ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ И МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

В. В. МОРДВИНОВА,
ЗАО «Джи энд Ка», патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург

Залог исключительных прав является одним из инструментов коммерциализации интеллектуальной собственности. Однако у нас в стране он пока является новым и не исследованным ни для патентных поверенных, ни для юристов, хотя раздел «Общая часть обязательственного права» части первой ГК РФ содержит ряд общих положений (ст. 334-358), посвященных этому вопросу.

Исторический обзор законодательства о залоге подробно приведен в книге В.Н. Кастальского[1] и в статье О.А. Рузаковой[2]. До принятия четвертой части ГК РФ обсуждение проблемы залога исключительных прав заканчивалось отрицанием такой возможности. Считалось, что быть такого не может, хотя 10 лет назад некоторые патентные поверенные предсказывали использование интеллектуальной собственности в качестве гаранта инвестиций в РФ. Так, в 1999 году на одном из семинаров АСПАТ наша коллега Г.Г. Даринская рассматривала ситуацию, когда кредитор и должник подписывают кредитный договор под залог патента, принадлежащего должнику, однако делалось это на примере развитых стран.

После принятия четвертой части ГК РФ ситуация изменилась – статьями 346 и 1233 (п. 5) ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) путем залога. Охраняемые РИД и приравненные к ним СИ, исключительные права на которые могут выступать в качестве предмета залога, перечислены в статье 1225 ГК РФ. И это уже не только теория.

---

[1] Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. – М.: Статут, 2008.

[2] Рузакова О.А. Договор залога исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 2. (Также см. www.superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82)

В прошлом году судебные приставы отобрали у изобретателя из Кузбасса за долги друга, взявшего крупный банковский кредит, патент на изобретение, которое приносило изобретателю стабильный доход[3].

У скандально известного основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди были арестованы авторские права на новую книгу, которую он написал после выхода из тюрьмы[4].

Управление службы судебных приставов по г. Москве за задолженность перед банком арестовало один из товарных знаков ОАО «Арбат престиж». Теперь право на товарный знак подлежит реализации с торгов в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, и если товарный знак продадут, вырученные деньги пойдут на погашение задолженности перед банком[5].

Основанием залога исключительных прав является договор между залоговым кредитором (залогодержателем) и должником (залогодателем). Очевидно, что цель кредитора – минимизировать вероятность ущемления своих интересов в случае неисполнения обязательств должником. Это обеспечивается обращением взыскания на заложенные исключительные права и их реализацией.

Механизм обращения взыскания на столь специфический предмет залога, как исключительные права – дело непростое. В этой связи важным нормативным актом является вступивший в силу в январе 2009 года Федеральный закон № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество». Существует мнение, что этот закон – часть антикризисных мероприятий российского правительства, поскольку принят он был в сжатые сроки, но тем не менее, появились правовые нормы, регулирующие обращение в гражданском обороте исключительных прав на РИД и СИ посредством залога.

В марте 2009 года Министерством юстиции РФ был зарегистрирован «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ».

---

[3] www.fssprus.ru/press_023.html

[4] www.newizv.ru/news/2008-08-06/95346/

[5] www.tfh-uk.com/ru/tax-news/06-08-2009/#_Toc237325992

Регламентом предусмотрены процедура регистрации договора залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, топологию интегральной микросхемы (раздел 7.10) и процедура регистрации перехода без договора исключительного права на эти объекты при обращении взыскания на имущество правообладателя (раздел 9.12). Таким образом, комплект нормативных документов, позволяющих распоряжаться исключительным правом на РИД или на СИ путем залога, уже имеется, поэтому будем надеяться, что и механизм в скором будущем заработает.

Договор залога исключительных прав должен работать в связке с кредитным договором, поскольку договор залога заключается с целью обеспечения принятых обязательств. Так, согласно договору залога (ст. 339 ГК РФ) залогодержатель обязуется предоставить залогодателю (владельцу исключительных прав) кредит в определенном размере на определенных условиях, которые прописываются в договоре залога.

Необходимые и достаточные для залога имущественного права условия следующие:

- способность имущественного права к отчуждению;
- возможность денежной оценки имущественного права.

Исключительное право, являющееся предметом залога, оценивается по соглашению сторон (залогодателя и залогодержателя) и обеспечивает залогодержателю возврат суммы кредита, уплату процентов за пользование им, возмещение расходов по взысканию задолженности с залогодателя, а также убытков залогодержателя, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем обязательств по кредитному договору.

Что же делает залогодержатель при неисполнении залогодателем своих обязательств?

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

Обращение взыскания на исключительное право, обремененное залогом, осуществляется в порядке, установленном ст. 349 ГК РФ и является самой сложной операцией в залоговом механизме. Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке (на основе письменного соглашения залогодателя и залогодержателя).

Неисполнение судебного решения связано с отсутствием у ответчика денежных средств и имущества. Это ведет к возбуждению процедуры банкротства и открытию конкурсного производства, цель которого – справедливое распределение оставшегося у должника имущества между кредиторами[6].

[6] www.garant.ru/article/6669/ , а также www.directorinfo.ru/Article.aspx?id=12884&iid=496

Лица, являющиеся обладателями исключительных прав, часто бывают должниками, однако на практике обращение взыскания на эти права осуществляется редко, хотя они могут быть реализованы при продаже с публичных торгов в качестве предмета залога либо при продаже имущества предприятия-должника при внешнем управлении или конкурсном производстве в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.

Когда накопится достаточная правоприменительная практика сказать трудно, тем не менее Постановлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» от 26 марта 2009 г. № 5/29 в разделах 12 и 20 даны следующие разъяснения, которые подлежат применению при рассмотрении судебных дел, связанных с залогом исключительных прав на РИД и СИ, и касающиеся обращения взыскания на заложенное исключительное право:

- договор залога исключительных прав подлежит государственной регистрации в случае если РИД или СИ, права на которые являются предметом залога, подлежат регистрации в соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 1232);
- в случае заключения договора о залоге исключительного права на РИД или на СИ залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное (п. 5 с. 1233 ГК РФ);
- выступать в качестве предмета залога имущественные права на РИД и приравненные к ним СИ могут лишь при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя.

Личные неимущественные права не могут выступать в качестве предмета залога.

В договоре о залоге должно быть определено заложено ли исключительное право на РИД или СИ и в каком объеме.

В силу ст. 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество правообладателя исключительное право на РИД или СИ, на которое может быть обращено взыскание в предусмотренных Кодексом случаях, к другому лицу переходит без заключения договора.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ТОРГАХ

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его реализации, особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом, строго регламентированы (см. Закон РФ «О залоге», ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ГК РФ, ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)», Основы законодательства РФ «О нотариате», ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Проанализируем, какие проблемы могут возникнуть в связи обращением взыскания на столь специфическое имущество предприятия-должника, как исключительные права. В соответствии с п. 4 ст. 78 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ требования залогодержателя удовлетворяются из выручки от продажи заложенного имущества после погашения расходов на проведение торгов.

Реализация (продажа) имущественных прав в соответствии со ст. 350 ГК РФ осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Реализованное имущество должника передается залогодержателю (взыскателю) и оформляется актом приема-передачи, который служит основанием для государственной регистрации перехода прав от прежнего правообладателя новому.

Исключительное право на РИД не является товаром широкого потребления, поэтому продажа исключительных прав на РИД путем проведения открытых торгов в форме аукциона является достаточно проблематичной. Возможно, чуть лучше будет обстоять дело с исключительными правами на товарные знаки, поскольку они более востребованы на рынке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

В нашей стране становится популярным такой способ реализации имущества, как торги. Как правило, с торгов реализуется имущество, имеющее определенные обременения (арестованное, изъятое, заложенное), или не имеющее собственника и/или имеющее собственником безнадежного должника.

Ниже дается примерный порядок проведения торгов в форме аукциона, при этом документами, регулирующими порядок организации и проведения торгов в РФ, является ГК РФ (ст. 447-449) и ФЗ «Об исполнительном производстве». Для того чтобы торги прошли без нарушений действующего законодательства и не могли быть оспорены в дальнейшем, необходимо:

- Решить, кем будут проводиться торги;
- Определить форму торгов (аукцион или конкурс, открытые или закрытые);
- Подготовить извещение о торгах – разослать участникам или опубликовать в СМИ.

Следует помнить, что обращение взыскания возможно только на исключительные права, принадлежащие хозяйствующему субъекту. Поэтому перед проведением торгов следует провести инвентаризацию, проверив (в том числе по базе ФИПС), что эти права подтверждены до-

кументально и принадлежат должнику, а не уступлены другому лицу. Иначе не исключена ситуация, когда права на продаваемое на торгах имущество окажутся принадлежащими другим лицам, с чем мне пришлось столкнуться, когда уже после торгов выяснилось, что в протокол о результатах торгов «попали» товарные знаки, уступленные другому лицу 5 лет назад.

Процесс подготовки торгов включает в себя следующие этапы:

1) принятие решения о том, что имущество должно быть продано на торгах;

2) создание комиссии по торгам;

3) принятие решения о том, кем будут проводиться торги и какие это будут торги;

4) принятие решения о том, где будет публиковаться извещение о проведении торгов, кому оно будет направлено;

5) подготовка текста извещения и адресная рассылка извещения;

6) принятие заявок от претендентов, проверка прилагаемых документов;

7) проверка получения от претендентов задатка, рассмотрение заявок;

8) принятие решения о признании претендентов участниками торгов, оформление протокола.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

После проведения аукциона (торгов) победитель аукциона и его организатор должны совершить ряд действий, направленных на оформление результатов аукциона.

1. После окончания аукциона в день аукциона победитель подписывает протокол о результатах аукциона по выигранному им лоту, который передается собственнику имущества, организатору торгов, победителю аукциона. Такой протокол имеет силу договора купли-продажи имущества.

2. Если победитель аукциона отказывается подписывать протокол по выигранному им лоту, то такой отказ приравнивается к уклонению от совершения сделки и отказу от заключения договора купли-продажи выигранного им лота.

3. В установленный Положением об аукционе срок победитель аукциона подписывает договор купли-продажи приобретенного им лота.

4. В случае неоплаты победителем торгов приобретенного им лота в установленный срок и в установленном размере заключенный с ним договор купли-продажи прекращается.

5. По завершении аукциона в установленный срок всем участникам аукциона, кроме победителей, возвращаются внесенные ими задатки в полном объеме.

Документы, необходимые для подготовки торгов и оформления их результата:

- Положение (порядок) организации и проведения торгов;
- Форма извещения об организации торгов;
- Форма Заявки на участие в торгах и перечень документов, прилагаемых к заявке;
- Форма договора о задатке;
- Форма протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- Форма протокола о регистрации участников;
- Форма протокола о результатах торгов;
- Форма договора купли-продажи имущества, приобретенного на торгах.

Недавно мне довелось участвовать в регистрации исключительных прав, приобретенных на торгах имущества, включающего в себя исключительные права предприятия-должника. Чтобы не допустить ошибок, позвонила в отдел регистрации прав на товарные знаки ФГУ ФИПС и проконсультировалась со специалистом по вопросу о банкротстве. После разговоров со своим руководством специалист согласился, что конкретном случае можно регистрировать переход исключительных прав без договора с правообладателем, который по суду признан банкротом. При этом подписывать заявление о регистрации должен правопреемник, выигравший торги (в соответствии с п. 5.4 Регламента правом подачи заявления о регистрации перехода без договора права на ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ, НМПТ, ТИМС, программу для ЭВМ, БД обладает лицо, считающее себя правопреемником). Однако меня предупредили, что подобное дело, действительно, новое, поэтому будут учиться на нашем примере, а для регистрации в Роспатент обязательно нужно представить нотариально заверенные копии всех документов, подтверждающих переход права, причем чем больше будет документов, тем лучше.

Примерный комплект документов, подтверждающих переход права:

- Заявление кредитора к должнику;
- Определение арбитражного суда по делу;
- Решение арбитражного суда по делу;
- Протокол о результатах торгов;
- Договор купли-продажи приобретенного на торгах имущества;
- Акт приема-передачи к Договору купли-продажи.

Вопросы, которые будут появляться в процессе регистрации перехода исключительных прав, буду комментировать по мере их поступления, чтобы механизм обращения взыскания на исключительные права стал более понятен. К сожалению, пока механизм обращения взыскания именно на исключительные права на РИД и СИ не определен, хотя есть общие нормы, содержащиеся в первой части ГК РФ. Думаю, что в дальнейшем, по мере обобщения правоприменительной практики институт залога исключительных прав будет совершенствоваться.