



## ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12  
адрес электронной почты: [info@mail.9aac.ru](mailto:info@mail.9aac.ru)  
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-35374/2013-ГК

г. Москва  
20 декабря 2013 года

Дело № А40-44937/13

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2013 года  
Постановление изготовлено в полном объеме 20 декабря 2013 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,  
судей М.Е. Верстовой, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ФГБУ  
«ФАПРИД» и Министерства обороны Российской Федерации на решение  
Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2013 по делу № А40-44937/13,  
принятое судьёй Чадовым А.С., по иску ОАО «Долгопрудненское научно-  
производственное предприятие» к ФГБУ "ФАПРИД", третьи лица – Роспатент,  
Министерство обороны Российской Федерации, о признании  
недействительным лицензионного договора,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – Асанов Р.В. (доверенность от 19.06.2013), Чивилев С.А.  
(доверенность от 28.05.2013), Дикуль Д.О. (доверенность от 21.06.2013),  
Головин А.В. (доверенность от 16.05.2013), Гурьянов А.В. (доверенность от  
16.05.2013),

от ответчика - Ипатова Ю.А. (доверенность от 01.11.2013), Ярмоленко М.М.  
(доверенность от 01.11.2013), Шуков В.А. (доверенность от 18.10.2013),

от третьих лиц - от Минобороны России - Беликов М.С. (доверенность от  
27.03.2013), от Роспатента – извещено, представитель не явился,

### УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен открытым акционерным обществом «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее – истец) к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного,

специального и двойного назначения" (далее – ответчик, ФГБУ «ФАПРИД») о признании недействительным лицензионного договора от 22.09.2011 № 1-01-11-00630, заключенного истцом и ответчиком.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2013 иск удовлетворен.

Суд первой инстанции сослался на статьи 168, 432, 1235, 1465, 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что в оспариваемом договоре отсутствуют существенные условия договора о передаче прав на секреты производства, а именно регулирование соблюдения режима коммерческой тайны в рамках действующего законодательства. Никакая документация по технологии изготовления в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) не передавалась, ответчик не подтвердил свои доводы о существовании некоего секрета производства (ноу-хау), передаваемого в рамках оспариваемого договора. Имеется совокупность условий, при наличии которых сделка может быть признана недействительной.

Не согласившись с принятым решением, ответчик и третье лицо – Министерство обороны Российской Федерации (далее – Минобороны России) подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Ответчик в своей апелляционной жалобе указал на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права. По мнению заявителя, суд не принял во внимание специфику правоотношений по урегулированию правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности при осуществлении поставки продукции военного назначения инозаказчику в рамках военного технического сотрудничества с иностранными государствами, не применил подлежащий применению Закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», неверно истолковал условия спорного договора. Ответчик также ссылается на то обстоятельство, что при подписании спорного договора и его последующего исполнения у сторон отсутствовала неопределенность относительно передаваемых прав на результаты интеллектуальной деятельности и предмета договора, что правообладателем результата интеллектуальной деятельности на ЗУР 9М317 является Российская Федерация.

Минобороны России в своей апелляционной жалобе указало на то, что договором определено, что 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, являются результатами интеллектуальной деятельности и подлежат правовой охране. Договор содержит положения о наличии коммерческой ценности, конфиденциальности и об отсутствии свободного доступа к ним третьих лиц, следовательно, предметом оспариваемого договора является предоставление права на секрет производства (ноу-хау).

В отзывах на апелляционные жалобы содержатся возражения истца на доводы жалоб.

Отзыв на апелляционные жалобы третьим лицом Роспатентом не представлен.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие третьего лица - Роспатента, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представители ответчика и Минобороны России доводы апелляционных жалоб поддержали в полном объеме, просили решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобах, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей сторон и Минобороны России, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2013 подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истцом (лицензиат) и Российской Федерацией в лице ответчика (лицензиар) подписан лицензионный договор № 1-01-11-00630 от 22.09.2011, по которому лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии и контракта, а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с пунктом 7.2 договора. Под результатами интеллектуальной деятельности в договоре понимаются 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.

Иск заявлен на том основании, что результат интеллектуальной деятельности, указанный в качестве предмета оспариваемого договора, не отвечает требованиям закона, не относится к результатам интеллектуальной деятельности, исчерпывающий перечень которых приведен в пункте 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, по мнению истца, договор является недействительным в силу ничтожности, как не соответствующий требованиям закона и иных правовых актов (пункт 1 статьи 168 Кодекса).

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что секрет производства (ноу-хау) как результат интеллектуальной деятельности в отношениях сторон отсутствует,

следовательно, отсутствует предмет договора; отсутствие предмета договора влечет признание сделки недействительной.

При этом судом не принято во внимание следующее.

Из оспариваемого договора следует, что под результатами интеллектуальной деятельности, право на использование которых передается истцу, понимаются 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.

Исходя из данного определения, других материалов дела, пояснений представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что продукция ЗУР 9М317 является сложным объектом, в котором в объективной форме выражен результат научно-технической деятельности, включающей в себя в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности. Следовательно, при разрешении спора подлежат применению положения главы 77 Гражданского кодекса Российской Федерации «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии».

В соответствии со статьями 1546, 1550 Гражданского кодекса Российской Федерации, право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств федерального бюджета, принадлежит Российской Федерации, когда единая технология непосредственно связана с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации; особенности распоряжения правом на технологию, принадлежащим Российской Федерации, определяются законом о передаче федеральных технологий; лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмотрению распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично, в том числе по лицензионному договору.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О передаче прав на единые технологии», передача прав на единые технологии военного, специального или двойного назначения, а также прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав этих единых технологий, для использования на территориях иностранных государств осуществляется в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами и законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.

Согласно статье 8 Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», в целях предотвращения нанесения ущерба обороноспособности Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти осуществляют военно-техническое сопровождение поставок продукции военного назначения, предназначенной для передачи иностранным заказчикам; в ходе военно-технического сопровождения поставок продукции военного назначения федеральные органы исполнительной власти осуществляют контроль за

разработкой, производством и поставками продукции военного назначения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Таким образом, на момент подписания оспариваемого договора обеим сторонам было известно или должно быть заведомо известно, что истцу передается право использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав сложного объекта военного назначения, в отношении которого применяется особый правовой режим.

Ошибочный довод представителей ответчика о том, что предметом договора является результат интеллектуальной деятельности – секрет производства, не имеет правового значения, поскольку нормы материального права, подлежащие применению при разрешении спора, определяются судом.

Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору передается право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах; в договоре должно быть прямо указано, какое право использования результата интеллектуальной деятельности передается.

В оспариваемом лицензионном договоре отсутствует указание на конкретные результаты интеллектуальной деятельности, право на которые передается, либо на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав сложного объекта.

Кроме того, договором не определены пределы использования результата интеллектуальной деятельности. Содержание контракта и договора комиссии, на которые имеется ссылка в пункте 2.1 договора, также не определяют пределы использования результата интеллектуальной деятельности.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что сторонами не согласованы существенные условия о предмете договора и о пределах использования результата интеллектуальной деятельности, которые законом названы как необходимые для лицензионного договора, что в силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает на незаключенность оспариваемого договора.

Суд первой инстанции неправильно применил статью 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав оспариваемый лицензионный договор недействительным, поскольку не всякое несоответствие сделки требованиям закона влечет недействительность сделки в силу ее ничтожности. Статья 432 Кодекса предусматривает в качестве последствия несоблюдения сторонами достижения соглашения по всем существенным условиям договора признание договора незаключенным.

В соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неправильное применение норм материального права, неправильное истолкование закона является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или

изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

По рассматриваемому иску истец не заявлял требования о признании договора незаключенным, суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы заявленных требований.

Поскольку оснований для признания оспариваемого договора недействительной (ничтожной) сделкой не имеется, иск удовлетворению не подлежит.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что при подписании договора истец не заявлял о наличии у него разногласий по предмету и другим существенным условиям договора, договор им исполнялся также без разногласий, что подтверждается его отчетами о выполнении лицензионного договора.

Ответчиком при подаче апелляционной жалобы не уплачена государственная пошлина, которая в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

### **П О С Т А Н О В И Л:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2013 по делу № А40-44937/13 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» в доход федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

А.И. Трубицын

Судьи:

М.Е. Верстова

Д.Н. Садикова