



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

07 июня 2023 г.

Дело № А53-23110/22

Резолютивная часть решения объявлена 31 мая 2023 г.
Полный текст решения изготовлен 07 июня 2023 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поляковой Д.А., при участии истца представителя Власова А.Н. по доверенности от 27.03.2023, генерального директора ООО «Система-1» Страшко А.П., представителя ответчика Королёвой Т.В. по доверенности от 22.11.2022, представителя третьего лица Яценко Н.И. по доверенности от 19.05.2022, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-23110/22 по иску общества с ограниченной ответственностью «Система-1» (ИНН: 6165059913, ОГРН: 1026103739837) к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ИНН: 6165009334, ОГРН: 1026103709499) третье лицо – открытое акционерное общество «Российские железные дороги» о признании права, об обязанности прекратить неправомерное использование, установил:

общество с ограниченной ответственностью «Система-1» (далее также истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее также ответчик, университет) о признании исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности – измерительно-вычислительный комплекс тягово-энергетической лаборатории и программного обеспечение для измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) для тягово-энергетической лаборатории (ТЭЛ) – «программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon», об обязанности прекратить неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности измерительно-вычислительный комплекс тягово-энергетической лаборатории и программного обеспечение для измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) для тягово-энергетической лаборатории (ТЭЛ) – «программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon».

Истец заявил об уточнении исковых требований и просил: признать за обществом исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности – программное обеспечение для измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) для тягово-

энергетической лаборатории (ТЭЛ) – «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon»»; обязать университет прекратить неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности – программного обеспечения для измерительно-вычислительного комплекса тягово-энергетической лаборатории (ИВК ТЭЛ) – «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon»».

Протокольным определением от 04.05.2023 суд принял к рассмотрению уточненные требования.

В судебном заседании представитель истца поддержал искимые требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения искимых требований.

Представитель третьего лица возражал против удовлетворения искимых требований.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих в деле лиц, суд установил следующее.

Общество утверждает, что его единственный участник и директор Страшко П.В. разработал программное обеспечение для измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) для тягово-энергетической лаборатории (ТЭЛ) – «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon»».

По договору о передаче прав на получение свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ от 08.12.2020 Страшко П.В. передал Лагутину А.П. право на государственную регистрацию программы для ЭВМ с указанием его в качестве правообладателя (заявителя) в заявлении о государственной регистрации на получение свидетельства на программу для ЭВМ Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon»» и получение свидетельства о государственной регистрации программы в качестве правообладателя (т.2 л.д.14-15).

6 мая 2021 года Лагутин А.П. изменил фамилию на Страшко А.П. (т.2 л.д.8). 10.06.2021 Страшко А.П. обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от государственной регистрации программы для ЭВМ в связи с передачей прав автором заявителю (т.2 л.д. 3). В заявлении указан год обнародования (первого опубликования) регистрируемой программы для ЭВМ – 2009. При этом на титульном листе описания программы указан год 2021 (т.2 л.д.17). В свойствах файлов программы, представленной по запросу суда Роспатентом на диске, указана дата изменения 08.06.2021.

По свидетельству Роспатента №2021660974 «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon»» зарегистрирована за правообладателем Страшко А.П. в реестре программ для ЭВМ 05.07.2021.

17.03.2022 в Реестр программ для ЭВМ внесена запись об отчуждении исключительных прав на программу для ЭВМ по свидетельству №2021660974 в пользу ООО «Система-1».

На претензию Страшко А.П. о признании права на указанную программу для ЭВМ и прекращении нарушения прав университет письмом от 16.12.2021 сообщил, что измерительно-вычислительного комплекса тягово-энергетической лаборатории (ИВК ТЭЛ) и его программное обеспечение являются результатом разработки коллектива авторов – сотрудников НИИЦ «Криотрансэнерго», в состав коллектива которого входил Страшко П.В. Все сотрудники выполняли свою работу в рамках служебного задания. Право университета на производство работ по техническому обслуживанию оборудования созданных по нашим проектам тягово-энергетических лабораторий (ТЭЛ) сети железных дорог и интеллектуальная собственность университета закреплены оформлением соответствующих «ноу-хау» («Методика технического обслуживания измерительно-вычислительного комплекса тягово-энергетической лаборатории», «Методика проведения технического обслуживания специализированных вагонов-лабораторий», оформлены в 2011 году), регистрацией измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) ТЭЛ в

Государственном реестре средств измерений (сертификат RU.E.34ю042юА №18159 от 04.07.2004), а также государственной регистрацией встроенного программного обеспечения (ПО) ИВК: Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов и Программа сервисно-технического обслуживания и методологической калибровки тягово-энергетической лаборатории (программы зарегистрированы в 2010 году, правообладателем является университет). В договорных отношениях с заказчиками прошлых лет (железные дороги, МПС России, Дирекция тяги ОАО «РЖД») продукцией и предметом поставки является ТЭЛ с ИВК, встроенное ПО в качестве продукции и предмета поставки не рассматривается.

По свидетельству Роспатента №2010615342 от 19.08.2010 за университетом зарегистрирована программа тягово-энергетических испытаний локомотивов. По свидетельству Роспатента №2010615341 от 19.08.2010 за университетом зарегистрирована Программа сервисно-технического обслуживания и метрологической калибровки тягово-энергетической лаборатории. Сертификатом Госстандарта России №18159 от 04.07.2004 удостоверено, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип комплексов измерительно-вычислительных «Магистраль МС», изготовленных университетом.

Письмо университета от 16.12.2021, по мнению общества, свидетельствует о признании университетом идентичности программ истца и ответчика.

Однако в отзыве университет указывает, что не использует программу истца в своей деятельности. Программа университета не является переработкой программы общества. Все действующие в настоящее время ИВК ТЭЛ региональных Дирекций тяги ОАО «РЖД» разработки университета уже длительное время оснащены программным обеспечением и проходят сервисное техническое обслуживание на основании правоустанавливающих документов университета. Университет не признает идентичность программ истца и ответчика, равно как и переработку программы истца.

Истец, в свою очередь, представил в электронном виде (приложение к отзыву от 27.09.2022, т.1 л.д.31) договоры и товарные накладные, по которым в 2011, 2013, 2014, 2017 годах общество поставляло университету оборудование измерительно-вычислительного комплекса тягово-энергетической лаборатории, в которое, по мнению истца, встроена спорная программа.

По мнению истца, ответчик нарушает его исключительные права на программу по свидетельству №2021660974. Зарегистрированная за ответчиком по свидетельству №2010615341 от 19.08.2010 программа для ЭВМ идентична либо является переработкой программы истца, автором которой являлся Страшко П.В.

В соответствии со статьей 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также ГК РФ) авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Согласно пункту 1 статьи 1262 ГК РФ правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В соответствии с пунктом 2 той же статьи к способам использования относятся, в том числе: воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.

Одним из способов использования произведения, входящих в содержание исключительного права, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, перевод или другая переработка произведения (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ).

В силу статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебная защита нарушенных прав направлена на восстановление таких прав, то есть целью судебной защиты является восстановление нарушенного или оспариваемого права и, следовательно, избранный стороной способ защиты нарушенного права должен соответствовать такому праву и должен быть направлен на его восстановление.

Государственная регистрация программы для ЭВМ может быть оспорена лицом, считающим себя правообладателем, путем предъявления иска о признании права на эту программу к лицу, указанному в качестве правообладателя в Реестре программ для ЭВМ ("Обзор практики суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" (утвержден постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2021 N СП-21/26)).

Истец утверждает, что зарегистрированная за ответчиком программа принадлежит истцу.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В целях проверки данного обстоятельства судом истребованы в Роспатенте материалы, представленные заявителями по свидетельствам №2021660974, №2010615341.

На основании представленных материалов определением суда от 14.12.2022 по делу назначена судебная экспертиза с поручением ее проведения Федеральному бюджетному учреждению Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

На разрешение экспертной организации судом поставлены следующие вопросы:

1) Является ли программа для ЭВМ «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов» по свидетельству №2010615342 тождественной программе для ЭВМ «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon» по свидетельству №2021660974?

2) Является ли программа для ЭВМ по свидетельству №2010615342 переработанной либо производной от программы для ЭВМ по свидетельству №2021660974?

3) Является ли программа для ЭВМ по свидетельству №2021660974 переработанной

либо производной от программы для ЭВМ по свидетельству №2010615342?

- 4) Если программный код программы для ЭВМ по свидетельству №2010615342 является идентичными полностью или совпадает частично с программными кодами, используемые в программе для ЭВМ по свидетельству №2021660974, то в какой степени указанный программный код выполняет основополагающую функцию в программе для ЭВМ №2010615342? Являются ли совпадения случайными?

От федерального бюджетного учреждения Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» поступило ходатайство о продлении срока проведения судебной экспертизы, а также ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, а именно:

1. Указанную в редакции поставленных на разрешение эксперта вопросов Программу для ЭВМ «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов» по свидетельству № 2010615342 на электронном носителе, содержащую:

- компилированную версию с исполняемым файлом «*.exe»;
- файлы, необходимые для работы Программы, указанные в документации к Программе (с учетом отсутствия в материалах дела документации к данной Программе, эксперт не может указать полный перечень требуемых файлов);
- документацию к Программе (при ее наличии).

2. Указанную в редакции поставленных на разрешение эксперта вопросов Программу для ЭВМ «Программа тягово-энергетических испытаний локомотивов «LabWagon» по свидетельству № 2021660974 на электронном носителе, содержащую:

- компилированную версию с исполняемым файлом «LW*буква*дата*.exe», указанным в находящейся в материалах дела документации к данной Программе;
- файлы, необходимые для работы Программы, указанные в находящейся в материалах дела документации к данной Программе - файл настроек «labWagon.ini», конфигурационные файлы баз данных «@data.dbf», «@data_z.dbf», «@profil.dbf», система управления базами данных «BDE» «BDE-for-ELBA.msi».

По ходатайству экспертной организации судом у сторон и ОАО «РЖД» запрошены дополнительные материалы.

Истцом на диске представлены дополнительные материалы.

Ответчик в пояснениях от 23.01.2023 указал, что в настоящее время не является ни собственником, ни пользователем программы для ЭВМ по свидетельству №2010615342. Собственником и пользователем является ОАО «РЖД». Программа в организации отсутствует.

ОАО «РЖД» оформило патент RU100038U1 на полезную модель «Вагон-лаборатория скоростной тягово-энергетический», начало срока действия патента 22.04.2010. Кроме того, ОАО «РЖД» получило патент RU2663563C1 на изобретение «Способ регистрации тяговых параметров при движении поезда и измерительно-вычислительный комплекс для его реализации», начало срока действия патента 07.04.2017.

Ответчик указывает, что ИВК ТЭЛ как совокупность аппаратных средств и программного обеспечения является неразделимой по этим двум составным частям продукцией. Соответственно, встроенное программное обеспечение ИВК ТЭЛ не является отдельной продукцией, отдельным результатом работы по договорам с заказчиком, отдельно не оплачивалось ни заказчиком университету, ни соисполнителям по договору. Оплачивались работы в целом по ТЭЛ или в целом по ИВК.

В ответе на запрос ОАО «РЖД» (Приволжская железная дорога) указало (т.2 л.д.107), что тягово-энергетический вагон лаборатория №06272207 ввиду истечения срока службы не эксплуатируется с декабря 2019 года. Установленное на ИВК ТЭЛ №06272207

программное обеспечение поставлялось встроенным, не имеющим самостоятельного значения, являясь внутренним средством для работы прибора. В связи с встроенностью программного обеспечения в аппаратную часть ИВК ТЭЛ и поэтапного расширения его функций (модернизация в 2013 году), не представляется возможным однозначно установить дату, содержание, наименование данного ПО и наименование патента.

Определением суда от 12.04.2023 экспертной организации направлены дополнительные на электронном диске, полученные от истца, а также поручено провести судебную экспертизу по имеющимся материалам, а в случае невозможности прекратить проведение экспертизы.

Письмом от 20.04.2023 сообщила о невозможности выполнения экспертизы, поскольку представленные материалы не могут быть использованы экспертом при проведении экспертизы, так как программа для ЭВМ на электронном носителе не была представлена.

В связи с изложенным судом прекращено проведение судебной экспертизы

Сопоставив рефераты программ по свидетельствам №№2010615342, 2021660974, суд установил, что программы написаны на разных языках программирования: программа истца использует язык Delphi, программа ответчика – Паскаль. В отношении программ установлены разные требования к типу ЭВМ: программа общества – ПК с архитектурой x86/x64, программа университета – IBM PC. Программа общества разработана для операционной системы Windows XP, программа университета – для Windows 2000/XP/Vista/7/. Программы имеют различный объем: программа общества – 23,8 Мб, программа университета – 16Мб.

Провести экспертное сравнение программ не представляется возможным, следовательно, невозможно установить тождество либо наличие признаков переработки в программе ответчика программы истца.

Представленные истцом в электронном виде (приложение к отзыву от 27.09.2022, т.1 л.д.31) договоры и товарные накладные, по которым в 2011, 2013, 2014, 2017 годах общество поставляло университету оборудование измерительно-вычислительного комплекса тягово-энергетической лаборатории, не свидетельствуют о том, что в переданное оборудование была встроена программа, принадлежащая обществу. В договорах поставщиком выступает общество, тогда как права на программу обществу были переданы в 2020 году.

В заявлении Страшко А.П. от 10.06.2021 о государственной регистрации программы для ЭВМ (передача прав автором или его правопреемником) указан год обнародования (первого опубликования) регистрируемой программы 2009 (т.2 л.д.3).

В соответствии со статьей 1268 ГК РФ автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения. Автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается согласившимся на обнародование этого произведения.

Вместе с тем, доказательства обнародования автором Страшко П.В. программы в 2009 году в материалах дела отсутствуют.

В заявлении общества также указан год создания программы – 2008, что также не подтверждается материалами дела, в том числе, электронными материалами программы. В свойствах файлов программы, представленной по запросу суда Роспатентом на диске, указана дата изменения 08.06.2021.

Истец не отрицает, что Страшко П.В., который являлся автором программы, переданной обществу, находился в трудовых отношениях с университетом.

При этом университет утверждает, что Страшко П.В. в составе группы работников университета создал программу ответчика по служебному заданию. Программа университета зарегистрирована в 2010 году, однако Страшко П.В. претензий к университету о принадлежности программы не предъявлял.

Указанные обстоятельства, по мнению суда, ставят под сомнение утверждение истца о том, что именно ответчик зарегистрировал программу для ЭВМ, которая фактически принадлежит истцу.

Поскольку сравнить спорные программы не представляется возможным по объективным причинам, законных и достаточных оснований для удовлетворения требований истца не имеется.

Истец указывает, что программа установлена в комплекс измерительно-вычислительный Магистраль МС. На сайте Росстандарта в сведениях о Магистраль МС указан изготовитель – университет (т.2 л.д.109-110).

Вагоны ТЭЛ находятся в собственности ОАО «РЖД», однако истец не предъявляет требований к ОАО «РЖД».

Право истца на программу возникло с момента ее передачи по договору от 07.12.2021, зарегистрированному 17.03.2022. Общество не доказало, что университет нарушает принадлежащее ему право на программу ЭВМ по свидетельству 2021660974, каким-либо образом незаконно использует программу истца.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства в совокупности, суд не усматривает законных оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Отказать в иске.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Жигало Н. А.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 28.03.2023 3:54:00
Кому выдана Жигало Наталья Александровна