**2А-2586-16**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20 сентября 2016 года г. Усть-Каменогорск

Судебная коллегия по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда в составе председательствующего судьи Амирова Д.С.,

судей: Шарнаевой Б.Ф. и Любичанской Г.В.,

с участием представителя истца Тен Э.О. (по доверенности от 22.02.2016 года),

представителей ответчика Поповой Ю.А. (по доверенности от 02.02.2016 года), Галяпина Г.А. (по доверенности от 18.07.2016 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением аудио-,видеозаписи гражданское дело по иску Корпорации «GMG Group, Inc» к ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» о запрете совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих, об изъятии из оборота ответчика и уничтожении без компенсации запасных частей и комплектующих пневмоперфораторов, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав фирмы «GMG Group, Inc», о признании договора недействительным, поступившее по апелляционной жалобе ответчика ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» на решение Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 1 июля 2015 года,

**У С Т А Н О В И Л А:**

Корпорация «GMG Group, Inc», имея евразийский патент №006469 на пневматический перфоратор, выданный 29 декабря 2005 года Евразийской Патентной организацией, обратилась в суд с иском к ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» о запрете совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих, об изъятии из оборота Ответчика и уничтожении без какой бы то ни было компенсации запасных частей и комплектующих пневмомперфораторов, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав фирмы «GMG Group, Inc», о признании договора заключенного по результатам конкурса закупок способом из одного источника от 26.01.2016 года между ТОО «Научно-технический центр «Востоктехносервис» и ТОО «Казцинк» по техническому обслуживанию и ремонту перфораторов ПП-80 недействительным.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 1 июля 2016 года исковое заявление Корпорации «GMG Group, Inc» к ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» удовлетворено частично.

Запрещено ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав фирмы «GMG Group, Inc».

Взыскана с ТОО «Научно-технический центр «Востоктехносервис»» в пользу корпорации «GMG Group, Inc» государственная пошлина в сумме 1060,50 тенге (одна тысяча шестьдесят тенге пятьдесят тиын).

В удовлетворении иска в части изъятия из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации запасных частей пневмоперфаратора, и признании договора заключенного по результатам конкурса закупок способом из одного источника от 26.01.2016 года между ТОО «Научно-технический центр «Востоктехносервис» и ТОО «Казцинк» по техническому обслуживанию и ремонту перфораторов ПП-80 недействительным-отказано.

В апелляционной жалобе представитель ответчика ТОО «НТЦ «Востоктехносервис» Галяпин Г.А. просит решение суда изменить, в части удовлетворения иска отменить и вынести новое решение об отказе в иске в полном объеме, поскольку судом неправильно применены нормы материального права, а также допущена недоказанность установленных обстоятельств, имеющих значение для дела и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

В возражении на апелляционную жалобу представитель истца Корпорации «GMG Group, Inc» Тен Д.О. указывает на законность и обоснованность выводов суда и просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Представитель третьего лица ТОО «Казцинк», будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, на заседание судебной коллегии не явился, с заявлением об отложении дела не обращался, доказательства причин уважительной неявки не предоставил, в связи с чем, коллегия полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие, что не противоречит требованию ст.418 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК).

Заслушав пояснения представителей ответчика Галяпина Г.А. и Поповой Ю.А., в поддержку доводов жалобы, представителя истца Тен Д.О., просившего решение суда оставить без изменения, исследовав материалы дела в полном объеме, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В силу ст. 427 ГПК основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального или норм процессуального права; 5) в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Такие нарушения судом первой инстанции при рассмотрении данного дела были допущены, а именно несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела привело и к неправильному применению норм материального права, а также суд допустил нарушение норм процессуального права.

Из материалов дела усматривается, что 29 декабря 2005 года Евразийской патентной организацией выдан истцу- Корпорации «GMG Group, Inc» евразийский патент №006469 на пневматический перфоратор. Дата подачи заявки -24 ноября 2004 года (л.д. 42 том 1).

В соответствии со ст. 9 п.1 Евразийской патентной конвенцией, ратифицированной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июля 1995 года (далее-Конценция), владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения.

В соответствии со ст. 11 Конвенции, срок действия евразийского патента составляет 20 лет, с даты подачи евразийской заявки. Поскольку заявка истцом была подана 24 ноября 2004 года, то срок действия евразийского патента на момент обращения в суд с данным иском не истек, и в силу ст.998 п.2 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее-ГК) патент действует на территории Республики Казахстан.

Статьей 992 ГК регламентировано право использования изобретения, полезной       модели, промышленного образца. В соответствии с п.1 названной статьи настоящего Кодекса, патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца по своему усмотрению, включая право производить продукт с применением защищенных решений, применять защищенные патентом технологические процессы в собственном производстве, продавать или предлагать к продаже изделия, содержащие защищенные решения, импортировать соответствующие изделия.

Пунктом 3 этой же статьи настоящего Кодекса дано понятие нарушения исключительного права патентообладателя, которым признается несанкционированное изготовление, применение, импорт, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью изделия, изготовленного с применением запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в гражданский оборот либо хранение с этой целью изделия, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

18 января 2016 года (в иске ошибочно указана дата-26.01.2016 года) между ТОО «Казцинк», как Заказчиком, и ТОО «НТЦ «Востоктехносервис», как Подрядчиком, был заключен договор №02-01/2016-62, по условиям которого Подрядчик обязался произвести ремонт перфораторов ПП-80 Ридер-Сокольного рудника РГОК ТОО «Казцинк» на сумму 19 239 485 тенге, с учетом стоимости материалов поставки Подрядчика (далее Договор).

В соответствии с разделом 2 Договора, обеспечение работ необходимыми материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, аппаратурой, инструментами, вспомогательными механизмами является обязанностью Подрядчика.

Истец, полагая, что ТОО «НТЦ «Востоктехносервис», предложив услуги Заказчику конкурса- ТОО «Казцинк» по техническому обслуживанию и ремонту перфораторов ПП-80, тем самым осуществляет незаконное коммерческое применение пневматического перфоратора, его запасных частей и комплектующих, нарушая тем самым патент, принадлежащий Корпорации, вследствие чего обратился в суд с вышеуказанным иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск в части запрета совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих, пришел к выводу, что ответчиком нарушено исключительные права истца, т.к. какого-либо разрешения на применение и использование охраняемого способа не выдавалось.

При этом суд ссылается на положения ст. 15 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-1 «Патентный закон Республики Казахстан» (далее-Патентный закон) в соответствии с которыми, любое лицо, использующее охраняемый объект промышленной собственности в противоречии с законом, считается нарушителем исключительного права патентообладателя (нарушителем охранного документа). При этом, нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное применение охраняемого способа.

Применена была судом и ст. 11 Закона, в следующей редакции: охраняемый способ признается применимым, если в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимости пункте формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования.

Коллегия не может согласиться с таким выводом суда, исходя из следующего.

ТОО «Казцинк», выступая Заказчиком по Договору, являлся собственником приобретенных перфораторов по контракту с ТОО «RDM-Rock drilling machines», представителя истца, то есть с согласия патентообладателя, которым охраняемые объекты промышленной собственности были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан. Данное обстоятельство не отрицается стороной истца.

Статьей 7 п.1 п.п.1) ГК предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.   
      В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из сделок, хотя и не предусмотренных им, но не противоречащих законодательству.

Поскольку ТОО «Казцинк», является собственником приобретенного на основании сделки имущества, то в силу ст.188 п.2 ГК, ему принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Пунктом 3 названной статьи настоящего Кодекса, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе отчуждать это имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В данном случае, ТОО «Казцинк», оставаясь собственником перфораторов, и действуя в своих интересах, сохраняя за собой это право, в связи с возникшей необходимостью заключил в установленном действующим законодательством порядке договор на техническое обслуживание и ремонт этого имущества, передав для этих целей ответчику имущество, которое после производства ремонта возвращено собственнику, то есть из его правообладания не вышло.

В соответствии со ст.11 п.1 Патентного закона, патентообладателю принадлежит исключительное право использовать по своему усмотрению охраняемый объект промышленной собственности.

Согласно п.2 названной статьи настоящего закона, использованием объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа.

Применительно к данной норме права, патентообладатель реализовал свое исключительное право на использование объекта промышленной собственности, введя в гражданский оборот на территории Республики Казахстан, передав в собственность ТОО «Казцинк» по возмездному контракту. Последний в целях использования в производственной деятельности и сохранения его качеств, принял меры по техническому обслуживанию и ремонту.

Исходя из понятий нарушения исключительного права патентообладателя, данных в ст.992 п.2 ГК, техническое обслуживание и ремонт изобретения, не относится к таким нарушениям.

Кроме того, в соответствии со ст.12 п.1 п.п.6) Патентного Закона, не признается нарушением исключительного права патентообладателя, ввоз на территорию Республики Казахстан, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Таким образом, при судебном разбирательстве достоверно установлено, что ответчик не производил несанкционированное изготовление, не применял, не импортировал, не предлагал к продаже, не продавал, и иным образом не вводил в гражданский оборот и не хранил с этой целью изделия, изготовленные с применением запатентованного изобретения, а также не применял способ, охраняемого патентом на изобретение, а лишь производил техническое обслуживание и ремонт объекта промышленной собственности на основании гражданско-правовой сделки с собственником этого объекта.

При этом ответчик во исполнение условий договора от 18 января 2016 года использовал материалы и комплектующие изделия для ремонта перфораторов завода-изготовителя ООО «ПКФ ПневмоТула».

В подтверждение данного обстоятельства предоставлено письмо завода-изготовителя, из которого видно, что ООО «ПКФ ПневмоТула» является производителем бурового оборудования и инструмента, и ТОО «НТЦ «Востоктехносервис» имеет необходимые полномочия по реализации выпускаемой продукции на территории Республики Казахстан. Запасные части на пневмоперфоратор ПП80НВ и его модификации изготовлены на предприятии ООО «ПКФ ПневмоТула» и на них распространяются гарантийные обязательства завода-изготовителя.

Таким образом, запасные части и комплектующие ответчик использовал этого завода-изготовителя, а не истца, следовательно, не совершал коммерческие действия в отношении его комплектующих изделий, не применял их при исполнении заключенного с собственником имущества Договора от 18.01.2016 года.

При таких данных, действия ТОО «НТЦ «Востоктехносервис» не подпадают под признаки нарушения исключительного права патентообладателя.

Кроме того, на заседании судебной коллегии стороной истца подтверждено, что ранее техническое обслуживание и ремонт перфораторов производил представитель истца по отдельному договору на оказание возмездных услуг. Вследствие чего истец, предъявляя данный иск, намерен и далее сохранять монопольное право на имущество, несмотря на его реализацию третьему лицу и введению в гражданский оборот, тем самым действуя в противоречии с положениями ст.8 п.4 и п.5 ГК, в соответствии с которыми, граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели также правила деловой этики.

Эта обязанность не может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктами 3-5 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Вышеуказанным обстоятельствам дела суд первой инстанции не дал надлежащей правовой оценки и пришел к ошибочному выводу, удовлетворяя иск в части.

Кроме того, резолютивная часть решения суда изложена в противоречии с разъяснениями, данными в п.17 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О судебном решении», согласно которыми резолютивная часть решения должна содержать вывод суда, вытекающий из установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств.

Суд обязан четко и понятно излагать резолютивную часть решения, чтобы не было неясностей и споров при исполнении решения.

В данном случае изложение судом резолютивной части решения в неясной редакции: «Запретить ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис»» совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих запрете совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав фирмы «GMG Group, Inc», нарушает требование ст.226 ГПК.

Заявителем апелляционной жалобы представлены в материалы дела надлежащие и бесспорные доказательства в обоснование своей правовой позиции. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, содержат факты, которые не были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имеют юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияют на обоснованность и законность судебного акта, опровергают выводы суда первой инстанции об удовлетворении иска в части, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции состоятельными и являются основанием для отмены решения суда первой инстанции о запрете совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих, с вынесением нового решения об отказе в иске. Изменение решение суда влечет и перераспределение судебных расходов в части возврата государственной пошлины.

В соответствии со ст.109, 113 ГПК подлежат возмещению судебные расходы по оказанию помощи представителя ответчика, которые подтверждены достоверными доказательствами на сумму 30 000 тенге.

Вместе с тем, при изложенных обстоятельствах, принятое судом первой инстанции решение об отказе в исковых требований об изъятии из оборота ответчика и уничтожении без какой бы то ни было компенсации запасных частей и комплектующих пневмомперфораторов, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав фирмы «GMG Group, Inc», о признании договора заключенного по результатам конкурса закупок способом из одного источника от 26.01.2016 года (дата указана в соответствии с исковыми требованиями) между ТОО «Научно-технический центр «Востоктехносервис»» и ТОО «Казцинк» по техническому обслуживанию и ремонту перфораторов ПП-80 недействительным, является законным и обоснованным, судом исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь п.п.2) ст.424, п.п.1) ст.425, ст.426 ГПК, коллегия,

**П О С Т А Н О В И Л А:**

Решение Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 1 июля 2016 года изменить.

Решение суда в части удовлетворения иска Корпорации «GMG Group, Inc» к ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» о запрете совершать любые коммерческие действия в отношении пневматических перфораторов, их запасных частей и комплектующих, взыскании с ТОО «НТЦ «Востоктехносервис» государственной пошлины в 1061 (одна тысяча шестьдесят один) тенге отменить и в этой части вынести новое решение об отказе в иске.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Апелляционную жалобу ответчика ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» удовлетворить.

Взыскать с Корпорации «GMG Group, Inc» в пользу ТОО «Научно-Технический центр «Востоктехносервис» судебные расходы по оплате помощи представителя в суде апелляционной инстанции в сумме 30 000 (тридцать тысяч) тенге.

Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе с соблюдением требований статей 435, 436 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Казахстан.

**Председательствующий: Амиров Д.С.**

**Судьи: Шарнаева Б.Ф.**

**Любичанская Г.В.**

Копия верна

Судья: Любичанская Г.В.