10929_6749289

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва
18 декабря 2013 года **Дело №А40-9434/12**

Резолютивная часть решения объявлена **17 декабря 2013г.**
Мотивированное решение изготовлено **18 декабря 2013г.**

Арбитражный суд в составе
судьи Н.Ю.Каревой (шифр судьи 26-75)
при ведении протокола судебного заседания секретарем Празян А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) к ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116), ООО «МЦЦС» (ИНН 7717145637) и ООО «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) с участием 3-их лиц ОАО «РЖД», ООО «ЦНИИМЦЕН», ООО «Госнорматив», ООО «Гранд-Проф Центр» о пресечении действий нарушающих исключительные права, взыскании 5 000 000 руб. компенсации

в заседании приняли участие:
от истца – Пурас М.Г. по доверенности от 12.11.2013г., Янович И.И. по доверенности от 19.08.2013г., Галкин С.С. по доверенности от 12.11.2013г., Бирюков С.Э. по доверенности от 06.05.2013г., Михайлов Д. И. по доверенности от 17.12.2013г.,
от ООО «Информационно-внедренческий центр» - Панкова А.П. по доверенности от 26.06.2013г.,
от ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» - Озолина И.Г. по доверенности от 23.04.2013г., Гольцова Л.Ю. по доверенности от 06.03.2013г.,
от ООО «МЦЦС» - Демакова Т.А. по доверенности от 10.06.2013г., Осипов А.С. по доверенности от 01.10.2013г.,
от ООО «ЦНИИМЦЕН» - Бирюков С.Э. по доверенности от 01.11.2013г.,
от ООО «Госнорматив» - Бирюков С.Э. по доверенности от 16.12.2013г.,

УСТАНОВИЛ: Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» обратилась с учетом уточнения предмета исковых требований о запрете ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД», ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» и ООО «Информационно-внедренческий центр» совершать любые действия по использованию базы данных «отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001),

Кроме того, истец просит обязать ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» за собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе Программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА» базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), в том числе

распространяемой в составе Программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА» под наименованием «Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги».

Истцом так же заявлено требование о взыскании по 500 000 руб. компенсации с каждого из ответчиков.

ООО «Гранд-Проф Центр», ОАО «РЖД» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Спор рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей 3-их лиц.

В судебном заседании рассмотрены и оставлены без удовлетворения ходатайства ответчиков об истребовании дополнительных доказательств, о вызове в судебное заседание эксперта Семикаленовой А.И., об объявлении перерыва в судебном заседании, о чем имеются протокольные определения.

Представителем ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» в судебном заседании заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Представители истца и 3-их лиц просили отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, считая его необоснованным.

Представители ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» и ООО «Информационно-внедренческий центр» поддержали заявленное ходатайство, просили его удовлетворить.

Оценив доводы ходатайства, выслушав представителей сторон, суд считает, что отсутствуют основания, предусмотренные ст. 87 АПК РФ для назначения повторной экспертизы.

Так, при недостаточности ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту, а в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличие противоречий в выводах эксперта может быть назначена повторная экспертиза.

Учитывая, что в рамках настоящего дела была проведена судебная экспертиза, а эксперт был вызван в судебное заседание, где им были даны ответы на поставленные лицами, участвующими в деле, вопросы, то суд считает, что экспертное заключение не содержит не ясностей и противоречий, а, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства ответчика. Кроме того, заявителем ходатайства не представлено платежное поручение о перечислении денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда г. Москвы.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, истец совместно с третьим лицом - ОАО «РЖД», является обладателем исключительных прав на следующие объекты интеллектуальной собственности, а именно: «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)», которая включает в свой состав следующие разделы: отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ОЕРЖ-2001); отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (ОЕРЖм-2001); отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (ОЕРЖмр-2001); отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта (ОЕРЖкр-2001); отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы (ОЕРЖп-2001); отраслевые единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ОЕРЖр-2001); отраслевые сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ОСЭМЖ-2001); отраслевые сметные цены на материалы, изделия и конструкции (ОССЦЖ-2001); отраслевые сметные цены на перевозки грузов (ОССПЖ-2001).

Всего в составе ОСНБЖ-2001 имеется 121 сборник.

Так, ОСНБЖ-2001 разработаны истцом по заказу ОАО «РЖД» в соответствии с договором №1-БД-/АСЦ-2009 от 08.07.09г.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора исключительные права на ОСНБЖ-2001 принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД».

ОСНБЖ-2001 опубликованы в июне - сентябре 2011г. самостоятельными отдельными печатными изданиями. Всего выпущено 224 печатных сборника.

Каждый из сборников сопровождается знаком охраны авторского права в соответствии со ст. 1271 ГК РФ.

Кроме того, ОСНБЖ-2001 изданы в электронном виде на CD- и DVD-носителях в виде электронных версий сборников в PDF-формате, оформленной в виде самостоятельной базы данных.

Истцу стало известно из информации, размещенной на сайте http://www.grandsmeta.ru, а также полученной от третьего лица - ООО «ЦНИИМЦЕН», в составе принадлежащего ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» программного комплекса «ГРАНД-Смета» осуществляется распространение объектов интеллектуальной собственности вышеуказанных ОСНБЖ-2001, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД».

Так, истцом в материалы дела представлен протокол осмотра от 05.09.11г., из которого усматривается, что в сети Интернет на страницах сайта Группы Компаний «Гранд» с доменным именем www.grandsmeta.ru, в файле программного комплекса Гранд-Смета версии 5 и предлагаемых к свободному скачиванию с сайта, размещены отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги», а именно: заархивированный файл с именем «nb 104960.rar» размером 43,46 MB с датой создания 31-08-2010 и с описанием «Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги», содержащим следующий документ с именем nbl04960.GSD5.

Документ «nbl04960.GSD5» составлен в специальном формате «GSD5», предназначенном для использования в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета».

Так, истцом составлены акты №1 от 03.11.11г., №2 от 28.11.11г. совместно с третьим лицом - ООО «ЦНИИМЦЕН», которыми установлено, что в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» распространяются «Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги», которые являются ОСНБЖ-2001, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД».

ООО «ЦНИИМЦЕН», пользователем программного комплекса «ГРАНД-Смета», при участии истца произведена, получившая документальное закрепление загрузка файла, распространяемого в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» под наименованием «Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги», что подтверждается актом № 1 от 03.11.2011 г., содержащим в себе письменную фиксацию процесса получения доступа к вышеуказанным файлам, который осуществлен путем прямой передачи (распространения) ответчиками в пользу ООО «ЦНИИМЦЕН» указанных ОСНБЖ-2001.

Проведенный истцом совместно с ООО «ЦНИИМЦЕН» сравнительный анализ представленных ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» «отраслевых сметных нормативов ОАО «Российские железные дороги» и ОСНБЖ-2001, показал полное совпадение между ними, что в свою очередь прямо свидетельствует о том, что ответчиками через программный комплекс «ГРАНД-Смета» осуществляется распространение, при отсутствии на то соответствующего разрешения, объектов, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно ОАО «РЖД» (акт №2 от 28.11.11г.).

Так, ответчиками, в отсутствие каких-либо правовых оснований и соответствующих разрешений, осуществляются действия по переработке, воспроизведению и распространению объектов исключительных прав - «Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги», являющихся ОСНБЖ-2001, принадлежащих истцу совместно с ОАО «РЖД».

В соответствии со свидетельством об официальной регистрации программы для ЭВМ Программный комплекс «ГРАНД-СМЕТА» № 990629 от 27.08.99г., свидетельством об официальной регистрации программы для ЭВМ Программный комплекс «Гранд-СМЕТА» (для Windows) №2005611026 от 19.04.05г., правообладателем программного комплекса «ГРАНД-Смета», через который осуществляется распространение объектов исключительных прав истца является ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД».

Из протокола осмотра сайта от 13.09.11г., а также из полученной истцом информации от регистратора доменных имен RU-center (сайт www.nic.ru) усматривается, что администратором домена www.grandsmeta.ru, на котором осуществляется распространение принадлежащих истцу объектов исключительных прав, является ООО «МЦЦС».

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета», принадлежащего ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД», с использованием Интернет-сайта www.grandsmeta.ru, администратором которого является ООО «МЦЦС», ответчиками осуществляются действия по переработке, воспроизведению и распространению объектов исключительных прав, принадлежащих истцу совместно с ОАО «РЖД».

Какого-либо разрешения на осуществление данных действий ответчикам истец, как правообладатели никогда не предоставлял.

В соответствии с лицензионным договором № ОТГН-01/2011 от 21.03.11г. право на распространение ОСНБЖ-2001 предоставлено только ООО «Госнорматив» и на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Как следует из письма № ГП-086/2911 от 21.10.11 г., неисключительные права на использование ОСНБЖ-2001 в пользу ответчиков от имени ООО «Госнорматив» не предоставлялись.

26.09.11г. истец направил в адрес ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» требование о незамедлительном прекращении противоправных действий по распространению объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД».

Повторное уведомление о необходимости прекращения действий, нарушающих исключительные права истца на ОСНБЖ-2001, отправлено письмом от 02.11.11г.

Однако, ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» не отреагировало на вышеуказанные претензии и не прекратило распространение объектов, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом.

В порядке ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

В силу ст. 1334 ГК РФ никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя. При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме. Исключительное право изготовителя базы данных признается и действует независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных прав изготовителя базы

данных и других лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных в целом как составное произведение.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 5 ст. 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В ходе судебного разбирательства проведена судебная экспертиза, из заключения которой усматривается, что отображение, получаемое на экране ЭВМ при использовании ПК «Гранд-Смета» путем ведения в ПК «Гранд-Смета» файлов, которые были получены НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга» и ООО «Центральный научно-исследовательский институт методологии ценообразования» на сайтах www.grandsmeta.ru и www.grandsmeta.pro самостоятельно и в составе протокола осмотра от 05.09.11г., создано в обоих случаях посредством переноса всей существенной части материалов, составляющих базу данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)») на другой информационный носитель. Указанное отображение, как в случае самостоятельного получения файлов, так и в случае их получения в составе протокола осмотра от 05.09.11г. является воспроизведением существенной части материалов, составляющих базу данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)».

Отображение, получаемое на экране ЭВМ при использовании программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета» путем введения в программу для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета» файлов, которые получены НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга» и ООО «ЦНИИМЦЕН» на сайте www.grandsmeta.ru и www.grandsmeta.pro самостоятельно и в составе протокола осмотра от 05.09.11г., в обоих случаях не является новым (производным) произведением, созданным на основе базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)». Указанное отображение не является переработкой существенной части материалов, составляющих базу данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)».

Так, имеющиеся изменения, а также использование формата gsd в рамках программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета» при отображении на экране ЭВМ базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)» являются следствием адаптации указанной базы данных, поскольку осуществлено исключительно в целях функционирования указанной базы данных под управлением программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета».

Что касается рецензии №050412, представленной ООО «МЦЦС», то суд относится к ней критически, поскольку она выполнена по заказу ответчика на основании договора от 05.04.13г.

Так, в проведенном экспертном заключении №13-13 от 28.01.13г., суд не усматривает, что выводы экспертов содержат необъективные, необоснованные и неисследованные материалы, а также, что они противоречат исследовательской части, как на это ссылается специалист, проводивший рецензию. Кроме того, в специальности рецензента указано «Экспертиза медицинской техники, медицинских инструментов и материалов», тогда как судом были назначены эксперты в строительно-технической и компьютерно-технической областях.

При вышеуказанных обстоятельствах, с учетом проведенной судебной экспертизы, суд пришел к выводу, что ответчики незаконно используют результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в связи с чем требование истца неимущественного характера доказано представленными доказательствами и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Доводы ответчиков, изложенные в письменных отзывах, суд признает необоснованными, поскольку они противоречат представленным в дело доказательствам и вступившему в законную силу решению Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2013г. по делу №А40-46227/13.

Что касается заявлений ответчиков о признании действий истца по предъявлению настоящего иска злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, то оценивая представленные доказательства лицами, участвующими в деле, суд пришел к выводу, что в действиях истца не усматривается как признаков недобросовестной конкуренции, так и злоупотребление правом.

В порядке п. п. 1 и 3 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иной форме. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Так, истцом были предприняты меры досудебного урегулирования спора путем направления 26.09.11г. в адрес ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» требования о незамедлительном прекращении противоправных действий по распространению объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу совместно с ОАО «РЖД». Повторное уведомление о необходимости прекращения действий, нарушающих исключительные права истца на ОСНБЖ-2001, отправлено письмом от 02.11.11г.

Таким образом, вышеуказанные действия не могут быть квалифицированы судом как злоупотребление истцом своими правами.

Что касается требования имущественного характера, то истец просит взыскать по 500 000 руб. компенсации с каждого из ответчиков.

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, правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, в связи с чем с учетом представленных истцом доказательств, суд считает возможным взыскать по 500 000 руб. компенсации с каждого из ответчиков, поскольку установленный судом размер компенсации является соразмерным допущенному нарушению и разумным.

Статьей 112 АПК РФ установлено, что вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Статьей 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Таким образом, расходы за проведение судебной экспертизы относятся на ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД», поскольку расходы по проведению экспертизы в отношении других ответчиков распределены ранее, о чем свидетельствует Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.13г.

Что касается расходов по оплате государственной пошлины, то они распределяются пропорционально удовлетворенным требованиям в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 10, 1226, 1229, 1252, 1301, 1334 ГК РФ, ст. 87, 106, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ИНН 7717145637) о проведении повторной экспертизы, оставить без удовлетворения.

Запретить ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116), ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ИНН 7717145637) и ООО «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) совершать любые действия по использованию базы данных «отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), принадлежащих Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407).

Обязать ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) за собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе Программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА» базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), в том числе распространяемой в составе Программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА» под наименованием «Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные дороги», принадлежащих Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) в пользу Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) 500 000(пятьсот тысяч)руб. компенсации, 85 000(восемьдесят пять тысяч)руб. расходов на оплату экспертизы и 21 000(двадцать одну тысячу)руб. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ИНН 7717145637) в пользу Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) 500 000(пятьсот тысяч)руб. компенсации и 17 000(семнадцать тысяч)руб. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) в пользу Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) 500 000(пятьсот тысяч)руб. компенсации и 17 000(семнадцать тысяч)руб. расходов по уплате госпошлины.

Возвратить истцу из Федерального бюджета РФ излишне уплаченную госпошлину в размере 9 000руб. 00коп. по платежному поручению №1135 от 15.12.2011г.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья **Н.Ю.Карева**