

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Москва

15 апреля 2014 года

Дело № А40–44937/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 8 апреля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 апреля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи: Трубицын А.И., Верстова М.Е., Садикова Д.Н.) от 20.12.2013 по делу № А40–44937/2013

по иску открытого акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (пл. Собина, 1, Московская обл., г. Долгопрудный, 141700, ОГРН 1025001202544)

к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (Бережковская наб., д.30 корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1037739437229),



с участием третьих лиц – Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200); Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, 19; Москва, 103161, ОГРН 1037700255284)

о признании недействительным лицензионного договора, при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Шамшов В.А. по доверенности № 200Д/43 от 31.03.2014, Штыльков В.В. по доверенности № 200Д/40 от 31.03.2014, Чивилев С.А. по доверенности № 200Д/69 от 28.05.2013, Сидоров В.О. по доверенности № 200Д/42 от 31.03.2014, Дикуль Д.О. по доверенности № 200Д/180 от 17.12.2013, Белявский А.В. по доверенности № 200Д/41 от 31.03.2014, Андреева М.Ю. по доверенности № 200Д/44 от 31.03.2014,

от ответчика: Ипатова Ю.А. по доверенности № 33 от 01.11.2013, Некрасова Н.С. по доверенности № 025 от 18.10.2013,

от Роспатента – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от Министерства обороны Российской Федерации – Стручкова Т.С. по доверенности № 3702 от 20.11.2013,

#### УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее – ОАО «ДНПП», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – ФГБУ «ФАПРИД», ответчик) о признании недействительным лицензионного договора от 22.09.2011 № 1-01-11-00630.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2013 требования удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 решение суда первой инстанции отменено, в иске отказано.

В кассационной жалобе ФГБУ «ФАПРИД» обжалует постановление апелляционного суда в его мотивировочной части, просит изменить мотивировочную часть путем исключения ряда выводов суда апелляционной инстанции, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, на несоответствие выводов суда апелляционной инстанций о единой технологии, отсутствии в предмете договора секрета производства (ноу-хау) и незаключенности договора фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Заявитель жалобы указывает на то, что судом апелляционной инстанции при разрешении спора неверно применены положения главы 77 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии», поскольку правоотношения по созданию объекта (разработка и создание в 1980-1990-е г.г.), указанного в договоре, возникли до 01.01.2008, в связи чем суду необходимо было применять положения Основ гражданского законодательства Союза ССР и Республик, утвержденных Верховным Советом СССР 31.05.1991 № 2211-1 (далее – Основы законодательства). Заявитель также ссылается на то, что вывод суда об отсутствии в предмете договора секрета производства (ноу-хау) противоречит статье 151 Основ законодательства и статье 1465 ГК РФ, поскольку правовая природа секрета производства (ноу-хау) до и после введения части четвертой ГК РФ не менялась. По мнению заявителя, вывод суда о том, что сторонами не согласованы существенные условия о предмете договора и о пределах использования результата интеллектуальной деятельности, что указывает на незаключенность оспариваемого договора, противоречит имеющимся в деле доказательствам, так как указанный договор сторонами исполнялся, следовательно, предмет договора был согласован сторонами.

В отзыве на кассационную жалобу ОАО «ДНПП» просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения, кассационную жалобу без

удовлетворения, полагая, что при их принятии судами не было допущено неправильного применения норм материального права.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель ОАО «ДНПП» с доводами кассационной жалобы не согласился, считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между истцом (лицензиат) и Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиар), подписан лицензионный договор от 22.09.2011 № 1-01-11-00630, по условиям которого 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 (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 1.1 договора «результаты интеллектуальной деятельности» – технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по созданию ЗУР 9М317, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с лицензионным договором от 22.09.2011 № 1-01-11-00630 ответчик предоставляет истцу право на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии от 04.01.2011 № Р/981802121810-91470, заключенного между ОАО «ДНПП» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Исковые требования были мотивированы тем, что существенные условия лицензионного договора от 22.09.2011 № 1-01-11-00630 не соответствуют обязательным требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1235 ГК РФ, не отвечают требованиям статьи 1225 ГК РФ.

Истец полагает, что указанный лицензионный договор является ничтожным в силу статьи 168 ГК РФ.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что секрет производства (ноу-хау) как РИД в отношениях сторон отсутствует, следовательно отсутствует предмет договора, а отсутствие предмета договора влечет признание сделки недействительной.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, пришел к следующим выводам: 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 ГК РФ «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии»; 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; 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; 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 ГК РФ указывает на незаключенность оспариваемого договора.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

Исходя из материалов дела, а именно представленной истцом справки (том дела 3, л.д. 53) следует, что объект – ЗУР 9М317 разработан в рамках ОКР ЗУР 9М317 по тактико-техническому заданию № 0010893 от 05.01.1981 на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30.11.1979 № 1066-317, решения № 222 от 08.07.1981 комиссии Президиума СМ СССР по ВПВ, где государственным заказчиком являлось ГРАУ – МО (в/ч 64176), год начала НИОКР – 1983, год завершения – 1990.

Таким образом, правоотношения по созданию указанного в договоре объекта (ЗУР 9М317) возникли до 01.01.2008.

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

Нормы, регулирующие право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (глава 77) впервые появились в части четвертой ГК РФ, соответственно к объекту (ЗУР 9М317) созданному до 31.12.2007 положения главы 77 ГК РФ не могли быть применены судом апелляционной инстанции. Применительно к указанному объекту необходимо применять нормы Основ законодательства.

Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о том, что при разрешении спора в отношении объекта (ЗУР 9М317) подлежали применению положения главы 77 ГК РФ, является неправомерным.

Однако учитывая, что оспариваемый лицензионный договор подписан 22.09.2011, то есть после введения в действие части четвертой ГК РФ, применительно к порядку заключения договора и его существенным условиям подлежат применению положения части четвертой ГК РФ.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых 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 соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Сторонами в тексте договора от 22.09.2011 № 1-01-11-00630 был указан его предмет (пункты 1.1, 2.1), то есть условия были сформулированы таким образом, что позволяли с достаточной степенью определенности уяснить смысл условий договора о его предмете и используемых объектах.

В то же время в соответствии с пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ правовым последствием не указания в лицензионном договоре передаваемого объекта, является отсутствие передачи его лицензиату, а не недействительность договора.

Аналогичный подход применяется в отношении лицензионных договоров, заключаемых в порядке коллективного управления авторскими правами (постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 11277/12).

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом апелляционной инстанции о том, что в предмете договора отсутствует секрет производства (ноу-хау) по следующим основаниям.

Согласно статье 151 Основ законодательства об обладателе технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу– хау), имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; к этой информации нет свободного доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

Статьей 139 ГК РФ установлена защита прав обладателя коммерческой тайны – информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность.

Сходное определение ноу-хау приводится в статье 1465 ГК РФ 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.

В рассматриваемом случае по спорному лицензионному договору ответчику передано неисключительное право на использование технического ноу-хау – технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по созданию ЗУР 9М317, содержащиеся в конструкторской, технологической, ремонтной и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 № 1132 права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, в той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего постановления они не являлись объектами исключительного права физических и юридических лиц, а также, если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Подобная норма содержится в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности».

Передача результатов интеллектуальной деятельности по оспариваемому лицензионному договору не является передачей прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и не подлежит

регистрации в Роспатенте, что следует из ранее действовавшей нормы статьи 151 Основ законодательства, а также из действующей нормы статьи 1469 ГК РФ.

Оснований полагать, что оспариваемый договор не отвечает требованиям статьи 1225 ГК РФ, не имеется, поскольку по спорному договору ответчику передано неисключительное право на использование технического ноу-хау (пункт 1.1 договора).

В обоснование доводов о том, что включенный в предмет договора РИД конкретизирован и не выходит за пределы исчерпывающего списка, установленного пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, ответчик представил в материалы дела доказательства, подтверждающие статус оспариваемых прав на РИД, их правообладание, объемы и способы использования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ 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.

Судом апелляционной инстанции сделан обоснованный вывод о том, что при подписании договора истец не заявлял о наличии у него разногласий по предмету и другим существенным условиям договора, договор им исполнялся, что подтверждается его отчетами о выполнении лицензионного договора.

Поскольку апелляционной инстанцией сделан обоснованный вывод, что лицензионный договор исполнялся, то соответственно спорный договор содержит все необходимые условия, предусмотренные статьей 1235 ГК РФ.

Довод истца о ничтожности лицензионного договора по основаниям, предусмотренным статьей 168 ГК РФ, является необоснованным.

В соответствии с указанной нормой права в редакции, действующей в период заключения спорного договора, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспариваема, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В рассматриваемом случае суд не усматривает несоответствия лицензионного договора требованиям закона или иных правовых актов.

Суд апелляционной инстанции правомерно пришел к выводу о том, что суд первой инстанции неправильно применил статью 168 ГК РФ, признав оспариваемый лицензионный договор недействительным, поскольку не всякое несоответствие сделки требованиям закона влечет недействительность сделки в силу ее ничтожности.

Между тем, делая вывод о незаключенности лицензионного договора, суд апелляционной инстанции неправильно применил положения главы 77 ГК РФ, не подлежащей применению, неправильно применил статьи 1225, 1235 ГК РФ и не учел правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащуюся в постановлении № 13970/10 от 08.02.2011 по делу № А46-18723/2008.

В отношении требования о признании лицензионного договора недействительным суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для его удовлетворения.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для

дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 этой статьи.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но в части мотивировки судебного акта судом неправильно применены положения главы 77, статей 1225, 1235 ГК РФ, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 по делу № А40-44937/2013.

Суд кассационной инстанции принимает новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

С учетом принятого судебного акта расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на открытое акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2013 по делу № А40–44937/2013 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (пл. Собина, 1, Московская обл., г. Долгопрудный, 141700, ОГРН 1025001202544) в доход федерального бюджета 2 000 (Две тысячи) рублей госпошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий  
судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов