



**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**  
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6  
<http://www.spb.arbitr.ru>

**Именем Российской Федерации**  
**РЕШЕНИЕ**

*г. Санкт-Петербург*

**30 декабря 2020 года**

**Дело № А56-10049/2019**

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Хабибуллиным В.Р.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Барсум" (адрес: Россия 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная 20 литА офис 401 а; Россия 190005, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт МОСКОВСКИЙ 25/1/А/15-Н5, ОГРН: 1057812726290)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Инлайн Про" (адрес: Россия 197022, Санкт-Петербург, Профессора Попова 37 литВ часть помещения 1н комната 67, ОГРН: 1167847410697)

о защите исключительных прав на программу ЭВМ

при участии

от истца: представитель Солунский Д.А. (доверенность)

от ответчика: представители Иванов А.А., Гацько Р.А. (доверенность), генеральный директор Борисенко С.Л. (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ)

от эксперта: Шаров Александр Анатольевич (паспорт)

**у с т а н о в и л :**

Общество с ограниченной ответственностью "Барсум" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Инлайн Про" (далее – ответчик) о защите исключительных авторских прав на программу для ЭВМ (Barsum) с требованием:

1. Признать недействительной государственную регистрацию программы для ЭВМ - «Mentol Pro» с регистрационным номером 2017615553 от 18.05.2017;

2. Запретить действия ответчика, нарушающие права истца, а именно: запретить использование и распоряжение программы для ЭВМ «Mentol Pro» любым образом;

3. Обязать ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

4. Взыскать с ответчика компенсацию по усмотрению суда в соответствии со статьей 1301 ГК РФ.

В обоснование заявленных требований истец ссылаясь на неправомерное использование ответчиком программы для ЭВМ - «Barsum» путем ее переработки ответчиком в производную программу для ЭВМ - «Mentol Pro», с использованием служебного положения бывших сотрудников истца, имеющих доступ к исходному коду программного обеспечения (Barsum), который был переработан (модифицирован) путем копирования алгоритма работы и архитектуры программного обеспечения (Barsum) с

целью реализации полученного результата переработки под видом собственного конкурентного продукта ответчика - программы для ЭВМ «Mentol Pro», а также ссылаясь на неправомерную реализацию ответчиком программы истца третьим лицам в отсутствие специальных полномочий, предоставленных ему на основании пользовательского соглашения.

Истец приобщил к материалам дела экспертное заключение ООО «Курсус» №К-86/2019 03/2019 от 19.03.2019 об исследовании программного кода, подготовленное в порядке ответа на запрос №74/25563 от 06.02.2019 об экспертной оценке в рамках по материалу КУСП №25563 от 27.11.2018.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения иска, так как программа для ЭВМ - «Mentol Pro» является самостоятельным продуктом, разработанным различными программистами Жулиным И.А., Николаевым Р.Ю., Чукаевым Ю.С., с которыми у ответчика были заключены соответствующие договоры на разработку программного обеспечения и передачу исключительных прав на спорный результат интеллектуальной деятельности. Доказательств того, что ответчик, используя в своей деятельности свою собственную программу для ЭВМ - «Mentol Pro», нарушает исключительные права истца на другую программу для ЭВМ - «Varsum», не представлено.

Истец приобщил к материалам дела копию исходного кода программы для ЭВМ - «Varsum» и копию исходного кода программы для ЭВМ - «Mentol Pro», содержащиеся на CD-дисках, полученные в ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве УМВД России по Петроградскому району г. СПб, представленные в материалы настоящего дела на основании письма старшего дознавателя ОД УМВД России по Петроградскому району г. СПб майором полиции М.И. Ашик Исх.№74/43 от 22.08.2019.

Ответчик приобщил к материалам дела экспертное заключение №37/ЭЗ от 30.10.2019, подготовленное специалистом ООО «Петрософт» Борисенко А.Л., согласно которому программа «Mentol Pro» является самостоятельным программным продуктом, имеет отличную от программы «Varsum» программную архитектуру, а также отличия в требованиях к серверному и клиентскому окружению при использовании спорных программ.

Истец заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы для установления факта переработки программы истца «Varsum» в программу ответчика «Mentol Pro».

Во исполнение определений от 29.04.2019 и от 16.12.2019 в арбитражный суд от Роспатента поступили материалы заявки №2017612535 на программу для ЭВМ - «Mentol Pro» и материалы заявки №2015662292 от 09.12.2015 с депонированным исходным кодом на программу для ЭВМ - «Varsum».

Определением от 20.01.2020 производство по делу приостановлено, назначена судебная компьютерно-программно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ООО «Городской Центр Судебных Экспертиз» Коробчук Ольге Васильевне и (совместно) Белову Илье Михайловичу, с постановкой следующих вопросов:

1) Является ли одна из программ, представленных на экспертизу, а именно программа для ЭВМ - «Varsum» и программа для ЭВМ - «Mentol Pro», результатом переработки другой. Указать является ли одна программа производной от другой либо это два программных продукта, созданных независимо друг от друга? Используется ли в представленных образцах программ для ЭВМ схожие технические решения, такие как: элементы структуры базы данных, взаимосвязи между элементами организации программных сервисов, отвечающих за обработку данных, иные схожие технические

решения, существуют ли совпадения программного кода, частичные (каков процент совпадения) или полные, в том числе со следами переработки?

2) При наличии сходств, определить какова вероятность случайного возникновения данных сходств? Возможно ли создание каждой из представленных на экспертизу программ независимо друг от друга?

3) Каковы временные сроки, необходимые для создания каждой из представленных программ для ЭВМ, а также примерные даты начала из разработки?

4) На основании ответов на вопросы 1, 2, 3 – использовалась ли одна из представленных на исследования программ для ЭВМ для создания другой программы для ЭВМ. Если да, то какая из них являлась источником, а какая – результатом переработки? Можно ли установить и является ли программа для ЭВМ «Mentol Pro» результатом переработки программы для ЭВМ «Barsum»?

Ответчик заявил встречный иск о признании за ответчиком исключительного авторского права на программу для ЭВМ «Mentol Pro», запрете истцу (ответчику по встречному иску) совершать любые действия, нарушающие права ответчика (истца по встречному иску), в том числе использование и распоряжение программой для ЭВМ «Mentol Pro».

В арбитражный суд от экспертной организации поступило заключение экспертов №С-695-А56-10049/2019-КИ от 25.05.2020, в связи с чем, суд, признав, что обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления производства по делу, отпали, возобновил производство по настоящему делу в порядке статьи 146 АПК РФ (протокольное определение от 08.06.2020).

В судебном заседании 08.06.2020 истец по встречному иску заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил признать за ответчиком исключительное авторское право на программу для ЭВМ «Mentol Pro», взыскать с истца (ответчика по встречному иску) 375 000 руб. расходов по судебной экспертизе.

Ходатайство рассмотрено и удовлетворено судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Истец заявил ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до завершения предварительного расследования уголовного дела №11901400010000360 в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 146 УК РФ, находящегося в производстве СУ УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга.

Ходатайство отклонено в связи со следующим. С учетом субъектного состава и круга подлежащих исследованию обстоятельств, входящих в предмет доказывания по настоящему спору, результаты предварительного расследования уголовного дела не будут иметь преюдициального значения для рассмотрения данного дела; рассмотрение настоящего дела не может быть поставлено в зависимость от результатов рассмотрения уголовного дела в том смысле, который придает данному процессуальному институту и механизму его реализации предмет нормативного регулирования спорных процессуальных отношений; рассмотрение уголовного дела не влечет наступление последствий, связанных с применением положений норм статьи 143 АПК РФ, предусматривающих приостановление производства по настоящему делу по указанным истцом основаниям. Само по себе обращение ответчика в органы полиции и наличие возбужденного уголовного дела в отношении предполагаемого нарушения его исключительных прав на программу ЭВМ действиями неустановленного лица не препятствует рассмотрению судом конкретного дела о защите прав на этот объект интеллектуальных прав.

Истец ходатайствовал о назначении по делу повторной судебной экспертизы, полагал заключение экспертов №С-695-А56-10049/2019-КИ от 25.05.2020 является необъективным, ненаучным, необоснованным, неполным, а также содержит многочисленные неустраняемые противоречия, эксперты не обладают необходимыми

специальными познаниями в области программирования и достаточным опытом для производства компьютерно-программно-технических экспертиз. В подтверждение приведенных в ходатайстве доводов истец в качестве рецензии на заключение экспертов представил заключение специалиста №083-20И от 29.06.2020 ООО «Научно-правовой центр «Экспертиза» Коверника Алексея Владимировича.

В целях дополнительной проверки обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору об установлении факта переработки (модификации) одной программы в другую на основании заимствования (копирования) без согласия правообладателя программы структурных (существенных) элементов одной программы для создания другой, суд полагал возможным рассмотреть вопрос о назначении новой судебной экспертизы для выяснения ранее поставленных вопросов, решение которых обеспечит более объективное и всестороннее разрешение спора.

Определением от 12.08.2020 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы, проведение которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-криминалитическое бюро» Шарову Александру Анатольевичу.

От экспертной организации поступило заключение №63/20-А от 06.11.2020, в связи с чем, суд возобновил производство по делу в порядке статьи 146 АПК РФ (определение от 16.11.2020).

В судебном заседании 07.12.2020 истец уточнил искимые требования, просил:

- признать недействительной государственную регистрацию программы для ЭВМ - «Mentol Pro» (дата государственной регистрации – 18.05.2017, свидетельство №2017615553);
- запретить ответчику использовать любым способом программу для ЭВМ «Mentol Pro» и распоряжаться ею;
- обязать ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении на сайте <http://mentol.pro> не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу;
- взыскать с ответчика компенсацию в размере 2 000 000 руб.

Уточнение искимых требований рассмотрено и принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Истец ходатайствовал о назначении по делу повторной судебной экспертизы, полагая заключение №63/20-А от 06.11.2020 необъективным, необоснованным, неполным, содержащим многочисленные противоречия, а эксперта Шарова А.А. – в качестве лица, не обладающего специальными познаниями в области программирования и достаточным опытом для проведения подобного рода экспертиз, в подтверждение чего представил рецензию специалиста №091-20И от 02.12.2020, подготовленную ООО «Научно-правовой центр «Экспертиза», согласно которому в заключении №63/20-А от 06.11.2020 имеются существенные нарушения принципов объективности, всесторонности и полноты исследования при проведении компьютерной экспертизы, что является достаточным основанием для возникновения серьезных сомнений в достоверности выводов экспертов.

Ответчик возражал против удовлетворения ходатайства истца о проведении повторной экспертизы, полагая его необоснованным, направленным на затягивание судебного разбирательства, нарушающим требования о разумных сроках рассмотрения дела, приобщил к материалам дела отзыв на заключение №63/20-А от 06.11.2020.

Определениями суда от 07.12.2020 и от 14.12.2020 в судебное заседание вызван эксперт Шаров А.А. для дачи пояснений по существу проведенного исследования.

В судебном заседании 21.12.2020 эксперт поддержал выводы, изложенные в заключении №63/20-А от 06.11.2020, полученные на основании осмотра, анализа и сопоставления представленных информационных материалов (программ). Исследование проводилось на основании осмотра программ, методом анализа и

сопоставления результатов осмотра исходных данных программ.

Согласно положениям части 2 статьи 87 АПК РФ и статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

По смыслу названных норм права повторная экспертиза назначается, если: выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, сделаны без учета фактических обстоятельств дела; во время судебного разбирательства установлены новые данные, которые могут повлиять на выводы эксперта; необоснованно отклонены ходатайства участников процесса, сделанные в связи с экспертизой; выводы и результаты исследований вызывают обоснованные сомнения в их достоверности; при назначении и производстве экспертизы были допущены существенные нарушения процессуального закона.

В рассматриваемом случае доказательств, порождающих сомнение в полноте, обоснованности и объективности выводов судебной экспертизы, не представлено. Заключение эксперта, с учетом данных им пояснений в судебном заседании 21.12.2020, соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, отражает все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, основанные на материалах дела.

Несогласие истца с выводами, изложенными экспертом в своем заключении по доводам, изложенным в ходатайстве о назначении повторной экспертизы, суд находит несостоятельным. Оснований не доверять выводам эксперта, у суда не имеется. Возражения истца, по сути, являются его выражением несогласия с выводами эксперта без предоставления достаточных доказательств того, что выводы проведенной по делу экспертизы являются недостоверными, либо, что экспертиза была проведена с нарушением норм действующего законодательства.

Поскольку предусмотренные статьей 87 АПК РФ основания для назначения повторной экспертизы у суда отсутствуют, в удовлетворении заявленного истцом ходатайства следует отказать.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме, встречный иск не признал.

Ответчик просил в иске отказать, поддержал встречные требования.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ: Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works с компонентами: Barsum Bill Works, Barsum Enterprise, Barsum TEM, Barsum Alarm Monitor, Barsum Pro, Barsum Office, Barsum Wi-Fi, Barsum Hydra, Barsum Tprobe, что подтверждается материалами заявки №2015662292 от 01.02.2016 (далее – программа «Barsum»).

Истцу стало известно, что с использованием служебного положения бывших сотрудников истца (Борисенко С.Л., Лопер Б.С., Ефремкин А.Н., Кравченко Н.Н.), имевших доступ к базе клиентов и исходному коду программного обеспечения (Barsum), который был переработан (модифицирован) путем копирования алгоритма работы и архитектуры программного обеспечения (Barsum), с целью реализации полученного результата переработки под видом регистрации и использования собственного конкурентного продукта - программы для ЭВМ «Mentol Pro», ответчик фактически использует программу «Barsum» без разрешения правообладателя (истца).

Полагая, что использование ответчиком в своей деятельности программного обеспечения истца под видом собственной программы «Mentol Pro», созданной в результате неправомерной переработки программы «Barsum», нарушает исключительные права правообладателя, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) 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 по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

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 (статья 1261 Кодекса).

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

Использованием произведения, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, воспроизведение произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения (подпункт 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

По общему правилу для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав, истцу необходимо подтвердить факт принадлежности ему интеллектуальных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ 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;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения.

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 пункте 95 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого.

Создание похожего (например, в силу того что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права.

Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 по делу № 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 № 305-ЭС16-7224 по делу № А40-26249/2015), вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на программу «Varsum» истец представил заключение специалиста ООО «Курсус» №К-86/2019 03/2019 от 19.03.2019 об исследовании программного кода, подготовленное в порядке ответа на запрос №74/25563 от 06.02.2019 об экспертной оценке в рамках материала КУСП №25563 от 27.11.2018, согласно которому программный код программы ответчика «Mentol Pro» является повторением программного кода программы истца «Varsum», выполненного путем копирования алгоритмов и архитектуры программного продукта без копирования исходного кода программы истца в части системы тарификации услуг.

Заключение специалиста ООО «Курсус» №К-86/2019 03/2019 от 19.03.2019, на которое ссылался истец, судом не принимается в качестве допустимого доказательства, поскольку составлено вне рамок арбитражного процесса, без учета принципов юридического равенства и состязательности сторон. Заключение представляет собой не исследование применительно к гражданско-правовому спору, а - ответ на запрос №74/25563 от 06.02.2019 об экспертной оценке в рамках материала КУСП №25563 от 27.11.2018. В силу статьи 69 АПК РФ доказательства, подтверждающие установленные в ходе предварительного расследования обстоятельства, не могут предрешать судьбу настоящего спора, так как это влечет смешение компетенции арбитражного суда и суда общей юрисдикции. Доказательств того, что спорное заключение легло в основу

принятия постановления о возбуждении уголовного дела, а в конечном итоге, - в основу принятия вступившего в законную силу приговора суда об обстоятельствах совершения заинтересованными (аффилированными к ответчику) лицами противоправных действий, нарушающих авторские права истца и, причиняющих ему имущественный вред в виде неправомерного завладения и использования из состава лиц, входящих в организацию ответчика, чужого результата интеллектуальной деятельности, не представлено.

Ответчик, в подтверждение факта отсутствия в программе «Mentol Pro» признаков переработки программы истца «Barsum», представил экспертное заключение №37/ЭЗ от 30.10.2019, подготовленное специалистом ООО «Петрософт» Борисенко А.Л., согласно которому программа «Mentol Pro» является самостоятельным программным продуктом, имеет отличную от программы «Barsum» программную архитектуру, а также отличия в требованиях к серверному и клиентскому окружению при использовании спорных программ.

Для установления факта того, является ли созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, в целях объективного и всестороннего рассмотрения дела, судом назначена компьютерно-программно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ООО «Городской Центр Судебных Экспертиз» Коробчук Ольге Васильевне и (совместно) Белову Илье Михайловичу, а при назначении новой экспертизы – эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-криминалитическое бюро» Шарову Александру Анатольевичу.

По результатам проведенного исследования (заключение №С-695-А56-10049/2019-КИ от 25.05.2020) эксперты установили, что ни одна из программ, представленных на экспертизу, а именно: программа «Barsum» и программа «Mentol Pro», не является результатом переработки другой. Программные продукты созданы независимо друг от друга. В представленных образцах программ для ЭВМ схожие технические решения (как элементы структуры базы данных, взаимосвязи между элементами организации программных сервисов, отвечающих за обработку данных, иные схожие технические решения) не использованы. Совпадения программного кода (частичные или полные, в том числе со следами переработки) отсутствуют. Сходство программ отсутствует, программы созданы независимо друг от друга. Программа истца имеет признаки разработки с 1996, программа ответчика – в результате отчуждения исключительных прав авторов на фрагменты в период после 21.10.2016 (даты регистрации ответчика) до даты подачи каждой заявки на государственную регистрацию. Не представляется возможным ответить на вопрос использовалась ли одна из представленных на исследования программ для ЭВМ для создания другой программы для ЭВМ, ввиду того, что решение указанного вопроса выходит за рамки познаний экспертов. Программы ЭВМ созданы независимо. При сопоставлении исходных программных кодов указанных программ следов или признаков переработки не обнаружено.

По результатам проведенного исследования (заключение №63/20-А от 06.11.2020) эксперт установил, что анализ представленных на экспертизу программ не выявил признаков переработки одной программы от другой. В программе ЭВМ «Barsum» и в программе ЭВМ «Mentol Pro» прослеживается схожесть построения баз данных, но таблицы баз данных программы ЭВМ «Mentol Pro» содержит более обширный набор полей. Программа для ЭВМ истца и программа для ЭВМ ответчика предназначены для контроля и управления затратами в распределенных корпоративных сетях связи, в связи с чем возможно частичное совпадение алгоритмов их работы. Ориентировочные даты начала создания программы истца – 2005-2006гг, программы ответчика – 2017 год. Ориентировочные временные сроки, необходимые для создания

каждой из представленных программ, составляют: оптимальное время разработки программы истца - 10, 9 лет, минимальное – 8,2 года; оптимальное время разработки программы ответчика – 2,5 года, минимальное – 1,9 лет.

В судебном заседании 21.12.2020 эксперт Шаров А.А. пояснил, что посредством анализа и сопоставления исходных данных (исходного кода) программы истца и ответчика, было установлено, что в основе разработки каждой программы лежит свой язык программирования (языковой пакет программного обеспечения истца отличается от языкового пакета программного обеспечения ответчика), что делает программы независимыми друг от друга. Схожесть программного обеспечения в базе построения данных, то есть в части описываемых в заключении случаев закомментированных обращений к базе данных истца, используемой в программном коде ответчика, связана с одинаковым назначением программного обеспечения – контроля и управления затратами в распределительных корпоративных сетях связи. Использование некоторых фрагментов базы данных истца в программном коде ответчика представляет собой заимствование данных из внешнего источника, что не является копированием исходного кода программы истца, а выступает в качестве своеобразного алгоритма обработки данных для решения поставленных задач по контролю и управлению затратами в распределительных корпоративных сетях связи.

Для разрешения спорных вопросов, входящих в предмет доказывания по спору, заключение эксперта является ясным и полным, соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ и Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Наличие неустранимых противоречий между выводами эксперта и представленными в материалы дела доказательствами судом не установлено. Исходя из содержания экспертного заключения, с учетом допроса эксперта в судебном заседании, основания, предусмотренные статьей 87 АПК РФ для назначения повторной экспертизы, отсутствуют.

Доводы истца, в том числе о ненаучности выводов эксперта, которые невозможно проверить на предмет полученных им утверждений, о неполном исследовании эксперта в отношении всех структурных элементов, например, интерфейса программы истца, не свидетельствуют об отсутствии у эксперта специальных познаний, необходимых для проведения экспертизы. При подготовке экспертного заключения экспертом использованы достаточные данные, проанализированы представленные судом материалы дела, проведена обработка и анализ результатов исследования.

При этом, назначение по делу новой судебной экспертизы (заключение №63/20-А от 06.11.2020), не свидетельствует о признании экспертного заключения №С-695-А56-10049/2019-КИ от 25.05.2020 недопустимым доказательством, составленным с нарушением требований законодательства. Назначение судебной экспертизы было обусловлено целесообразностью дополнительной проверки обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору об установлении факта модификации программного обеспечения, для выяснения ранее поставленных вопросов, решение которых обеспечит более объективное и всестороннее разрешение спора. При этом, экспертом даны пояснения, позволяющие устранить неясность и неопределенность в выводах, наличие некоторых замечаний по заключению экспертизы, имеющие несущественный характер, не умаляют достоинство проведенных исследований, и не влияют на установление процессуально-правовых последствий, связанных с признанием судебной экспертизы необоснованной.

Согласно части 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (часть 4 статьи 71 АПК РФ).

Заключение экспертов является одним из доказательств по делу (статья 89 АПК РФ), отвечает установленным статьями 67, 68 АПК РФ требованиям относимости и достоверности письменного доказательства (статья 64 АПК РФ). Выводы экспертов аргументированы, понятны, не противоречивы, исследование проведено лицами, имеющими необходимое образование и достаточную квалификацию для проведения такого рода исследований.

Исследовав заключение эксперта, с учетом данных им пояснений, в совокупности с иными доказательствами по делу, суд признает его в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего самостоятельность программных продуктов истца и ответчика, созданных независимо друг от друга, написанных на основании самостоятельных языков программирования. Воспроизведение (полное или частичное копирование) ответчиком исходного кода (исходного текста) программы истца как уникальной составляющей его результата интеллектуальной деятельности, а также признаков переработки (модификации) ответчиком программы истца в программу ответчика, судом не установлено.

Доводы истца о наличии сходства в технических решениях программ: алгоритм работы, логика взаимодействия с системой, внешнее оформление программы (интерфейс), судом не принимаются, поскольку документально не подтверждены, не свидетельствуют о сходстве основной части программы (исходного текста), не опровергают наличие у программы ответчика уникального программного кода, в основе которого лежит свой язык программирования, отличный от исходного кода программы истца, что не является показателем модификации, копирования или иной переработки программы истца для создания программы ответчика.

При этом, согласно заключению судебной экспертизы и заключению Иск.№37/ЭЗ от 30.10.2019, ПО ответчика представляет собой браузерное решение, использует трехзвенную архитектуру построения системы, а ПО истца представляет собой прикладное клиент-серверное программное обеспечение; в ПО ответчика основная логика системы реализована на уровне сервера приложения, а в ПО истца – на уровне клиентского интерфейса; программные компоненты для формирования отчетности построены на разных компонентах, в ПО ответчика программный компонент отчетности реализован на базе JasperReports Server, а в ПО истца построение отчетов - на базе решений Crystal Reports (SAP Crystal Reports); взаимодействие модулей в ПО ответчика строится на протоколе http, а в ПО истца основным протоколом взаимодействия является TCP.

Из сопоставления процентного содержания строк с программным кодом, написанных на различных языках программирования, судебный эксперт пришел к выводу, что программное обеспечение истца и ответчика имеют существенные различия, по количеству программных строк ПО истца разработано в основном в XML, C#, Java script и SQL, тогда как ПО ответчика разработано в основном в другой последовательности Java script, XML, SQL и C#. Написание сравниваемых программ на различных языках программирования исключает возможность применения для установления факта заимствования структурных элементов (характеристик) программы метода детального анализа частоты появления операторов и размещения операторов в теле программного кода. При этом, по результатам выборочного сравнения программных модулей ПО истца и ответчика по фрагментам программного кода истца в программе ответчика с использованием свободно распространяемого продукта Notepad++, установлено, что совпадения программного кода не выявлено.

Некоторая схожесть построения баз данных программ обусловлена однотипностью целей и задач, достигаемых/решаемых в одной предметной области - контроль и управление затратами в распределительных корпоративных сетях связи. Программные продукты предназначены для обработки идентичных данных, при

которой вероятность совпадения каких-либо наименований достаточно велика, однако полностью совпадающих таблиц с идентичными полями и типами экспертом выявлено не было.

Использование некоторых фрагментов базы данных истца в программном коде ответчика осуществляется из внешнего источника, что не является копированием исходного кода программы истца, а выступает в качестве своеобразного алгоритма обработки данных для решения поставленных задач по контролю и управлению затратами в распределительных корпоративных сетях связи.

Согласно письменным пояснениям ответчика на заключение эксперта, наличие закомментированных обращений к внешнему источнику в виде различных фрагментов базы данных Bars600, использованных в программном коде ответчика, обуславливается решением задачи по интеграции двух программ для ЭВМ. Потребность в решении задачи по интеграции данных (получение данных из внешнего источника) возникает вследствие того, что оборудование, с которого производится сбор первичных данных (CDR) имеет ограничение на количество хостов, в которые выдается поток этих данных. Если у заказчика уже используется система сбора от программы истца, то для решения задачи предоставления первичных CDR/данных на основании CDR в систему мониторинга программы ответчика, заказчик ставит задачу по интеграции с базой данных истца.

Таким образом, упоминание в программном коде ответчика некоторых фрагментов базы данных Bars600, заимствованных из внешнего источника, используется для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы ответчика с базой данных программы истца, что не может рассматриваться в качестве основания для вывода о том, что программа ответчика является продуктом переработки программы истца.

Выявленные экспертом упоминания базы данных Bars600 в программном коде ответчика и материалах на СД-диске с маркировкой «Ментол» не является переработкой (копированием, модификацией) исходного кода программы истца, а представляют собой описание интеграции двух разных программ для ЭВМ и отладочными процедурами для проверки функциональности реализованных интеграционных процессов.

Наличие такого упоминания фрагмента базы данных истца в программном коде ответчика не является признаком заимствования, а выступает в качестве описания интеграции двух разных программ, в результате возможного совместного взаимодействия которых обеспечивается реализация комплексного решения технических задач в предметной области их применения.

В силу требований статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (пункт 2 статьи 9 АПК РФ), истец не представил доказательства, подтверждающие его доводы о неправомерности использования ответчиком программы истца путем ее переработки ответчиком в производную программу «Mentol Pro», с использованием служебного положения бывших сотрудников истца, имеющих доступ к исходному коду программного обеспечения (Barsum), который, в конечном итоге, был переработан (модифицирован) ответчиком.

Кроме того, из материалов дела не усматривается, что такие технические решения, которые, по мнению истца, были заимствованы ответчиком, определяют всю совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования всех входящих в программу истца элементов (в том числе исходного кода), при том, что доказательств наличия у данных технических решений специальной правовой охраны в

качестве самостоятельного результата интеллектуального труда, составляющего предмет настоящего спора, не представлено.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленное в материалы дела доказательство в своей совокупности и взаимосвязи, в том числе экспертное заключение экспертов №С-695-А56-10049/2019-КИ от 25.05.2020, заключение специалиста ООО «Петрософт» №37/ЭЗ от 30.10.2019, заключение эксперта №63/20-А от 06.11.2020, отзыв на заключение эксперта №152 от 30.11.2020, показания эксперта, свидетельство о государственной регистрации программы №2017615553, договоры ответчика на выполнение работ в области информационных технологий по разработке ПО, лицензионные договоры ответчика с третьими лицами (лицензиатами) и т.д., суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на программу «Barsum», в том числе, путем ее модификации (переработки) в программу «Mentol Pro», и как следствие – о доказанности того факта, что спорная программа ответчика является самостоятельно разработанным и логически завершенным продуктом в качестве охраняемого законом авторского произведения, исключительные права на которое подлежат судебной защите от заявленных истцом правопритязаний.

Оснований для вывода о том, что программа ответчика была переработана на основании ранее созданного произведения – программы истца и не является результатом самостоятельного творческого труда ее авторов, у суда не имеется.

Оспаривая принадлежность ответчику исключительных прав на программу «Mentol Pro», истец не представил надлежащих доказательств, свидетельствующих об отсутствии творческого вклада авторского коллектива, привлеченного ответчиком, в разработку спорной программы для ЭВМ.

Кроме того, дополнительным подтверждением наличия у ответчика исключительных прав на программу «Mentol Pro» является свидетельство о государственной регистрации программы №2017615553 от 28.03.2017. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Представленные истцом в суд заключение ООО «Курсус» №К-86/2019 03/2019 от 19.03.2019, рецензия №083-20И от 29.06.2020, подготовленная специалистом ООО «Научно-правовой центр «Экспертиза», рецензия №091-20И от 02.12.2020, подготовленная специалистом ООО «Научно-правовой центр «Экспертиза», не доказывают наличие у истца исключительного права на программу ответчика, не являются заключением судебной экспертизы (статья 86 АПК РФ), а рассматриваются в качестве иных доказательств (статья 89 названного Кодекса), не имеющих для суда в силу части 5 статьи 71 АПК РФ заранее установленной юридической силы.

В силу совокупности иных доказательств, опровергающих заявленные истцом доводы, сделанные специалистом (рецензентом) выводы являются недостаточными и не могут восполнить иные доказательства и/или подтвердить иные обстоятельства, входящие в предмет доказыванию по настоящему спору, в частности, - подтвердить факт использования ответчиком исключительных прав на программу «Barsum» путем переработки ее исходного кода ответчиком с использованием программы «Mentol Pro».

Из материалов дела не следует, что спорный результат (программа ответчика) был создан бывшими сотрудниками (работниками) истца во исполнение ими служебных или иных (гражданско-правовых) обязанностей в процессе осуществления трудовых или иных функций с передачей исключительных прав в пользу истца.

Разработка программы, в том числе на основании неохраняемой информации, полученной в качестве полезного опыта и знаний в период работы в организации истца, не означает невозможности создания ответчиком из числа лиц, ранее работавших в организации истца, собственной программы, обладающей своей индивидуальностью, творческой новизной, неповторимостью и уникальностью.

В силу недоказанности факта принадлежности истцу исключительных прав на программу ЭВМ «Mentol Pro» в качестве переработанного произведения и нарушения этих прав ответчиком, с наличием которых закон связывает возникновение у истца права на судебную защиту, в удовлетворении первоначального иска следует отказать.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе путем предъявления требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Поскольку из содержания заявленных требований истцом отрицается (оспаривается) факт принадлежности ответчику исключительных прав на программу «Mentol Pro», которая является самостоятельным объектом интеллектуального права и была создана в результате творческого вклада авторов (исполнителей) по договорам авторского заказа (статья 1296 ГК РФ) независимо от программы истца без признаков ее переработки (пункт 9 части 2 статьи 1270 ГК РФ), ответчик (истец по встречному иску) вправе требовать защиты своего нарушенного права заявленным способом (пункт 1 части 1 статьи 1252 ГК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

**решил:**

В первоначальном иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Барсум" в доход федерального бюджета 33 000 руб. госпошлины.

По встречному иску.

Признать за Обществом с ограниченной ответственностью "Инлайн Про" исключительное право на программу для ЭВМ - «Mentol Pro».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Барсум" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Инлайн Про" 6 000 руб. расходов по оплате госпошлины, а также 375 000 руб. расходов по судебной экспертизе.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Инлайн Про" из федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению №107 от 28.02.2020.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Евдошенко А.П.