертизе, перед специалистом были поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли среди представленных на фотографиях изделий, входящих в набор «Учебный конструктор», производитель ООО «РЗУЛО», г. Москва, изделия, сходные с промышленными образцами, охраняемыми патентами Российской Федерации №№ 45770, 73486, 45015, 43665 и 42798, выданными на имя ЛЕГО А/С?

2. Имеются ли среди выявленных сходных изделий, входящих в набор «Учебный конструктор», производитель ООО «РЗУЛО», г. Москва, такие изделия, которые содержат все существенные признаки какого-либо из промышленных образцов, охраняемых патентами Российской Федерации №№ 45770, 73486, 45015, 43665, 42798 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит какой-либо указанных промышленных образцов, при условии, что изделия имеют сходное назначение?».

Для проведения исследования в распоряжение специалиста были представлены пять изделий (элементов для игрушечного конструктора) ответчиков «Учебный конструктор».

В соответствии с заключением от 30.05.2021, составленным патентным поверенным Морской О.Г., специалист пришел к выводу, что пять представленных на экспертизу изделий ответчиков, содержат все существенные признаки промышленных образцов истца 1 по патентам Российской Федерации №№ 45770, 73486, 45015, 43665 и 43798.

В частности, по вопросу 1, специалист пришел к выводу, что изделие № 1 сходно с промышленным образцом по патенту № 45770, изделие № 2 сходно с промышленным образцом по патенту № 73486, изделие № 3 сходно с промышленным образцом по патенту № 45015, изделие № 4 сходно с промышленным образцом по патенту № 43665, изделие № 5 сходно с промышленным образцом по патенту № 43798.

По вопросу № 2 специалист пришел к следующему выводу: «изделие № 1 содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту № 45770; изделие № 2 содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту № 73486, при этом изделия имеют сходное назначение; изделие № 3 содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту № 45015; изделие № 4 содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту № 43665; изделие № 5 содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту № 43798, при этом изделия имеют сходное назначение».

Таким образом, Конструкторы ФиТ, произведенные ответчиком 1 и поставленные в рамках Госконтрактов ответчиком 2, содержат детали, в которых используются Промышленные образцы ЛЕГО по патентам Российской Федерации №№43665, 43798, 45015, 45770, 73486. Конструкторы ФиТ, произведенные ООО «Гефест» и поставленные в рамках Госконтрактов ответчиком 2, содержат детали, в которых используются Промышленные образцы ЛЕГО по патентам РФ №№ 43665, 43798, 45770, 54217, 45015, 44936.

При этом вышеперечисленные детали Конструкторов ФиТ имеют то же назначение, что и Промышленные образцы ЛЕГО, а именно предназначены для использования в учебных и игровых конструкторах.

При этом, компания ЛЕГО А/С не предоставляла ни ответчику 1, ни ответчику 2, ни каким-либо другим лицам согласие на использование Промышленных образцов ЛЕГО в Конструкторах ФиТ.

Таким образом, действия ответчика 1 по изготовлению Конструкторов ФиТ и действия ответчика 2 по их предложению к продаже и продаже представляют собой нарушение исключительных прав компании ЛЕГО А/С на Промышленные образцы ЛЕГО.

Действительно согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу.

Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом в силу части 7 статьи 71, пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства.

Вместе с тем, принимая данное внесудебное заключение как достоверное доказательство по делу суд первой инстанции не учел, что для проведения экспертизы Морской Ольге Глебовне передан комплект фотографий продукта «Учебный

конструктор», производитель ООО «ГЕФЕСТ», адрес: 197022, г. СанктПетербург, пр-т Чкаловский, д. 58, литер А, помещ. 1-Н», также передана копия нотариально заверенного протокола осмотра доказательств № 26АА4042985, комплект фотографий продукта «Учебный конструктор. Физика и технология», производитель ООО «РЗУЛО», адрес: Россия, г. Москва, ул. Уссурийская, д. 11, корпус 2.

Учитывая, что являющиеся составной частью спорных конструкторов детали являются трехмерными, а обычная фотография в отличие от 3-D фотографии не в состоянии достоверно передать трехмерное изображение, выводы эксперта должны основываться на сведениях, полученных им в результате непосредственного осмотра объекта исследования, а не в результате осмотра фотографий с его изображениями.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции соглашается с доводами апелляционной жалобы ответчика о том, что заключение судебной экспертизы является недопустимым доказательством по делу, поскольку в настоящем случае вывод эксперта о наличии или отсутствии признаков тождественности у деталей конструкторов, производимых истцами и ответчиками, может быть признан обоснованным лишь в результате непосредственного сравнения экспертом этих деталей.

Также в части обоснованности своих требований истцы в материалы дела представили протоколы осмотра нотариусом вещественных доказательств от 18.08.2020 и 26.03.2021 по двум государственным закупкам, вместе с тем, факт о нарушении ответчиком их исключительных прав заявлен по восьми государственным закупкам.

Кроме того, согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от 18.08.2020, составленному нотариусом г. Новосибирска Кругловой Ольгой Михайловной следует, что, осмотренный нотариусом конструктор «... по устному заявлению Балабаевой Л.А. ... был куплен Муниципальным казенным образовательным учреждением средней образовательной школой «Мошковский центр образования» Мошковского района у ООО НТЦ «Альфа», что подтверждается товарной накладной № 54 от 17.06.2020...» (т. 2 л. д. 4).

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от 26.03.2021, составленным нотариусом г. Ставрополя Фатиной Натальей Григорьевной, следует, что осмотренный нотариусом конструктор был приобретен «... согласно сообщению представителя Государственного бюджетного учреждения профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (ГБУ «СКИРО ПК и ПРО») Ермоленко Виктора Михайловича у ООО НТЦ «Альфа» (ИНН 4401191222) по государственному контракту №0321200023719000028-84087 от 24.10.2019» (т. 2 л. д. 37).

Таким образом, вышеуказанные протоколы осмотра не являются доказательствами того, что нотариусы осмотрели учебные конструкторы и их детали, которые действительно были поставлены ответчиком в этой комплектации.

Также, согласно статье 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 № 4462-1, в порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. В случае неизвещения заинтересованного лица о производстве обеспечения доказательства нотариальный акт (протокол) исключается из числа бесспорных доказательств.

Однако материалы дела не содержат доказательств того, что нотариусы извещали ответчика о времени и месте совершения нотариального действия.

В соответствии со статье 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.

Однако, истцы, ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав, каких – либо доказательств в обоснование заявленных доводов в материалы дела не представили.

В связи с не доказанностью факта нарушения ответчиком исключительных прав истцов, суд апелляционной инстанции считает, что исковые требования в части признания действия ООО НТЦ «Альфа» по предложению к продаже и продаже учебных конструкторов под наименованием «Физика и технология» (Практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе), поставленных по государственным контрактам № 2027401959620000021 (госзакупка № 0101200007220000011); № 3543211081020000011 (госзакупка № 0151300045220000073); №2263401589019000344 (госзакупка № 0321200023719000028); №2673007674020000024 (госзакупка №0163200000320004432); №2860100948220000024 (госзакупка № 0187200001720000682); №2090102367720000023 (госзакупка № 0179200001920000362); №2753401725020000023 (госзакупка № 0891200000620002846); №3644600658620000008 (госзакупка №0860200000820002345), нарушением исключительных прав ЛЕГО А/С на дизайн конструкторского набора LEGO® Education «Технология и основы механики» (артикул 9686), его отдельных деталей и иллюстраций к указанному конструкторскому набору, на промышленные образцы по патентам РФ №№ 43665, 43798, 45770, 84217, 45015, 44936, нарушением исключительных прав ЛЕГО Джурис А/С на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 762172 и 761974 и обязанности ООО НТЦ «Альфа» не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации учебные конструкторы под наименованием «Физика и технология» и иные конструкторы, в которых используются детали, дизайн, иллюстрации, промышленные образцы по патентам РФ №№ 43665, 43798, 45770, 84217, 45015, 44936, и товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 762172 и 761974, права на которые принадлежат Лего А/С (Lego A/S), Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S) удовлетворению не подлежащими.

На основании изложенного, в силу пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Принять отказ Лего А/С и Лего Джурис А/С от исковых требований к ООО НПП «РЗУЛО».

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 марта 2022 года по делу № А40-146486/21 отменить, производство по делу в части требований к ООО НПП «РЗУЛО» прекратить.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Лего А/С и Лего Джурис А/С в пользу ООО НТЦ «Альфа» государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб. 00 коп.

Возвратить ООО НПП «РЗУЛО» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб. 00 коп., уплаченной платежным поручением от 15.04.2022 № 13 при подаче апелляционной жалобы.

Возвратить Лего А/С и Лего Джурис А/С в лице филиала компании Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб., уплаченную платежным поручением от 08.07.2021 № 1103 при подаче иска.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

Д.В. Пирожков

Судьи:

О.Н. Лаптева

Е.А. Птанская

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.