



Споры по лицензионным договорам  
Ирина Степанова, к.ю.н., LL.M  
22 июня 2017 г.

# Незарегистрированные договоры

---

## Определение ВС РФ от 18.02.2016 N 305-ЭС15-19424

- **Обстоятельства дела:**
  - ✓ лицензионный договор, обязанность по регистрации - на лицензиате
  - ✓ лицензиат обязанность по регистрации не исполнил и предъявил иск признания договора недействительным и возврате лицензионных платежей
- **СИП:** подтвердил правильность отказа в иске:
  - ✓ договор фактически исполнялся, истец своими действиями фактически одобрил договор, принимал исполнение
  - ✓ бездействие истца - недобросовестное поведение, избранный истцом способ защиты должен отвечать требованиям ст. 10 ГК
- **ВС:** нет оснований для передачи дела на рассмотрение коллегии ВС

# Незарегистрированные договоры (прод.)

---

## Определение ВС РФ от 18.05.2016 N 301-ЭС16-3966

- **Обстоятельства дела:**
  - ✓ лицензиар предоставил лицензиату право на использование товарного знака "USTIANOCHKA"
  - ✓ договор признан недействительным ввиду несоблюдения требования о гос. регистрации
  - ✓ иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака
- **СИП:**
  - ✓ разрешение правообладателя - любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права (п. 1 ст. 1233 ГК РФ)
  - ✓ недействительность договора не свидетельствует об отсутствии разрешения правообладателя
  - ✓ отсутствуют пороки воли
- **ВС:** нет нарушений норм материального и процессуального права

# Незарегистрированные договоры (прод.)

---

## Определение ВС РФ от 07.10.2016 N 304-ЭС16-8563

- **Обстоятельства дела:** иск о взыскании убытков за незаконное использование полезных моделей
- **1-я и апелл. инстанции:** иск удовлетворен
- **СИП:** воля общества была направлена на предоставление права использования - правообладатель выразил свое согласие в письменной форме
- **Верховный Суд:**
  - ✓ несоблюдение требования о гос. регистрации влечет недействительность лиц. договора (д-ры заключены в 2004 и в 2006 гг.)
  - ✓ ст. 1233 и 1235 ГК предусматривают предоставление права на использование РИД только на основании лицензионного договора, заключенного в установленном порядке
  - ✓ действия ответчика по использованию являются незаконными

# Признание договора незаключенным

---

## Постановление СИП от 01.02.2017 по делу N А65-2227/2016

- **Обстоятельства дела:**
  - ✓ лицензионный договор о передаче ноу-хау
  - ✓ иск о признании лиценз. договора незаключенным и взыскании уплаченных сумм (возврате лицензионных платежей); обоснование - договор не зарегистрирован, не согласован предмет, отсутствуют акты приемки
- **СИП:**
  - ✓ предмет согласован и воля сторон была направлена на его исполнение сторонами, стороны приступили к исполнению договора
  - ✓ невозможность признания договора незаключенным, если это противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ)

# Признание договора незаключенным (прод.)

---

## Постановление СИП от 23.01.2017 по делу N А68-2206/2016

- **Обстоятельства дела:**
  - ✓ иск о взыскании задолженности
  - ✓ встречный иск о признании лицензионного договора незаключённым; обоснование - предмет не определен, признаков ноу-хау нет/нет прав на ноу-хау
- **1-я и апелл. инстанции:** отказ во встречном иске
- **СИП:**
  - ✓ предмет сторонами определен
  - ✓ при заключении договора у лицензиата не возникали сомнения в принадлежности ноу-хау лицензиару
  - ✓ лицензиат в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции не ссылалось на отсутствие у лицензиара исключительных прав

# Признание договора незаключенным (прод.)

---

## Постановление СИП от 05.10.2016 по делу N А65-26375/2015

- **Обстоятельства дела:**

- ✓ иск о взыскании уплаченного по лицензионному договору о передаче ноу-хау
- ✓ обоснование: не согласованы существенные условия, т.к. оказанные услуги не являются ноу-хау (носят общедоступный характер, известны третьим лицам, в связи с чем не имеют коммерческой ценности)

# Признание договора незаключенным (прод.)

---

## Постановление СИП от 05.10.2016 по делу N А65-26375/2015 (прод.)

- СИП:

- ✓ отсутствуют доказательства того, что сведения и документы, входящие в состав секрета производства, не имеют коммерческой ценности, известны третьим лицам....
- ✓ ни на момент заключения спорного договора, ни на момент его исполнения, в том числе при подписании актов, истец не заявлял о несогласии с предметом договора и не заявлял о передаче ему секрета производства (ноу-хау)
- ✓ действуя свободно и заключая лицензионный договор, истец согласился с содержащимися в нем условиями, в том числе с предметом договора

# Выплата вознаграждения

---

## Постановление СИП от 11.10.2016 по делу N А40-198898/2015

- **Обстоятельства дела:**
  - ✓ иск о взыскании роялти по лицензионному договору
  - ✓ роялти - % от сумм, полученных от сублицензиата, перечисляются только после поступления от него денежных средств
- **СИП:** последовательность действий, установленных в договоре, указывает, что обязанность по оплате возникает только после реального получения оплаты от сублицензиата

# Выплата вознаграждения (прод.)

---

## Определение ВС от 26.10.2016 №305-ЭС16-11550

- **Обстоятельства дела:**

- ✓ лицензионное вознаграждение уплачивается лицензиатом в виде % от стоимости реализованной покупателям продукции, произведенной с использованием передаваемого лицензиаром ноу-хау
- ✓ иск о взыскании лицензионного вознаграждения

- **Суд 1-й инстанции:** отказал в удовлетворении иска

- **Апелл. инстанция/СИП:** истец вправе взыскать вознаграждение с ответчика вне зависимости от того, использовалось ли ответчиком ноу-хау, и вне зависимости от условия договора о том, что лицензионное вознаграждение уплачивается в виде текущих отчислений от стоимости реализованной продукции

- **ВС:** В передаче на рассмотрение коллегии ВС отказать

# Передача РИД

---

## Определение ВС РФ от 08.12.2016 N 305-ЭС16-16537

- **Обстоятельства дела:** иск о взыскании неосновательного обогащения (возврат лиц. платежей), так как не передан материальный носитель, содержащий программы для ЭВМ
- **Апелл. инст./СИП:**
  - ✓ необходимым условием для взыскания лиц. платежей является установление факта передачи РИД
  - ✓ иск удовлетворён, так как отсутствуют доказательства, подтверждающие передачу ПО
- **Но:** Договор заключен в 2012 году, платежи (два - по 30 млн. руб.) произведены в 2012 и 2013 гг., заявление о непередаче ПО - июнь 2014 г.

## **Контакты**

---

***Ирина Степанова***

**irina.stepanova@bakerbotts.com**

**Офис 450, Дукат Плейс II, Улица Гашека, 7, 123056**

**Москва,**

**Российская Федерация**

**+7 495 545 07 77**

**+7 925 181 50 91 (моб.)**

AUSTIN

BEIJING

BRUSSELS

DALLAS

DUBAI

HONG KONG

HOUSTON

LONDON

MOSCOW

NEW YORK

PALO ALTO

RIYADH

SAN FRANCISCO

WASHINGTON

[bakerbotts.com](http://bakerbotts.com)

---

©Baker Botts L.L.P., 2016. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from Baker Botts L.L.P. is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given with appropriate and specific direction to the original content.