



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 7552/10

Москва

9 ноября 2010 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К.,
Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Иванниковой Н.П.,
Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М.,
Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Сарбаша С.В.,
Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью “Ликеро-водочный комбинат “Амтел” о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 30.11.2009 по делу № А41-12178/08, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.04.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью “Ликеро-водочный комбинат “Амтел” (ответчика) – Касаткин Ю.В., Чернякова С.В.;

от общества с ограниченной ответственностью “Простые продукты” (истца) – Кондакова Е.М., Потапова А.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Нешатаевой Т.Н. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью “Простые продукты” (далее – общество, лицензиар) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью “Ликеро-водочный комбинат “Амтел” (далее – комбинат, лицензиат) о взыскании с ответчика 5 150 205 рублей 50 копеек задолженности по договору от 01.03.2005 № 1/2005 (далее – договор).

Основаниями для иска явились следующие обстоятельства.

Между обществом и комбинатом 01.03.2005 был заключен договор о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца № 49540 “Буылка для водки с этикетками и пробкой” (далее – промышленный образец). В соответствии с договором лицензиар обязался передать лицензиату за вознаграждение исключительное право на использование промышленного образца, защищенного патентом, на срок действия договора.

Договор 20.09.2006 зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент).

В момент заключения договора права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали закрытому акционерному обществу “Простые продукты” (первоначальному правообладателю), которое уступило их обществу на основании договора об уступке от 16.03.2005 № 20964/05. Запись об изменении правообладателя была внесена в

Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации
14.06.2005.

Комбинат использовал промышленный образец в производстве водки “Простая” в период с апреля 2005 по май 2007 года.

За указанный период комбинат перечислил обществу в качестве оплаты лицензионного вознаграждения по договору 10 660 800 рублей.

Полагая, что лицензиат ненадлежащим образом исполнил свои договорные обязательства и обязан уплатить вознаграждение за пользование промышленным образцом с момента заключения договора (01.03.2005), лицензиар обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.10.2008 заявленное требование удовлетворено частично – с комбината взыскана задолженность по договору в размере 4 037 080 рублей 30 копеек.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2008 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 26.02.2009 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение с целью установления даты вступления договора в силу.

Решением Арбитражного суда Московской области от 30.11.2009 исковое требование удовлетворено.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 решение суда первой инстанции от 30.11.2009 оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 20.04.2010 решение суда первой инстанции от 30.11.2009 и постановление суда апелляционной инстанции от 10.02.2010 оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре решения суда первой инстанции от 30.11.2009,

постановления суда апелляционной инстанции от 10.02.2010 и постановления суда кассационной инстанции от 20.04.2010 в порядке надзора комбинат просит их отменить и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение. При этом комбинат ссылается на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 “Патентный закон Российской Федерации” (далее – Патентный закон) и Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отзыве на заявление общество просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Патентного закона по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Согласно пункту 5 статьи 13 Патентного закона лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Исходя из положений пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если использование промышленного образца лицензиатом началось до государственной регистрации лицензионного договора (момент

заключения), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения.

Между тем действие договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда у лицензиара отсутствовало право на соответствующий промышленный образец ввиду того, что таким правом обладало другое юридическое лицо.

Как было установлено судами, в момент заключения договора общество не обладало правами на защищенный патентом промышленный образец. Общество получило права на патент лишь после заключения с закрытым акционерным обществом «Простые продукты» договора об уступке от 16.03.2005 № 20964/05, а именно с момента внесения записи в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации (14.06.2005).

Следовательно, договор общества и комбината не мог содержать условия о выплате лицензиару лицензионного вознаграждения за период, когда права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали другому лицу (первоначальному правообладателю).

Помимо этого из пункта 12.1 договора не следует, что его действие распространяется и на период с момента получения права на патент до его регистрации в установленном порядке в Роспатенте.

Кроме того, судами определено, что действие патента Российской Федерации на промышленный образец было досрочно прекращено 21.10.2006 на основании статьи 30 Патентного закона из-за неуплаты обществом в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе и восстановлено лишь 16.01.2008.

В случае прекращения исключительного права действие лицензионного договора прекращается. Таким образом, суды не учли, что действие договора не распространяется на период отсутствия у лицензиара прав на промышленный образец вследствие досрочного прекращения действия патента.

Поскольку общество не доказало наличия задолженности по лицензионному договору, у судов не имелось оснований для удовлетворения искового требования.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 30.11.2009 по делу № А41-12178/08, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.04.2010 по тому же делу отменить.

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью “Простые продукты” о взыскании с общества с ограниченной ответственностью “Ликеро-водочный комбинат “Амтел” 5 150 205 рублей 50 копеек задолженности по договору от 01.03.2005 № 1/2005 о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца отказать.