



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(ДКРС ОАО «РЖД»)**

Переведеновский пер. 13, стр.16,
г. Москва, 105082,
Тел.: (499) 260-05-05, факс: (499) 262-99-58
E-mail: dkrs@mail.ru

«15.10.2020» г. № Б/М

На № _____ от _____

В Арбитражный суд города Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая
Тульская, д. 17

Истец: ИП Сон Ир Бон
Адрес: 119618, г. Москва, ул.
Очаковская, д. 32, кв. 120

Ответчик-1: Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д.2

в лице филиала ОАО «РЖД» - Дирекции
по комплексной реконструкции железных
дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта
(ДКРС ОАО «РЖД»)
пер.Переведеновский, д.13, стр.16,
г.Москва, 105082

Ответчик-2: ООО «РСРС ГмбХ Рэйлвэй
Инфраструкчер Проджектс»
Адрес: 105064, г. Москва, Путейный
тушик, д. 6, эт. 8

Дело №А40-120686/2020

ОТЗЫВ

на исковое заявление о запрете использования полезной модели
и выплате компенсации

В Арбитражном суде г. Москвы на рассмотрении находится гражданское дело № А40-120686/2020 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Сон Ир Бон (далее – истец) к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», ответчик-1), а также к ООО «РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфраструкчер Проджектс» (далее – ответчик-2) о запрете использования полезной модели и выплате компенсации.

ОАО «РЖД», ознакомившись с указанным иском, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим причинам.

1. Несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора.

П. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) определены категории дел, по которым до обращения в суд с иском необходимо соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. В отношении дел, категории которых данной статьей не предусмотрены, указано, что по ним соблюдение претензионного порядка необходимо только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Как уже упомянуто выше, истцом заявлены требования о запрете использования полезной модели и выплате компенсации, т.е. о защите нарушенного исключительного права. В соответствии с 5.1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

С учетом того, что истец является индивидуальным предпринимателем, а оба ответчика – юридическими лицами, данное положение применимо к сложившимся отношениям, следовательно, претензионный порядок должен быть соблюден.

П. 8 ст. 125 АПК РФ установлено, что в исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора. Согласно п. 7 ст. 126 АПК РФ документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом, прикладываются к исковому заявлению.

Однако, вопреки требованиям перечисленных статей, досудебный порядок истцом соблюден лишь частично: претензия, согласно приложенным к исковому заявлению документам, направлялась в адрес лишь одного из ответчиков, а именно – в адрес ответчика-2, ООО «РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфраструкчер Проджектс». В то же время в адрес ОАО «РЖД» соответствующая претензия не поступала, в материалах дела она также отсутствует.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 148 АПК РФ несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора является основанием для оставления иска без рассмотрения.

Таким образом, на основании изложенного, иск в части требований, предъявленных к ОАО «РЖД», подлежит оставлению без рассмотрения.

2. Иск заявлен ненадлежащим истцом.

Из ч. 2 ст. 44 АПК РФ следует, что истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов.

Из искового заявления следует, что содержащееся в нем требование о защите нарушенного исключительного права на полезную модель №168549 «Страховочный пакет для железнодорожного пути» заявлено индивидуальным предпринимателем Сон Ир Бон.

В соответствии со ст. 1346 ГК РФ наличие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы удостоверяется патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации. При этом согласно нормам действующего законодательства субъектами исключительных патентных прав могут быть как физические, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В подтверждение наличия у него исключительного права на указанную выше полезную модель истец, индивидуальный предприниматель Сон Ир Бон, ссылается на Патент на полезную модель №168549 «Страховочный пакет для железнодорожного пути» (имеется в материалах дела). Однако данным патентом подтверждается право Сон Ир Бон на спорную полезную модель не как индивидуального предпринимателя, а как физического лица.

Таким образом, у ИП Сон Ир Бон формально отсутствует право требования по предмету заявленного иска, что в соответствии с АПК РФ является основанием для отказа в удовлетворении этого иска.

3. Истцом не представлено никаких конкретных доказательств незаконного использования ответчиками запатентованной полезной модели.

П. 1 ст. 64 АПК РФ предусмотрено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Из искового заявления следует, что истец «визуально» установил факт использования запатентованной полезной модели № 168549 «Страховочный пакет для железнодорожного пути» при производстве работ по строительству пешеходного тоннеля на ст. Подсолнечная Октябрьской железной дороги по договору от 30.11.2018 №792, заключенному между ответчиком-1 и ответчиком-2. При этом даже поверхностное знакомство с описанием сути запатентованной истцом технологии, имеющимся в материалах дела, позволяет сделать вывод о ее сложности и невозможности только лишь по внешним признакам отличить эту полезную модель от иных подобных конструкций.

Следовательно, заявления об использовании данной полезной модели должны подкрепляться какими-либо конкретными доказательствами, позволяющими однозначно утверждать, что была использована именно спорная модель, а не какая-либо иная технология.

Вопреки изложенному, в материалах дела такие доказательства отсутствуют. В обоснование своих требований истец ссылается лишь на проектную документацию, подготовленную ООО «Анкерные технологии» по заданию ОАО «РЖД» в рамках договора №320 на выполнение проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту «Строительство пешеходного тоннеля на станции Подсолнечная Октябрьской железной дороги» от 09.09.2016. В то же время представленные истцом документы не позволяют однозначно установить, что на основе именно этой проектной документации производились строительные работы по договору от 30.11.2018 №792.

Более того, в своем ответе на претензию истца (Исх№1321/RSRS от 27.11.2019) ответчик-2, ООО «РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастратчер Проджектс», отрицает факт установки спорных страховочных пакетов, а также указывает, что некоторые виды работ, предусмотренные проектной документацией, не подлежат выполнению по причине обнаружения в данной документации серьезных недостатков.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Истцом не доказан факт использования запатентованной им полезной модели, в связи с чем искимые требования не подлежат удовлетворению. Обоснованность данной позиции находит свое подтверждение и в судебной практике, к примеру, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2020 N C01-2/2020 по делу N А40-217317/2018, которым в удовлетворении заявленного требования было отказано, поскольку истец не смог подтвердить факт использования спорного изобретения.

4. Рассматриваемая полезная модель была введена в гражданский оборот истцом, в связи с чем у него отсутствует право предъявления каких-либо претензий относительно ее использования.

Согласно информации, содержащейся в патенте, Сон Ир Бон обратился в федеральный орган исполнительной власти с заявкой о регистрации исключительных прав на полезную модель №168549 «Страховочный пакет для железнодорожного пути» 15.07.2016.

П. 1 ст. 1381 ГК РФ определено, что приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Следовательно, датой начала отсчета срока действия рассматриваемого патента является 15.07.2016, что дополнительно

подтверждается информацией с официального сайте Федерального института промышленной собственности <https://www1.fips.ru/>.

09.09.2016, т.е. уже в период действия патента, ОАО «РЖД» (заказчик) и ООО «Анкерные технологии» (подрядчик), в лице генерального директора, которым на тот момент являлся владелец исключительного права на спорную полезную модель Сон Ир Бон, заключили договор №320 на выполнение проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту «Строительство пешеходного тоннеля на станции Подсолнечная Октябрьской железной дороги».

Результатом данного договора стала подготовка подрядчиком проектной документации, которая, по мнению истца, впоследствии была использована ответчиком-2 при проведении строительных работ на ст. Подсолнечная Октябрьской железной дороги и на которую истец, среди прочего, ссылается в обоснование своих требований.

Исходя из того, что истец, являясь одновременно и генеральным директором ООО «Анкерные технологии», и обладателем исключительного права на спорную полезную модель, при выполнении задания на проектирование в рамках вышеуказанного договора от 09.09.2016 №320 не мог не отдавать себе отчета в том, что подготовленная в рамках этого договора проектная документация будет предусматривать использование в процессе строительства спорной полезной модели. Из изложенного можно заключить, что истец сознательно ввел в гражданский оборот полезную модель № 168549 «Страховочный пакет для железнодорожного пути», что в соответствии с действующим законодательством, в частности, с пп. 6 п. 1 ст. 1359 ГК РФ, допускает ее использование.

Суды неоднократно приходили к аналогичным выводам при рассмотрении дел со схожими обстоятельствами: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2019 по делу N А40-217317/2018, Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.06.2008 по делу №А43-27661/2006 и др.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 1252, 1346, 1359 ГК РФ, 4, 44, 64, 65, 125, 126, 148 АПК РФ

ПРОШУ:

в удовлетворении исковых требований ИП Сон Ир Бон полностью отказать.

Представитель по доверенности



И.Ю. Кузнецова