

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 310-ЭС25-9110

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А09-4451/2022

Резолютивная часть определения объявлена 25 ноября 2025 г.
Полный текст определения изготовлен 3 декабря 2025 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Хатыповой Р.А., судей Борисовой Е.Е., Грачевой И.Л.,
при участии в открытом судебном заседании представителей:
общества с ограниченной ответственностью «Дипром» (далее – Общество) Манзулиной Ю.В., Моисеевой Т.М.,
общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (далее – Завод) Поздняковой Е.А., Романова Р.П.,
рассмотрев кассационную жалобу Общества на решение Арбитражного суда Брянской области от 22 ноября 2024 г., постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2025 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2025 г.,

установила:

Общество обратилось в арбитражный суд Брянской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Заводу о взыскании 5 050 924 руб. 16 коп. вознаграждения, 92 633 руб. 16 коп. пени, 1 591 638 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с продолжением начисления процентов по день фактического исполнения обязательства.

Суд первой инстанции решением от 22 ноября 2024 г., оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 10 марта 2025 г. и суда кассационной инстанции от 17 июня 2025 г., в иске отказал.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Общество, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального права, просит отменить судебные акты и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Определением от 1 ноября 2025 г. судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А. кассационная жалоба Общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве на жалобу Завод просит отказать в ее удовлетворении, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представители Общества поддержали доводы кассационной жалобы, представители Завода - доводы, приведенные в отзыве на жалобу.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291¹¹ АПК РФ оснований для отмены принятых по делу судебных актов.

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) 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. При этом лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1346 Гражданского кодекса).

Согласно статье 1367 Гражданского кодекса по лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения в установленных договором пределах.

Как установили суды и подтверждается материалами дела, Общество являлось владельцем исключительной лицензии на право использования изобретения по патенту Российской Федерации № 2595159 (далее – патент) с датой приоритета изобретения 27 января 2015 г.

Общество (лицензиар) и Завод (лицензиат) 2 июня 2017 г. заключили лицензионный договор № 26 (далее – договор), в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 3.1 которого лицензиар предоставил лицензиату за вознаграждение

неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, право на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции на основе лицензии.

Дополнительными соглашениями № 1 - 5 к договору стороны согласовали порядок и условия уплаты лицензиатом лицензиару вознаграждения в виде роялти - текущих отчислений за предоставление прав, предусмотренных договором, технической документации и другой информации, за авторское сопровождение производства.

Согласно пунктам 8.2, 8.3 договора текущие отчисления (роялти) производятся лицензиатом в течение пятнадцати банковских дней со дня выставления счета лицензиаром; лицензиар выставляет счет на оплату лицензиату в течение двух банковских дней с момента получения данных лицензиата в соответствии с пунктом 9.1 договора.

Как установлено пунктом 9.1 договора, лицензиат в течение тридцати дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии в течение отчетного периода, а также сведения о цене реализации продукции по лицензии согласно Приложениям № 3, 4 к договору.

В соответствии с пунктом 8.5 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1) в случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый просроченный день платежа.

Уведомлением от 20 ноября 2020 г. Общество сообщило Заводу о прекращении договорных отношений с 1 января 2021 г. в связи с истечением срока действия договора, установленного пунктом 15.1 до 31 декабря 2020 г.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30 октября 2021 г. патент признан недействительным полностью.

Общество, предъявляя настоящий иск, указало на то, что счета, выставленные на основании отчетов о начисленных лицензионных платежах (роялти) за продукцию, произведенную по лицензии и отгруженную за июль - декабрь 2020 г., Завод не оплатил, обязательства по уплате текущих отчислений (роялти) за указанный период не исполнил.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, исходил из отрицания ответчиком факта наличия обязательства по уплате лицензионных платежей в заявленном истцом размере, посчитав, что признание недействительным патента ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору.

Выводы суда первой инстанции поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Между тем суды, разрешая спор, не учли следующее.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 Гражданского кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 данного Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

При этом пунктом 6 статьи 1398 Гражданского кодекса установлено, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 4 декабря 2007 г. № 966-О-П, существо отношений по лицензионному договору заключается в том, что предоставление лицензиату права на использование технического решения может быть осуществлено не иначе как с согласия лицензиара, имеющего исключительные права на соответствующее изобретение, и это существо отношений между сторонами, заключившими лицензионный договор исходя из предположения о действительности патента на изобретение, не изменяется последующим признанием патента недействительным в той части, в которой договор был исполнен к моменту аннулирования патента.

Фактически по такому исполненному договору лицензиат получает искомую выгоду от использования изобретения (в частности, в виде экономии времени, материальных ресурсов, в виде преимущества перед конкурентами), в отношении которого презюмировалось наличие патентной охраны. Полученная лицензиатом выгода обосновывает необходимость выплаты лицензиару предусмотренных договором лицензионных платежей.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 141 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.

Таким образом, исходя из нормы статьи 1398 Гражданского кодекса и приведенных разъяснений в случае признания патента на изобретение недействительным лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда лицензионный договор исполнялся сторонами, предполагая о действительности патента.

Следовательно, установление факта исполнения сторонами договора за период, предшествующий признанию патента недействительным, являлось юридически значимым обстоятельством для правильного разрешения спора.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 8.7 договора стороны предусмотрели, что после прекращения срока действия договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

Истец в подтверждение исполнения лицензиатом договора до прекращения его действия и аннулирования патента представил в материалы дела отчеты с информацией об объемах и стоимости продукции, произведенной по лицензии в заявленный в иске период, и о цене реализации продукции, которые были получены от ответчика.

Согласно пункту 7 статьи 71, пункту 2 части 4 статьи 170 АПК РФ результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Однако суд первой инстанции, ограничившись лишь ссылкой на отрицание ответчиком наличия обязательства по уплате платежей, не исследовал надлежащим образом обстоятельства исполнения лицензиатом договора, не дал содержательной оценки направленным им отчетам, не проверил наличие задолженности и ее размер.

При этом в случае подтверждения фактического исполнения договора отсутствие доказательств признания ответчиком наличия обязательства по уплате текущих отчислений не может служить самостоятельным основанием для отказа в иске.

Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют положениям статьи 1398 Гражданского кодекса, разъяснениям, приведенным в пункте 141 постановления Пленума № 10.

Суды апелляционной и кассационной инстанций не устранили допущенные судом первой инстанции нарушения.

Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав и законных интересов истца, в связи с чем принятые по делу судебные акты на основании части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ - 291¹⁵ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Брянской области от 22 ноября 2024 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2025 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2025 г. по делу № А09-4451/2022 отменить.

Дело № А09-4451/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Борисова Е.Е.

Судья

Грачева И.Л.