



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru> e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № КГ-А40/18035-10-1, 2

г. Москва

Дело № А40-16967/09-51-197

04 февраля 2011 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2011 г.

Полный текст постановления изготовлен 04 февраля 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего - судьи Хомякова Э.Г.,

судей Волкова С.В., Тихоновой В.К.

при участии в заседании:

от истца – Громовой Р.Ю., дов. от 01.09.2010 (до и после перерыва), Айзиков
А.А., дов. от 18.01.2010 и Лузов Е.В., дов. от 18.11.2010 (после перерыва);

от ответчика (до и после перерыва) – Недашковский И.В., дов. от 31.12.2010,
Антипов В.В., дов. от 01.01.2011, Савельева Т.И., дов. от 01.01.2011;

от заявителя - ОАО "Каменск-Уральский Metallургический Завод" (КУМЗ) –
Вешкурцев С.А., дов. от 10.12.2010, Щербаков Е.А., дов. от 21.01.2011, (до
перерыва) Харитонова Е.Е., дов. от 21.01.2011, Курганский А.В., дов. от 21.01.2011

от третьих лиц – не явились, извещены;

рассмотрев 24-31.01.2011 г. в судебном заседании кассационные жалобы

ответчика ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов» и ОАО "Каменск-Уральский Metallургический Завод" (КУМЗ) в
порядке ст. 42 АПК РФ

на решение Арбитражного суда г. Москвы
от 30 ноября 2009 г.,
принятое судьей Васильевой Т.В.,
и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 08 ноября 2010г.,
принятое судьями Расторгуевым Е.Б., Солоповой А.А., Поповым В.В.
по иску ЗАО "Алкоа СМЗ"
о признании недействительной сделки, о признании договора действующим
к ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов»
третьи лица - Роспатент, ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод, ОАО
«Саянская фольга»

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Самарский металлургический завод» (в настоящее время ЗАО «Алкоа СМЗ») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» с иском (с учетом принятого судом изменения предмета требований) о признании недействительной односторонней сделки ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» по расторжению лицензионного договора от 02.07.2001 г. № 12743/2001; о признании недействительной и исключении из государственного реестра записи от 09.09.2008 г. № РД 0440614 о расторжении лицензионного договора от 02.07.2001 г. № 12743/2001; о признании действующим лицензионного договора от 02.07.2001 г. № 12743/2001 на использование изобретения по патенту № 2165995 в редакции изменения № 1 от 30.12.2001 г., заключенного между государственным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» и ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий» и проведении государственной регистрации в указанной редакции изменения № 1 от 30.12.2001 г.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Роспатент, ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод», ОАО «Саянская фольга».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2009 г. оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2010 г. исковые требования удовлетворены частично.

Суд первой инстанции признал недействительной одностороннюю сделку ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» по расторжению лицензионного договора от 02.07.2001 г. № 12743/2001 на использование изобретения по патенту № 2165995 «Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава»; признал действующим лицензионный договор от 02.07.2001 г. № 12743/2001 на использование изобретения по патенту № 2165995 в редакции изменения № 1 от 30.12.2001 г., заключенного между государственным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» и ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий», и обязал провести его государственную регистрацию в указанной редакции изменения № 1 от 30.12.2001 г., в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационных жалобах ответчик и ОАО "Каменск-Уральский Metallургический Завод" (КУМЗ) просят: ответчик - отменить принятые по делу судебные акты и принять новый судебный акт об отказе в иске, ОАО "Каменск-Уральский Metallургический Завод" (КУМЗ) - отменить принятые по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; полагая, что судебные акты первой и апелляционной инстанций являются необоснованными и незаконными, выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также судами нарушены нормы материального и процессуального права.

В заседании суда 24.01.2011г. в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 16 час. 30 мин. 31.01.2011г.

В судебном заседании кассационной инстанции представители ответчика и ОАО "Каменск-Уральский Metallургический Завод" (КУМЗ) поддержали кассационные жалобы, просили их удовлетворить.

Представители истца возражали против удовлетворения обеих кассационных жалоб, считая решение и постановление, принятые по делу, законными и обоснованными.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, жалоба рассмотрена в их отсутствие в порядке ч. 3 ст. 284 АПК РФ.

В порядке ст.ст. 159, 279 АПК РФ с учетом возражений ответчика и ОАО «КУМЗ» судебная коллегия отклонила ходатайство истца о приобщении двух отзывов в связи неисполнением им обязанности по их заблаговременному направлению участвующим в деле лицам и ОАО «КУМЗ».

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом решении и постановлении установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании ч. 1 ст. 288 АПК РФ в связи с несоответствием выводов судов, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, неправильным применением норм материального и процессуального права, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 02.07.2001 между Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (правопреемник государственного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов») (далее - патентообладатель, лицензиар) и Открытым акционерным обществом «Объединенная компания «Сибирский Алюминий» (ОАО «ОКСА») (далее – лицензиат) заключен лицензионный договор №12743/2001 на передачу прав на использование патента Российской Федерации № 2165995. По

условиям лицензионного договора ФГУП «ВИАМ» передало ОАО «ОКСА» исключительную лицензию на использование изобретения «Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава» в целях изготовления, применения, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукции, изготовленной на основе указанного изобретения. Лицензионный договор № 12743/2001 от 02.07.2001 зарегистрирован в Роспатенте 02.07.2001, регистрационный номер 12743/2001.

Согласно п. 2.3 лицензионного договора, права, предоставленные ОАО «ОКСА» распространяются на его предприятие, которым по п. 1.10 договора и приложению № 2 к договору является «Самарский металлургический завод» - истец по настоящему делу, являвшийся в момент подписания лицензионного договора Самарским филиалом ОАО «ОКСА».

11.12.2001 акционеры ОАО «ОКСА» приняли решение о реорганизации, в результате которой в форме выделения из него образованы Открытое акционерное общество «Самарский металлургический завод» (ОАО «СМЗ») с передачей ему всех прав и обязанностей бывшего Самарского филиала ОАО «ОКСА», и ОАО «Саянская фольга». ОАО «СМЗ» зарегистрировано распоряжением Администрации Кировского района г.Самары от 29.12.2001 № 1205.

Впоследствии ОАО «ОКСА» переименовано в ОАО «Саяногорский Алюминиевый завод», а затем в ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый завод». ОАО «Саянская фольга» переименовано в ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ».

30 декабря 2001г. ГП «ВИАМ», ОАО «ОКСА» и ОАО «СМЗ» заключили изменение №1 к лицензионному договору, по которому решили считать ОАО «СМЗ» стороной по договору со всеми правами и обязанностями, принадлежащими ОАО «ОКСА» и исключительным правопреемником ОАО «ОКСА».

05 ноября 2008г. ответчик письмом № Р-7766 уведомил истца о том, что 09.09.2008 Роспатент осуществил регистрацию расторжения лицензионного договора №12743/2001 от 02.07.2001г.

Роспатент письмом от 19.12.2008 № 41-3317-12 сообщил истцу, что лицензионный договор № 12743/2001 от 02.07.2001 расторгнут по заявлению

ФГУП «ВИАМ» в одностороннем порядке согласно ст. 12.3 лицензионного договора. Дополнительно в письме указано, что в Роспатенте отсутствуют сведения о регистрации изменений к лицензионному договору № 12743/2001 от 02.07.2001, в связи с чем истцу было отказано в предоставлении документов, на основании которых осуществлена регистрация расторжения лицензионного договора.

В связи с изложенным ЗАО «Алкоа СМЗ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о признании недействительной односторонней сделки ответчика по расторжению лицензионного договора, о признании данного договора действующим в редакции изменения № 1 и о проведении государственной регистрации договора в редакции изменения № 1.

ФГУП «ВИАМ» также обратилось с самостоятельным иском в Арбитражный суд города Москвы к ЗАО «Алкоа СМЗ» о признании недействительным (ничтожным) изменения № 1 от 30.12.2001 к лицензионному договору № 12743/2001 от 02.07.2001. Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 мая 2010 года по делу № А40-13023/10-51-80, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2010г., в удовлетворении иска отказано.

Производство по настоящему делу было приостановлено определением суда от 16.02.2010 года до разрешения вышеуказанного дела №А40-13023/10-51-80 и возобновлено определением суда от 09.09.2010 года.

При рассмотрении настоящего дела суды исходили из того, что ОАО «СМЗ» является универсальным правопреемником ОАО «ОКСА» и ему переданы права на использование патента №2165995 по лицензионному договору № 12743/2001 от 02.07.2001г. Ответчик не доказал наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.3 договора, явившихся основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. Также ответчик в нарушение процедуры расторжения договора, установленной абзацем 2 пункта 12.3.2 договора не уведомил истца о неисполнении им обязательств по договору и не предоставил ему трехмесячный срок для выполнения данных обязательств. Суды посчитали, что пунктами 13.1, 13.2 договора с учетом положений пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса

Российской Федерации обязанность по регистрации в Роспатенте изменений и дополнений к договору возложена на ответчика.

Между тем, с такими выводами судов согласиться нельзя, поскольку они сделаны с нарушением норм материального и процессуального права, в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела решением Арбитражного суда города Москвы от 24 мая 2010 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2010г. по делу № А40-13023/10-51-80 в котором участвуют одни и те же лица (что и в данном деле), было отказано в удовлетворении иска ФГУП «ВИАМ» к ЗАО «Алкоа СМЗ» о признании недействительным (ничтожным) изменения № 1 от 30.12.2001 к лицензионному договору № 12743/2001 от 02.07.2001.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По делу № А40-13023/10-51-80 апелляционный суд, оценив представленные ЗАО «Алкоа СМЗ» разделительный баланс на 01.10.2001г., выписку из разделительного баланса, иные справки признал их недопустимыми доказательствами в соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пришел к выводу об отсутствии доказательств передачи ЗАО «Алкоа СМЗ» исключительной лицензии по договору №12743/2001 от 02.07.2001 при реорганизации ОАО «ОКСА».

Однако, суд апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела указал, что установленные в постановлении апелляционного суда от 31.08.2010г. по делу № А40-13023/10-51-80 обстоятельства не имеют преюдициального значения для разрешения настоящего спора сославшись на правовую позицию Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении Президиума от 15.06.2004 №2045/04 по делу № А40-30884/03-84-351.

Действительно, в силу позиции, изложенной в вышеуказанном акте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации норма части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации освобождает от доказывания фактических обстоятельств дела, но не исключает их различной правовой оценки, которая зависит от характера конкретного спора.

Однако, судом апелляционной инстанции не было учтено следующее. Согласно п. 4 ст. 58 ГК РФ при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

В соответствии со ст. 59 ГК РФ передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Следовательно, по смыслу вышеприведенных норм достоверными и допустимыми доказательствами передачи прав и обязанностей реорганизованного юридического лица могут являться разделительный баланс, а так же приложения к

нему - документы предшествовавшие составлению разделительного баланса и оформлявшиеся по состоянию на момент его составления и передачу для государственной регистрации.

Приходя по данному делу к противоположным выводам по вопросу правопреемства ЗАО «Алкоа СМЗ» суд апелляционной инстанции в мотивировочной части судебного акта фактически скопировал доводы истца, изложенные им в представленной выписке из разделительного баланса от 30.10.2009 (т. 5 л.д. 101), которая не может служить допустимым доказательством, свидетельствующим о передаче прав по лицензионному договору № 12743/2001, поскольку она составлена истцом в одностороннем порядке и датирована 30.10.2009г., тогда как разделительный баланс оформлялся 01.10.2001.

Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на документы (т. 5 л.д. 138-139), заверенные печатью и подписью ЗАО «Алкоа СМЗ», а не ОАО «СМЗ», выделившегося в результате реорганизации ОАО «ОКСА».

В документах на которые сослалась апелляционная инстанция, в том числе в разделительном балансе (т. 1 л.д. 61-64), в приложении к разделительному балансу (т. 7 л.д. 39-40) отсутствуют какие-либо конкретные указания на передачу от ОАО «ОКСА» к ОАО «СМЗ» исключительных прав непосредственно по лицензионному договору № 12743/2001.

Кроме того, в противоречие выводам, изложенным в вынесенном постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2010г. по делу № А40-13023/10-51-80 судами по данному делу сделан вывод о том, что исходя из пунктов 13.1, 13.2 лицензионного договора № 12743/2001 от 02.07.2001 обязанность по регистрации данного договора в патентном ведомстве РФ, а так же всех изменений и дополнений к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, скреплены печатями, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в патентном ведомстве РФ именно ответчиком. Так же суд апелляционной инстанции сделал вывод, о нарушении ответчиком п. 13.2 лицензионного договора, поскольку ФГУП «ВИАМ» самостоятельно не зарегистрировало изменение № 1 к данному договору, а истец такой возможности не имел, поскольку ответчик не исполнил письмо истца от 15.02.2002 № 7501-0512-

33/32-81 (т. 2 л.д. 117), в котором он просил ответчика подписать, поставить печать на изменении № 1 к договору № 12743/2001 от 02.07.2001 и направить в адрес истца для дальнейшей регистрации их в Роспатенте.

В свою очередь, суд апелляционной инстанции по делу № А40-13023/10-51-80 проанализировав эти же пункты 13.1 и 13.2 спорного лицензионного договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, исследовав то же самое письмо истца от 15.02.2002 № 7501-0512-33/32-81, на которое сослался суд апелляционной инстанции по данному делу, ранее пришел совершенно к противоположному выводу, указав, что поскольку не доказано, что пункт 13.2 не соответствует требованиям закона и иных правовых актов, и его условия приняты по соглашению сторон, и в соответствии с принципом свободы договора, установленным в статье 421 ГК РФ, регистрация изменения № 1 могла быть осуществлена как лицензиаром, так и лицензиатом.

Кроме того, суд апелляционной инстанции по делу № А40-13023/10-51-80 сделал вывод об отсутствии доказательств уклонения ФГУП «ВИАМ» от регистрации лицензионного договора.

Помимо этого, в противоречие выводам в вынесенном постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2010г. по делу № А40-13023/10-51-80 суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что поскольку изменение от 30.12.2001г. №1 недействительным не признано, то факт отсутствия его регистрации в Роспатенте не является основанием для отказа заинтересованному лицу (истцу) в требовании о такой регистрации в судебном порядке в рамках настоящего спора.

Указанный вывод прямо противоречит выводам, изложенным в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2010г. по делу № А40-13023/10-51-80, о том, что поскольку изменение от 30.12.2001г. № 1 к лицензионному договору в части перемены стороны по договору подлежало регистрации в Роспатенте, отсутствие такой регистрации свидетельствует о

недействительности такого изменения. В силу ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом.

Так же судами по данному делу было отклонено заявление ответчика о пропуске срока исковой давности в отношении требования о государственной регистрации изменения от 30.12.2001 № 1 со ссылкой, на то, что изменение от 30.12.2001 № 1 не было зарегистрировано ответчиком в установленном порядке, а истцу стало известно об этом из письма Роспатента от 19.12.2008. Однако по утверждениям ответчика истец узнал о нарушении своих прав ранее, в том числе из письма ответчика от 14.03.2002г. № А-1255. Этому обстоятельству судами не дана надлежащая правовая оценка.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о принятии судами по данному делу судебных актов, противоречащих по своим выводам судебным актам по ранее рассмотренному делу № А40-13023/10-51-80, что нарушает задачи и принципы арбитражного судопроизводства, в связи с чем кассационная жалоба ответчика подлежит удовлетворению.

Кассационную жалобу ОАО «КУМЗ» так же следует удовлетворить в силу нижеследующего.

Согласно п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

- 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
- 2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Суды признали действующим лицензионный договор от 02.07.2001 № 12743/2001, заключенный между ГП «ВИАМ» и ОАО «ОКСА», по условиям которого ОАО «ОКСА» была передана исключительная лицензия на использование изобретения по патенту № 2165995.

Вместе с тем, как указывает заявитель кассационной жалобы, 24.09.2008 между ФГУП «ВИАМ» и ОАО «КУМЗ» был заключен лицензионный договор № 761-8-19 на использование изобретений по нескольким патентам, в том числе и по патенту № 2165995, который был зарегистрирован в установленном порядке в Роспатенте 20.10.2008 за № РД0042277.

Исходя из изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что судебными актами о признании недействительной односторонней сделки ФГУП «ВИАМ» по расторжению лицензионного договора № 12743/2001 от 02.07.2001 на использование изобретения по патенту № 2165995 и о признании данного лицензионного договора действующим напрямую затрагивает права и интересы ОАО «КУМЗ», так как сохранение исключительной лицензии у ЗАО «Алкоа СМЗ» лишает лицензиара права на выдачу лицензий другим лицам, в том числе и ОАО «КУМЗ».

Соответственно ОАО «КУМЗ» следует привлечь к участию в деле, а так же установить и привлечь к участию в деле иных лиц, с которыми ответчиком могли быть заключены лицензионные договоры по спорному патенту в период после регистрации 09.09.2008г. расторжения лицензионного договора

Таким образом, судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду с учетом всего вышеизложенного следует, полно и всесторонне исследовать обстоятельства дела и правильно применив нормы материального и процессуального права принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь ст.ст. 176, 284-289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 ноября 2009г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 ноября 2010г. № 09АП-523/2010-ГК по делу № А40-16967/09-51-197 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий судья

Э.Г. Хомяков

Судьи

С.В. Волков

В.К. Тихонова