

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**

г. Москва

Дело № А40-139841/12

20 марта 2013 г.

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2013 года

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2013 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Е.А. Хайло, единолично (шифр судьи 19-1185),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Полиной К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного
ценообразования и стоимостного инжиниринга» (119311, Москва, ул.
Строителей, дом 6, корп. 4, ОГРН 1087799014082, ИНН 7736243407)к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма СтройСофт» (119017,
Москва, Погорельский пер., д. 6, ОГРН 1087746770033, ИНН 7701789467)третьи лица: ОАО «РЖД», ООО «Бюро экономического консалтинга», ООО
«Госнорматив», ООО «СтройСофт Регион», ООО «Эрти».

о защите исключительных прав и взыскании компенсации

при участии представителей

от истца – Михайлов Д.И. дов. от 24.01.2013г., Галкин С.С., дов. от 24.01.2013г.,
Бирюков С.Э. дов. от 17.12.2012г.,от ответчика – Киселев С.Д., дов. от 17.01.2013г., Познанская Н.А., доверенность
от 14.11.2012г., Киселев Д. В., Протокол №110 от 15 мая 2012г.,от третьего лица ООО «СтройСофт Регион» - Познанская Н.А., дов. от
22.11.2012г., ООО «Эрти» – Познанская Н.А., дов. от 01.11.2012г.,от третьего лица ООО «Бюро экономического консалтинга» - Гилаев Д.А.,
доверенность от 24.01.2013г.,от третьего лица ООО «Госнорматив» - Бирюков С.Э., доверенность от 24
января 2013г.

от ОАО «РЖД», – не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:С учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений,
Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного

ценообразования и стоимостного инжиниринга» (далее по тексту – истец) обратилась с иском в Арбитражный суд г. Москвы к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма СтройСофт» (далее по тексту- ответчик) о запрете использования путем переработки базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001»);

обязании прекратить распространение переработанной базы данных Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001»), в том числе в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru»;

взыскании 5 000 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены - ОАО «РЖД», ООО «Бюро экономического консалтинга», ООО «Госнорматив», ООО «СтройСофт Регион», ООО «Эрти».

Исковые требования основаны на положениях ст.ст. 1250, 1252, 1253, 1254, 1301 ГК РФ и мотивированы тем, что ответчиком, без правового основания осуществлены действия по переработке и распространению на коммерческой основе объекта интеллектуальной собственности - ОСНБЖ-2001, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД».

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях, указывая на то, что переработанную базу данных истца не распространял, а осуществлял распространение ОСНБЖ-2001 в формате программы просмотра нормативных баз для ЭВМ «WinABePC» (WAR), принадлежащей ООО «ЭРТИ». Осуществил адаптацию конкретного экземпляра ОСНБЖ-2001, принадлежащего пользователю, на основании заявки этого пользователя, а не переработку базы данных. Ответственность за адаптацию действующим законодательством не предусмотрена.

Представители третьих лиц ООО «Бюро экономического консалтинга» и ООО «Госнорматив» поддержали позицию истца, просили иск удовлетворить.

Представители третьих лиц ООО «Эрти» и ООО «СтройСофт Регион» против удовлетворения иска возражали, поддержали позицию ответчика.

Представитель ОАО «РЖД» в судебное заседание не явился, о дате и месте и времени судебного разбирательства уведомлен в установленном порядке, в связи с чем дело в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.

Оценив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец, совместно с третьим лицом - ОАО «РЖД», является обладателем исключительных прав на следующий объект интеллектуальной собственности: база данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)» (далее - ОСНБЖ-2001), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)» № 2012620300 выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19 марта 2012 г., договором №1-БД-/АСЦ-2009 от «08» июля 2009 года, актом № 1 сдачи-приемки базы данных от «19» мая 2010 г.

Из Постановления Президиума ВАС РФ от 17.01.2012г. №5282/11 и п. 62 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ №5/29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» следует, что лицу, на чье имя зарегистрирован объект исключительных прав (в том числе и база данных и торговый знак, иной объект исключительных прав), не может быть отказано в защите его исключительных прав до признания правовой охраны такому объекту исключительных прав недействительной либо прекращения правовой охраны такого объекта исключительных прав.

ООО «Бюро экономического консалтинга» приобрело у ООО «Фирма СтройСофт» лицензию на право использования программы для ЭВМ «Smeta.ru» (1 лицензия при переходе с другой сметной программы) по сублицензионному договору № 4559 от 10 апреля 2012, счету на оплату № 4559 от 10 апреля 2012 г., счету-фактуре № 3537 от 24 апреля 2012 г., акту № 3537 от 24 апреля 2012 г.

В составе лицензии был предоставлен экземпляр программы «Smeta.ru» компакт-диске №ZE3252-DVR-J47C1, с лицензионным ключом № MCCS-0030 422.

Лицензию на право использования ОСНБЖ-2001 на основное рабочее место: Индексов к ОСНБЖ-2001 на основное рабочее место (один выпуск), ежеквартально; программы просмотра нормативных баз «WAR» на основное рабочее место по сублицензионному договору № 5136 от 24 апреля 2012 г., счету на оплату № 5136 от 24 апреля 2012 г., счету-фактуре № 3538 от 24 апреля 2012 г., акту №3538 от 24 апреля 2012г. на передачу прав на использование.

В составе лицензии был предоставлен установочный экземпляр ОСНБЖ-2001 на компакт-диске №2R3 385067 160112 1623 80/700, а также компакт-диск №SEE EE/535 020811 1808 80\400 с программой просмотра нормативных баз «WAR».

При приобретении программы для ЭВМ «Smeta.ru» и ОСНБЖ-2001 ООО «Бюро экономического консалтинга» были получены следующие материалы:

- DVD-диск, с программой для ЭВМ Smeta.ru, версия 7.0, диск № 1-6, дата 19.04.12., номер диска: ZY3252-DVR-147C1;

- компакт-диск, с лицензиями, паролями, индексами и ОСН РЖД, дата 24.04.12, номер диска:2R3385067 160112 1623 80/700 с лицензионным ключом № MCCS-0030 422;

- компакт-диск с обложкой Строительные сметы WinABePC, на которой указано: рабочая версия WAR, Демо-версия Acces, дата тиражирования 20.04.12, дополнения к программе WAR программа просмотра нормативных баз, ОСНБЖ-2001, КП к ОСНБЖ I квартал 2012 г., номер диска: SEE EE/535 020811 1808 80\400 с лицензионным ключом № Pro 325-61 COYQY 03.12.

24 апреля 2012 года Иванова Ю.С., действуя по доверенности от ООО «Бюро экономического консалтинга», получила от ответчика дистрибутивы программы для ЭВМ «Smeta.ru», ОСНБЖ-2001, программы для просмотра сметных нормативов WAR в виде, предназначенном для инсталляции в состав Smeta.ru, и другие принадлежности.

Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля-Ивановой Ю.С., допрошенной в судебном заседании, которая была предупреждена об уголовной ответственности в соответствии с положениями ст. 308 УК РФ и не оспаривались представителем ответчика.

Как следует из представленных доказательств, по итогам проведенных исследований установлено, что ОСНБЖ-2001, предоставленная ответчиком на компакт-диске №2R3 385067 160112 1623 80/700, является переработкой Базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)». Результаты исследований отражены в акте № 1 от 13.06.2012 г., акте № 2 от 14.06.2012 г., акте № 3 от 02.08.2012 г., акте № 4 от 08.08.2012 г., акте № 5 от 21.08.2012 г., представленных истцом в материалы дела.

Кроме того, согласно представленному истцом заключению специалистов Алянчикова К.В. и Яшкина А.И. от 23 октября 2012 г., в соответствии с которым специалисты пришли к выводу о том, что база данных «ОСНБЖ-2001» в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru», лицензии на использование которых приобретены ООО «Бюро экономического консалтинга» у ответчика является переработкой (модификацией) базы данных истца (стр.22 заключения), поскольку база данных истца была изменена путем переработки по формату хранения, структуре и содержанию (стр.21,19,14,15,16 заключения).

Данное заключение содержит мнение специалистов в области сметно-компьютерного дела и ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ не опровергнуто.

Ответчик отказался от назначения судебной экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ 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 ГК РФ 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.

Суд с учетом положений ст. 1270 ГК РФ и фактических обстоятельств дела, пришел к выводу, что истцом доказан факт незаконных действий ответчика.

Лицензии на переработку, использование и распространение ОСНБЖ-2001 в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru», ответчику не выдавались.

Право использования ОСНБЖ-2001 в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru» ответчиком было предоставлено ООО «Бюро экономического консалтинга» в нарушение лицензионных условий его распространения.

Доказательств прекращения правовой охраны базы данных, либо признания ее недействительной, ответчиком не представлено.

Доводы ответчика относительно того, что он осуществил адаптацию конкретного экземпляра ОСНБЖ-2001, а не его переработку, судом не могут быть приняты во внимание, как противоречащие имеющимся в материалах дела доказательствам и нормам материального права.

Согласно пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Оценив, в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие факт того, что ответчиком, без правового основания осуществлены действия по переработке и распространению на коммерческой основе объекта интеллектуальной собственности - ОСНБЖ-2001, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД».

Учитывая, что правообладатели не давали согласия на использование результата интеллектуальной деятельности, то ответчик незаконно использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, связи с чем требования истца неимущественного характера доказаны представленными доказательствами и подлежат удовлетворению.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 5 000 000руб. компенсации.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом, по усмотрению суда.

Так, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истцов, является прерогативой суда, который исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых по своему внутреннему убеждению, в связи с чем суд считает возможным взыскать с ООО «Фирма СтройСофт» компенсацию в общем размере 100 000 руб., т.к. установленный судом размер компенсации является соразмерным допущенному нарушению и разумным.

В остальной части суммы компенсации иск удовлетворению не подлежит.

Расходы по госпошлине на основании ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1253, 1301, 1484 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Фирма СтройСофт» использование путем переработки базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001»).

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Фирма СтройСофт» прекратить распространение переработанной базы данных Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001»), в том числе в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фирма СтройСофт» в пользу Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» 100 000 руб. 00 коп. компенсации и 5 000 руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Е.А.Хайло