АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

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

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва Дело № А40-44937/13
06 августа 2013 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 июля 2013 года
Решение изготовлено в полном объеме 06 августа 2013 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Чадова А. С. (шифр судьи 12-210),
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовой Н. А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению)
истца: ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ОГРН 1025001202544, ИНН 5008000322)
к ответчику: ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН 1037739437229, ИНН 7709263972)
третьи лица: 1) Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2) Министерство обороны Российской Федерации,
о признании недействительным лицензионного договора от 22.09.2011 г. № 1-01-11-00630
при участии:
от истца: Артамонова Т. Е. (доверенность № 200Д/68 от 28.05.2013 г.), Асанов Р. В. (доверенность № 200Д/87 от 19.06.2013 г.), Гурьянов А. В. (доверенность № 200Д/89 от 19.06.2013 г.), Дикуль Д. О. (доверенность № 200/90 от 21.06.2013 г.), Чивилев С. А. (доверенность № 200Д/69 от 28.05.2013 г.), Головин А. В. (доверенность № 200Д/55 от 16.05.2013 г.);
от ответчика: Щуков В. А. (доверенность № 64-Д от 25.12.2012 г.), Пудов М. В. (доверенность № 3-Д от 15.03.2013 г.);
от третьих лиц: 1) не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 2) не явился, уведомлен судом надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее – истец, лицензиат) обратилось в арбитражный суд с иском о признании лицензионного договора от 22.09.2011 г. № 1-01-11-00630, заключенного с ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – ответчик, лицензиар) недействительным (ничтожным).

Заявление мотивировано тем, что спорный договор является недействительным (ничтожным) в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с противоречием ст.ст. 1232, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные требования, просили признать недействительным спорный договор по основаниям, изложенным в заявлении.

Представители ответчика в судебном заседании против удовлетворения иска возражали, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности и Министерство обороны Российской Федерации представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте проведения судебного разбирательства были извещены надлежащим образом, в связи, с чем суд в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие представителей третьих лиц.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор от 22.09.2011 г. № 1-01-11-00630 о предоставлении истцу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств по дополнению к контракту между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет на поставку ЗУР9М317 №А5-981802121810 от 05.01.2011 г.

Согласно ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В силу п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно п. 2 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст.ст. 307 - 419) и о договоре (ст.ст. 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 6 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которого, предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Положения п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Оценив в соответствии со ст.ст. 64, 66, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о несогласованности предмета лицензионного договора, поскольку в нарушение п. 6 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка не содержит указание на конкретные объекты – результаты интеллектуальной деятельности.

Исходя из буквального толкования оспариваемого лицензионного договора следует, что предметом его является предоставление истцу прав на использование технических решений, технологических приемов и способов, полученных в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию ЗУР 9М317, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации для выполнения обязательств истца по договору комиссии и контракту на поставку ЗУР 9М317.

Между тем, технические решения, технологические приемы и способы не включены законодателем в исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности, определенный положениями ч. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Возражая по существу предъявленных требований, ответчик ссылался на то, что общая совокупность условий договора позволяет определить его цели и предмет, поскольку содержит всю необходимую и юридически значимую информацию, а именно:

- пункты 1.1. и 1.2. договора раскрывают термин «Результаты интеллектуальной деятельности», которыми являются «технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по созданию продукции ЗУР 9М317, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации»;

- информация о подлежащих передаче лицензиаром лицензиату сведениях (п. 1.1 договора);

- информация о наличии коммерческой ценности, выразившейся в определенной стоимости за предоставленное право использования данных сведений (гл. 7 договора «Платежи и порядок расчетов»);

- информация о понятии «Конфиденциальности» (п. 1.3 договора) и введении режима конфиденциальности и ответственности сторон за его нарушение при исполнении обязательств по нему (гл. 10 договора «Обеспечение конфиденциальности»);

- информация о отсутствии свободного доступа к ним третьих лиц (гл. 11 договора «Защита передаваемых пав»).

Таким образом, ответчик полагает, что все вышеперечисленное в своей совокупности свидетельствует о том, что предметом договора является предоставление права на секрет производства (ноу-хау) «технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР созданию ЗУР 9М317, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации».

Данные доводы признаны судом не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права.

Согласно п. 9 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не права на них (ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 9.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг и предприятий, которым предоставлена правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

В перечне ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации такой вид интеллектуальной собственности как технические решения, технологические приемы и способы не указаны.

Как правильно определено истцом, для каждого результата интеллектуальной деятельности существуют специальные нормы права, регулирующие его оборот, в зависимости от правовой природы самого объекта (например, ст.ст. 1365, 1367, 1469,1550 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Возникновение прав на объекты секрет производства («ноу хау») закон связывает с установлением режима коммерческой тайны по воле владельца секрета производства, а оборот регулируется нормами права, содержащимися в гл. 75 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К обороту различных результатов интеллектуальной деятельности закон предъявляет как различные, так и общие требования. Общая норма права, содержащаяся в ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет существенные условия лицензионного договора.

Как правильно указывал истец, в оспариваемом договоре нет указания на конкретный результат интеллектуальной деятельности, право на использование которого передается, и соответственно невозможно определить какими нормами права регулируются отношения по данному договору. Так же невозможно определить и сам объект, предаваемого права. Глава третья договора «Документация» не содержит сведений, идентифицирующих эту документацию, что не позволяет, в свою очередь, идентифицировать предмет договора.

Кроме того, суд посчитал ошибочным выводы ответчика о том, что общая совокупность условий договора позволяет определить его предмет в виде ноу-хау.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Условия возникновения, а так же условия существования, прекращения и гражданского оборота секретов производства регулируются гл. 75 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Прекращение права на ноу-хау не связано с причинами, по которым информация, составляющая секреты производства, стала известна, а так же может не зависеть от воли обладателя ноу-хау.

Гражданский оборот секретов производства непосредственно связан с падением режима коммерческой тайны, регулируется Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

В п. 1 ст. 10 Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»» приведен перечень мер по охране конфиденциальной информации, без соблюдения которых, согласно п. 2. ст. 10 названного закона, невозможно установить режим коммерческой тайны, а, следовательно, не может возникнуть и существовать (ст. 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации) право на секрет производства (ноу-хау).

Существенным условием лицензионного договора о передаче прав на ноу-хау является помимо предмета так же и соблюдение режима коммерческой тайны на передаваемые сведения (в противном случае права на ноу-хау исчерпываются согласно ст. 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как правильно указывал истец, режим коммерческой тайны, определенный п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» существенно превосходит по объему режим «конфиденциальности», используемый в обычных договорных отношениях и исчерпывающийся простой осторожностью, а требует принятие специальных дополнительных мер, в том числе:

- ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка (п. 2 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»);

- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»);

- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием

обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства) (п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

Между тем, в оспариваемом договоре отсутствуют существенные условия договора о передаче прав на секреты производства, а именно регулирование соблюдения режима коммерческой тайны в рамках описанных выше норм.

Кроме того, положения п. 6 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» устанавливают, что передаваемая информации, составляющая секрет производства, должна быть зафиксирована на материальном носителе.

Как следует из материалов дела, никакая документация по технологии изготовления в рамках ОКР не передавалась. Ответчик не представил доказательств, которое могло бы подтвердить его доводы о существовании некоего секрета производства (ноу-хау), передаваемого в рамках оспариваемого договора, а также не подтвердил, что в рамках договора что-либо было истцу передано.

При изложенных обстоятельствах, суд посчитал, что спорный договор является ничтожным в силу ст.ст. 168, 432, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Исходя их фактических обстоятельств дела, судом сделан вывод о том, что в действиях сторон спорной сделки имеется совокупность условий, при наличии которых сделка может быть признана недействительной, при этом, данные обстоятельства должны быть доказанными в установленном порядке.

Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Ответчик не представил доказательств, опровергающих наличие обстоятельств, на которых основан иск.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в сумме 4.000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца соответственно удовлетворенным требованиям.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 167, 168, 421, 431, 432, 1232, 1233, 1235, 1238, 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать недействительным лицензионный договор от 22.09.2011 г. № 1-01-11-00630 заключенный между ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» и ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения».

Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН 1037739437229, ИНН 7709263972) в пользу Открытого акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ОГРН 1025001202544, ИНН 5008000322) расходы по государственной пошлине в размере 4.000 (четыре тысячи) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья А. С. Чадов