ГКПИ02-50

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

" 1 " марта 19 2002 г.

Верховный Суд РФ в составе

председательствующего –
Судьи Верховного Суда РФ Редченко Ю.Д.

при секретаре Кузнецовой Е.Ю.

с участием прокурора Любимовой И.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Александрова Б Л о признании незаконным пункта 6 «Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца», утвержденных Роспатентом 21 апреля 1995 г., в части запрета перемены лицензиара (патентообладателя) без соглашения сторон договора об этом,

у с т а н о в и л :

Александров Б.Л. обратился в Верховный Суд РФ с указанным выше требованием, сославшись на то, что оспариваемый пункт Правил в части необходимости получения лицензиаром согласия всех пользователей патента – лицензиатов на уступку патента третьему лицу, проти-

воречит требованиям Конституции РФ (ст.44 ч.1), Патентному закону РФ (ст.ст.10 и 13) и Гражданскому кодексу РФ (ст.ст.138, 382, 617 и 1038) и тем самым нарушает охраняемые законом права патентообладателя по распоряжению интеллектуальной собственностью.

В судебном заседании заявитель Александров Б.Л. и его представитель Александров Е.Б. предъявленное требование поддержали и при этом в порядке его уточнения просили о признании незаконным п.6 Правил в части слов: «документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений», поскольку, по мнению заявителя, именно это положение Правил нарушает права патентообладателя на свободную передачу патента другому лицу.

Представители Роспатента Евдокимова В.Н. и Министерства юстиции РФ Шестов М.Е. с предъявленным требованием не согласились и просили об оставлении его без удовлетворения, сославшись на то, что оспариваемый пункт Правил в указанной части требованиям действующего законодательства РФ не противоречит и охраняемых законом прав заявителя не нарушает.

Выслушав объяснения заявителя и его представителя, представителей Роспатента и Министерства юстиции РФ, исследовав материалы дела и заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ Любимовой И.Б., полагавшей в удовлетворении заявленного требования отказать, Верховный Суд Российской Федерации находит его не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.13 ГК РФ нормативные акты, несоответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Как установлено судом, во исполнение статьей 10 и 13 Патентного закона РФ 21 апреля 1995 г. Роспатентом были утверждены «Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца», в пункте 6 которых после слов: «к заявлению прилагаются» предусмотрен в качестве приложения «документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений», включая фактически и изменения, связанные с уступкой патентообладателем патента третьему лицу.

По утверждению представителей Роспатента и Министерства юстиции РФ, оспариваемый пункт Правил в указанной части касается только патентообладателей, заключивших лицензионный договор на использование своего изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Для осуществления регистрации договора уступки патента, обремененного лицензионным договором, необходимо согласие лицензиата на изменение стороны лицензионного договора, поскольку данным до-

говором на патентообладателя (лицензиара) возлагаются определенные обязательства, носящие творческий, личностный характер, и замена лицензиара в этом случае существенным образом затрагивает права лицензиата.

Учитывая, что в соответствии с гражданским законодательством изменение договора в одностороннем порядке не допускается, Роспатент не вправе осуществлять регистрацию договора уступки патента без согласия другой стороны по лицензионному договору.

Возникший фактически спор между участниками лицензионного договора по вопросу его изменения (замены лицензиара) в соответствии с Патентным законом РФ подлежит разрешению только в судебном порядке.

Эти утверждения представителей заинтересованных лиц материалами дела не опровергнуты.

Не представлено каких-либо убедительных данных в их опровержение и самим заявителем.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что каких-либо правовых оснований для признания оспариваемого пункта Правил незаконным не имеется.

Довод заявителя о том, что пункт 6 Правил в указанной выше части противоречит ст.ст.10 и 13 Патентного закона РФ и нарушает права патентообладателей, не может быть признан обоснованным, поскольку названные выше нормы Закона не содержат положений, регулирующих порядок внесения изменений в лицензионный договор, и в связи с этим данный пункт Правил не может противоречить этим нормам.

Закрепленное в них исключительное право патентообладателя на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению оспариваемым пунктом Правил также не нарушается, так как в этом пункте идет речь лишь об осуществлении регистрации договора уступки патента, обремененного лицензионным договором, на изменение которого требуется согласие лицензиата, что соответствует требованиям ст.452 ГК РФ. В силу приведенной статьи ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, а при невозможности достижения соглашения данный вопрос разрешается в судебном порядке, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Однако иного не следует ни из Патентного закона РФ, ни из Гражданского кодекса РФ, ни тем более из обычаев делового оборота, поскольку фактически все лицензионные договоры и договоры об уступке патента, а также изменения к зарегистрированным договорам регистрируются в установленном Правилами порядке.

Не приводится иного в заявлении и самим заявителем.

В соответствии со ст.421 ГК РФ стороны обладают правом по собственной воле заключать договор и должны быть столь же свободны в вопросах о его расторжении или изменении отдельных условий, включая вопрос о перемене стороны в лицензионном договоре, чем и обуславливается необходимость представления документа о соглашении на это лицензиата.

Ссылка заявителя в обоснование своего требования на ст.382 ГК РФ не может быть признана убедительной, поскольку данная норма не имеет отношения к существу рассматриваемого вопроса и не регулирует правоотношения, вытекающие из лицензионного договора. По этим же основаниям не может быть принята во внимание и ссылка заявителя на ст.617 ГК РФ.

Что касается довода заявителя о противоречии оспариваемого пункта Правил ч.1 ст.1038 ГК РФ, то его также нельзя признать состоятельным, так как данный пункт не только не препятствует сохранению договора в силе при перемене сторон, а способствует этому. Указанная норма ГК РФ, как и пункт в 6 Правил, прежде всего направлены на защиту прав пользователя и никаких противоречий не содержат.

При этом суд не может согласиться и с доводом заявителя о противоречии оспариваемого пункта Правил ст.44 Конституции РФ, так как данный пункт Правил не нарушает предусмотренных указанной нормой Конституции прав граждан на интеллектуальную собственность, а лишь устанавливает порядок регистрации изменений лицензионного договора. При отсутствии согласия одной из сторон на его изменение возникший по этому вопросу спор подлежит разрешению, как это фактически следует из содержания пункта 6 Правил, в судебном порядке, что соответствует требованиям ст.31 Патентного закона РФ и указанной выше норме Конституции РФ не противоречит.

Учитывая, что требование заявителя по существу сводится к наделению патентообладателя – лицензиара правом в одностороннем порядке передавать права лицензиара по договору выбранной им стороне без согласия второй стороны договора, что противоречит общим принципам договорных отношений, оно не может быть признано правомерным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.191-197 и 239-7 ГПК РСФСР, Верховный Суд Российской Федерации

р е ш и л :

заявление Александрова Б[redacted] Л[redacted] о признании незаконным пункта 6 «Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца», утвержденного Роспатентом 21 апреля 1995 г., в части слов: «доку-

мент, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений», оставить без удовлетворения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ в течение 10 дней со дня его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий -
Судья Верховного Суда
Российской Федерации Ю.Д.Редченко

Копия верна
Секретарь: Е.Ю. Кузнецова

нк