



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 13921/12

Москва

12 марта 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  
в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М.,  
Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В.,  
Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г.,  
Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявления общества с ограниченной ответственностью  
«МДО покрытие» и общества с ограниченной ответственностью  
«Керамические трансформаторы» о пересмотре в порядке надзора решения  
Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2012 по делу № А40-  
106575/11-26-813, постановления Девятого арбитражного апелляционного  
суда от 24.05.2012 и постановления Федерального арбитражного суда

Московского округа от 06.09.2012 по тому же делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «МДО покрытие» о признании недействительным отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в государственной регистрации исключительного лицензионного договора № 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту № 2333561

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «МДО покрытие» Востоков А.А., Вахитов Р.С.; общества с ограниченной ответственностью «Керамические трансформаторы» – Степанчук В.В., Степанчук М.В.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – Барбашин В.А., Кольцова Т.В., Кромкина А.Н.

Заслушав и обсудив доклад Председателя Высшего Арбитражного суда Российской Федерации Иванова А.А., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «МДО покрытие» (далее – общество «МДО покрытие», заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) в государственной регистрации исключительного лицензионного договора № 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту № 2333561. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Керамические трансформаторы».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 указанное решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 06.09.2012 кассационную жалобу общества «МДО покрытие» оставил без удовлетворения, а принятые по делу судебные акты без изменения.

В заявлениях о пересмотре в порядке надзора принятых судебных актов общество «МДО покрытие» и общество с ограниченной ответственностью «Керамические трансформаторы» (далее – общество «Керамические трансформаторы») просят их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В отзыве на заявление Роспатент просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, а заявления обществ «МДО покрытие» и «Керамические трансформаторы» – без удовлетворения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявления подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, Арбитражный суд города Москвы пришел к следующим выводам.

22.03.11 в Роспатент поступило заявление о регистрации исключительного лицензионного договора, заключенного между обществом «МДО Покрытие» и обществом «Керамические трансформаторы», от 04.03.2011 г. № 2011Д04002 на использование изобретения по патенту № 233356 (далее – лицензионный договор, договор) в отношении определенных в договоре способов использования.

В соответствии с условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения № 2333561 «Катушка индуктивности» в отношении способов использования, указанных в пунктах 1.1, 2.3 лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

28.06.2011 решением Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному пунктом 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно указанной норме предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам осуществляется посредством предоставления исключительной лицензии (заключением лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 7.10 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321, регистрация договора о

предоставлении исключительного права осуществляется при условии, если в договоре не содержится внутренних противоречий.

Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, по мнению Роспатента, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.

Суд согласился с данным выводом, указав, что пункт 3.1.4 договора противоречит понятию исключительной лицензии в смысле пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в нем содержится условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение. Регистрация такого договора не могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречат закону и существу распоряжения исключительным правом, что выходит за пределы полномочий, предоставленных сторонам в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами Арбитражного суда города Москвы и оставили принятый судебный акт без изменения.

Между тем, судами при рассмотрении дела не учтены следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Согласно статье 421 ГК РФ условия договора определяются по

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель назвал такой способ распоряжения исключительным правом как его передача посредством исключительной лицензии. При этом главной особенностью такой передачи является предоставление пользователю монопольной возможности (исключая любых третьих лиц) на использование объекта исключительного права в своей деятельности. Правообладатель в этом случае лишен возможности передать права на использование такого объекта исключительных прав третьим лицам.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 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 статье 1236 ГК РФ отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой объект интеллектуальных прав как изобретение может быть использован в различных продуктах и произвольное лишение правообладателя возможности самостоятельно определить способ использования объекта исключительных прав означало бы ограничение его гражданских прав, что противоречит статьям 1, 9, 421

Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в определении лицензионного договора, данном в статье 1235 ГК РФ, лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий.

В рамках настоящего спора стороны заключили договор, в котором лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту № 233356 в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такие права третьим лицам в отношении аналогичных способов использования.

В статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами. Вместе с тем, в пункте 3 указанной статьи содержится положение, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и

неисключительной лицензией). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. В спорном договоре стороны определили конкретный способ (сферу) использования такого результата – трансформаторы малой, средней и большой мощности. Кроме того, стороны правомерно определили и вид заключаемого договора – договор на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, у Роспатента не было оснований для отказа в государственной регистрации исключительного лицензионного договора № 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту № 2333561

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанции как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании [пункта 5 части 3 статьи 311](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь [статьями 204, 303, пунктом 3 части 1 статьи 305](#), статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

## ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2012 по делу № А40-106575/11-26-813, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.09.2012 по тому же делу отменить.

Заявление общества с ограниченной ответственностью «МДО-покрытие» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.06.2011 об отказе в государственной регистрации лицензионного договора от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту № 2333561, заключенного указанными обществами.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировать названный договор в десятидневный срок с момента опубликования настоящего постановления.

Председательствующий

А.А. Иванов