



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 78-КГ16-38

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

18 октября 2016 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Момотова В.В.,
судей Романовского С.В. и Киселёва В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС к обществу с ограниченной ответственностью «Венера» и Руденко Е [REDACTED] В [REDACTED] о взыскании денежных средств по договору коммерческой концессии, по встречному иску Руденко Е [REDACTED] В [REDACTED] к Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС о признании договора поручительства незаключенным

по кассационной жалобе представителя Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС на решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 28 сентября 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 4 февраля 2016 г.,

заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Романовского С.В., выслушав объяснения представителя Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС Попова А.В., поддержавшего жалобу, представителя Руденко Е.В. Саитова Р.О., просившего жалобу отклонить,

установила:

Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС обратилась в суд с иском к

ООО «Венера» и Руденко Е.В. о взыскании солидарно задолженности по договору коммерческой концессии от 27 октября 2010 г.

Иск мотивирован тем, что 27 октября 2010 г. между Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС и ООО «Сабвэй-М» был заключен договор коммерческой концессии, по условиям которого ООО «Сабвэй-М» за плату было предоставлено право на эксплуатацию одного ресторана с использованием товарного знака, принадлежащего истцу, ресторану присвоен номер [REDACTED]. В обеспечение исполнения ООО «Сабвэй-М» обязательств по договору 27 октября 2010 г. с Руденко Е.В. был заключен договор поручительства. 4 июня 2013 г. ООО «Сабвэй-М» было реорганизовано путем присоединения к ООО «Венера». 6 декабря 2013 г. договор коммерческой концессии расторгнут. По условиям договора ООО «Сабвэй-М» обязалось выплачивать истцу лицензионную плату за право использования интеллектуальной собственности в размере 8% от валового объема продаж ресторана. В связи с неисполнением ответчиками обязательств по выплате лицензионного вознаграждения за право использования торгового названия и знака обслуживания «SUBWAY» просили взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору коммерческой концессии в размере 2 632 588 рублей.

Не согласившись с заявленными требованиями, Руденко Е.В. обратился со встречным иском о признании незаключенным договора поручительства от 27 октября 2010 г., указывая, что установленный договором коммерческой концессии и содержащийся в договоре поручительства порядок не позволяет безусловно определить объем ответственности поручителя. Поскольку договор поручительства не содержит указания на конкретную сумму, в пределах которой поручитель отвечает за должника, или на бесспорный способ ее определения, условие об обеспеченном обязательстве не может быть признано согласованным.

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 28 сентября 2015 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 4 февраля 2016 г., в удовлетворении иска Сабвэй Раша Франчайзинг Компани, ЛЛС и встречного иска Руденко Е.В. отказано.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что лицензионное вознаграждение подлежит выплате при обязательном условии: открытии ответчиком ресторана под торговой маркой «SUBWAY» и использования товарного знака в коммерческой деятельности. В связи с тем, что ресторан открыт не был, деятельность с использованием товарного знака «SUBWAY» ответчик не осуществлял, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания лицензионной платы.

В кассационной жалобе представитель Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС просит отменить названные судебные акты.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Романовского С.В. от 15 сентября 2016 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, объяснения относительно кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Статьей 1030 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена уплата пользователем правообладателю по договору коммерческой концессии вознаграждения в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила о возмездном лицензионном договоре.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) относятся, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

Пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства 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.

В силу пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

По условиям заключенного между сторонами 27 октября 2010 г. договора коммерческой концессии Сабвэй Раша Франчайзинг компани, ЛЛС передает ООО «Сабвэй-М», лицензиату, правопреемником которого является ООО «Венера», неисключительное право на использование прав интеллектуальной собственности, включая «Систему» и «Марки», в том числе торговое название и знак обслуживания «SUBWAY», в предпринимательской деятельности.

Пунктом 2 договора предусмотрена обязанность лицензиата в течение срока действия договора выплачивать компании лицензионную плату в размере 8% от валового объема продаж данного ресторана и любого другого ресторана «SUBWAY», эксплуатируемого лицензиатом.

Передача права по договору в данном случае подтверждена регистрацией договора.

Исходя из положений приведенных выше правовых норм и условий заключенного между сторонами договора, вознаграждение, о взыскании которого заявлено в иске, платится за предоставление права на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации независимо от результата передачи такого права, в том числе в случае, если использование соответствующего объекта не осуществлялось.

Указанное согласуется с позицией, высказанной в постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В пункте 13.7 названного постановления разъяснено, что лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву

неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Кроме того, из заключенного между сторонами договора следует, что получение разрешения на открытие ресторана и одобрение его местоположения, равно как и само открытие ресторана под торговой маркой «SUBWAY» и использование ее в процессе своей деятельности, является не правом, а обязанностью лицензиата. Данная обязанность прямо следует из закона, согласно статье 1032 Гражданского кодекса Российской Федерации после заключения договора коммерческой концессии использование товарного знака является обязанностью лицензиата.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Как следует из статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

С учетом указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации

Федерации является недопустимым отказ ответчика от исполнения обязательств по уплате лицензионного вознаграждения за предоставленное неисключительное право истца на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Факт оплаты паушального сбора в размере 6 000 долларов США не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела.

При таких обстоятельствах апелляционное определение подлежит отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 4 февраля 2016 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судьи