[redacted]

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, [redacted]
http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

Дело [redacted]

Резолютивная часть постановления объявлена
Полный текст постановления изготовлен

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи [redacted]
судей [redacted]
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания [redacted] –
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя [redacted] (г. [redacted] на решение Арбитражного суда города Москвы от по делу [redacted] и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя [redacted] к акционерному обществу [redacted] о взыскании неосновательного обогащения и убытков.

В судебном заседании приняли участие:
индивидуальный предприниматель [redacted] (лично) и его представитель Егиян В.И. (по доверенности от
от акционерного общества [redacted] – представитель [redacted] (по доверенности от

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель [redacted] обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу [redacted] (далее – общество) о взыскании неосновательного обогащения в размере 630 000 рублей и убытков в размере 60 050 рублей 75 копеек (с учетом уточнения, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

.

Решением Арбитражного суда города Москвы от оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество в отзыве на кассационную жалобу просило оставить ее без удовлетворения.

В судебное заседание явился

Представители общества и приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Заявитель и его представитель настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, между (пользователем) и обществом (правообладателем) заключен лицензионный договор по условиям которого правообладатель обязуется предоставить пользователю право использования секрета производства (ноу-хау) в установленных договором пределах, а пользователь обязуется уплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение (пункт 1.1 договора).

В разделе договора «Термины и определения договора») указано, что секрет производства (ноу-хау) – сведения о способах осуществления профессиональной предпринимательской деятельности, связанной с созданием и функционированием агентства недвижимости, принадлежащие правообладателю, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны; специализированная база знаний правообладателя – база знаний правообладателя, содержащая техническую, коммерческую, обучающую, правовую и иную информацию, способствующую достижению целей договора; лид – номер телефона потенциального клиента пользователя, подтвердившего заинтересованность в приобретении объекта недвижимости.

В обязанности правообладателя согласно пункту 2.1.5 заключенного договора входит передача пользователю доступа в специализированную

CRM-систему посредством отправки логина и пароля к аккаунту администратора внутри CRM-системы на электронную почту.

Пунктом 2.2.2 договора предусмотрено, что пользователь проводит учет клиентов через CRM-систему правообладателя. Для этого перед проведением контакта с клиентом пользователь производит добавление данного клиента в соответствующую CRM-систему (указывая доменное имя сайта данного клиента и иную необходимую информацию).

Согласно пункту 2.2.4 договора со второго месяца его действия во время работы пользователь обязуется обеспечить выполнение сотрудниками среднемесячной нормы звонков в количестве не менее 180 (ста восьмидесяти) минут телефонного общения с клиентами в день. В случае если звонки клиентам будут совершаться посредством zoom-сессий, пользователь обязан обеспечить запись и предоставление правообладателю записи таких сессий и соблюдение регламентов правообладателя, предъявляемых к телефонному общению с клиентами.

В соответствии с пунктом 2.2.6 договора пользователь обязуется обеспечить запись и внесение в CRM-систему правообладателя звонков, связанных с продажами, включая всех риелторов/брокеров.

Статьей 3 договора установлено, что единовременный лицензионный платеж по договору составляет 1 000 000 рублей, из которых 630 000 рублей вносятся до а 370 000 рублей оплачиваются в размере 10 % от каждой продажи пользователем доступа к использованию программного комплекса за каждый календарный месяц, но не менее 20 000 рублей в месяц, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, до полной оплаты второй части (пункты 3.1, 3.1.1 и 3.1.2 договора).

[redacted] уплатил единовременный лицензионный платеж в размере 630 000 рублей, что подтверждается квитанцией от [redacted]

Согласно пункту 4.3 договора в случае, если объем продаж за 6 (шесть) календарных месяцев со 2 (второго) месяца действия договора составит менее 7 000 000 рублей, при условии неукоснительного выполнения со второго месяца действия договора пользователем обязательств, указанных в пунктах 2.2.1–2.2.13 договора, правообладатель обязуется осуществить возврат фактически внесенной суммы единовременного лицензионного платежа.

Ответчик направил на электронный адрес истца ссылку на регламент обработки лидов, регламент замены лидов, регламент работы с клиентом и закрепления за представительством, регламент показа брокером от ГО, а также предоставил доступ в специализированную систему «Антитренинги» на платформе https://antitreningi.ru/.

[redacted] считая, что общество не исполнило надлежащим образом обязательства по договору, направил претензию с требованием о возврате внесенного лицензионного платежа в размере 630 000 рублей и о расторжении договора, которая оставлена обществом без удовлетворения.

Для уплаты единовременного лицензионного платежа [redacted] заключил кредитный договор с акционерным обществом «Тинькофф Банк».

Истец полагает, что проценты за пользование заемными средствами по данному договору в размере 60 050 рублей 75 копеек следует квалифицировать как убытки.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения [redacted] в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, отметил: истцом не представлены доказательства того, что полученные им сведения и документы не представляют какой-либо ценности, ответчик предоставил нецелевые лиды, предоставил лишь демо-доступ к CRM-системе, ограниченный функционал которого не позволял истцу выполнить условия пунктов 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6 договора.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив изложенные в апелляционной жалобе ответчика доводы. В частности, суд апелляционной инстанции отметил, что предмет договора, способы использования секрета производства, условие о размере вознаграждения или порядке его определения были согласованы сторонами в разделе «Термины и определения», а также в пунктах 1.1, 1.2, статье 3 договора.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия установила, что ее заявителем не оспариваются выводы судов о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в необжалованной части Суд по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что судами сделан ошибочный вывод о надлежащем исполнении обществом обязанности по передаче секрета производства.

С точки зрения предпринимателя, суды первой и апелляционной инстанций не дали надлежащую оценку следующим доводам:

в нарушение пункта 2.1.5 договора доступ в специализированную CRM-систему был предоставлен ответчиком только до (тестовый

период), после указанной даты истец не имел возможности в отсутствие оплаты пользоваться CRM-системой. Вместе с тем условиями договора не было согласовано предоставление тестовой версии на ограниченный срок и оплата доступа к системе после истечения тестового периода;

нарушение ответчиком пункта 2.1.5 договора привело к невозможности исполнения им обязанности проводить учет клиентов через CRM-систему правообладателя, предусмотренной пунктом 2.2 договора, а также обязанность обеспечить запись и внесение в CRM-систему правообладателя звонков, связанных с продажами, включая всех риелторов/брокеров, предусмотренной пунктом 2.2.6 договора;

в нарушение пункта 2.2.4 договора ответчик за весь период предоставил лишь 113 лидов, которые были полностью отработаны, при этом некоторые лиды дублировались, не являлись целевыми, а требования истца о замене игнорировались;

ряд уроков в специализированной базе знаний был недоступен, вследствие чего истец не смог пройти обучение в течение 21 дня с момента получения доступа к базе знаний (пункт 2.2.13 договора), часть информации широко распространена и известна третьим лицам в свободном доступе, т.е. не является конфиденциальной, что подтверждается заключением специалиста [redacted] от

Предприниматель указывает на то, что суд первой инстанции неправомерно отклонил его ходатайство о назначении экспертизы на предмет нахождения информации, предоставленной ему по договору, в свободном доступе.

По мнению истца, спорный договор является смешанным, содержащим элементы лицензионного договора, договора коммерческой концессии, договора об оказании услуг, предоставления образовательных услуг и иных, о чем указывает статья 2 договора, вместе с тем правовая природа договора определена судами неверно.

Заявитель кассационной жалобы приводит аргументы о том, что судами не оценен его довод о злоупотреблении правом со стороны общества.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, принявших участие в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от [redacted] «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 3 статьи 154 и пункт 1 статьи 432 ГК РФ). Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 Кодекса).

Существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида (например, условия, указанные в статьях 555 и 942 ГК РФ).

В данном случае сторонами подписан договор о предоставлении права использования секрета производства.

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 [redacted] ГК РФ) и о договоре (статьи [redacted] этого Кодекса), поскольку иное не установлено правилами раздела VII Кодекса (часть четвертая) и не вытекает из содержания или характера исключительного права (пункт 2 статьи 1233 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно пункту 2 названной статьи секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом (пункт 1 статьи 1466 Кодекса).

Пунктом 1 статьи 1469 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации (часть 3 статьи 1235 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство), то есть описание секрета производства (ноу-хау), права на который передаются по договору; 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются (часть 5 статьи 1235 ГК РФ).

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (пункт 3 статьи 1469 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих

сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (статья 1467 ГК РФ).

Обязанность по сохранению конфиденциальности сведений несут как стороны уже заключенного договора (пункт 3 статьи 1469 ГК РФ), так и лица, получившие конфиденциальную информацию на преддоговорной стадии (пункт 4 статьи 434^1 Кодекса).

По смыслу приведенных норм права, предметом лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) является право использования секрета производства (ноу-хау), который в договоре должен быть описан достаточным образом, чтобы идентифицировать ноу-хау.

В данном случае договор должен содержать описание секрета осуществления деятельности, связанной с созданием и функционированием агентства недвижимости и способов использования ноу-хау.

Режим охраны сведений устанавливает правообладатель в договоре.

С целью сохранения конфиденциальной информации в договоре возможны ссылки на другие документы, с требуемой полнотой описывающие секрет производства, в том числе приложения описания секрета производства на электронном носителе.

Обязательными условиями правовой охраны ноу-хау являются: наличие коммерческой ценности передаваемых сведений, как действительной, так и потенциальной (оборотоспособность); отсутствие у третьих лиц на законном основании свободного доступа к конфиденциальной информации (необщедоступность); принятие обладателем сведений разумных мер для соблюдения их конфиденциальности.

Оценку выполнения условий ноу-хау осуществляет правообладатель, однако в случае спора суд должен установить, является ли спорная информация секретом производства.

Аналогичный подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от [redacted]

В суде первой инстанции истец настаивал: указанная в договоре информация (регламент обработки лидов, регламент замены лидов, регламент работы с клиентом и закрепления за представительством, регламент показа брокером от ГО), не является секретом производства; истец не смог воспользоваться рядом уроков в специализированной базе знаний на платформе https://antitreningi.ru/ в связи с их недоступностью, а часть информации находится в свободном доступе.

При наличии в деле противоречивых доказательств – заключения специалиста [redacted] от [redacted] и рецензии на него [redacted] суд первой инстанции отклонил ходатайство истца о назначении экспертизы, заявленное с целью подтверждения довода о том, что указанные сведения не являются секретом производства.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к тому выводу, что истцу передан секрет производства, которым являются сведения любого характера (производственные, технические, экономические,

организационные и другие) в процессе предпринимательской деятельности в сфере недвижимости для открытия агентства недвижимости и его функционирования и которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать мотивированными указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций, поскольку не исследован должным образом вопрос о том, чтоконкретно является предметом договора, достигнуто ли между его сторонами соглашение по конкретному секрету производства (ноу-хау) и был ли переданы истцу предусмотренные этим соглашением сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, связанной с созданием и функционированием агентства недвижимости.

Сторонами не оспаривается, что акт приема-передачи прав [redacted] не подписан.

Отказывая во взыскании неосновательного обогащения и убытков, суды сослались на положения пункта 1.1.4 договора, в соответствии с которым в случае не подписания и/или не направления подписанного акта или мотивированного отказа от его подписания, данный акт считается подписанным на шестой рабочий день с момента его получения, условия договора со стороны правообладателя, касающиеся передачи прав, считаются выполненными в надлежащем порядке и в установленный срок.

Однако суды не учли, что в обоснование требований о расторжении договора и возврате первоначального лицензионного платежа истец сослался на существенное нарушение ответчиком договора, выразившееся в бесплатном предоставлении доступа в специализированную CRM-систему в ограниченный период, что не было согласовано сторонами в договоре, в неисполнении условия договора о предоставлении лидов в согласованном объеме.

Поскольку суды не установили, что реальное предоставление исключительного права состоялось в том объеме, который этим договором предусмотрен, не мог быть констатирован факт надлежащего исполнения ответчиком обязательств по лицензионному договору.

Таким образом, вывод судов о надлежащем исполнении ответчиком обязательств сделан при неполном выяснении юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств.

Аналогичный подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от [redacted]

Учитывая, что несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию немотивированных судебных актов, решение и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как принятые с неправильным применением норм материального права и при неполном установлении имеющих значение для дела обстоятельств, с направлением

дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в указанной части суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Вместе с тем с учетом того, что заявитель кассационной жалобы уплатил государственную пошлину за подачу жалобы в размере большем, чем установлено подпунктом 20 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 этого Кодекса из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 30 000 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от по делу и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Возвратить индивидуальному предпринимателю из федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, излишне уплаченную по чеку-по операции от

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Судья

Судья

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата
Кому выдана

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата
Кому выдана

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата
Кому выдана