

УНИКАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАЛОГА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

***Аннотация.** Данная статья рассматривает некоторые уникальные виды залога в сфере интеллектуальной собственности. В частности, в статье описываются особенности залога «будущих» исключительных прав, залога прав использования в составе исключительного права, а также залога прав лицензиата. Так, например, в статье подчеркивается, что не только «существующие» исключительные права на объекты интеллектуальной собственности могут выступать предметом залога, но и так называемые «будущие» права, а именно заявки на получение патентов, товарных знаков, могут служить обеспечением в форме залога. Также, автор отмечает, что правообладатель может заложить не только принадлежащее ему исключительное право в полном объеме, но и отдельные его правомочия, входящие в состав исключительного права, а именно права использования на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в определенных пределах. Кроме того, в статье обосновывается принципиальная возможность залога прав лицензиата при соблюдении определенных условий. Выводы сопровождаются правовыми позициями высших судебных инстанций. Автор в итоге хочет показать, что правовая природа и легитимность указанных видов залога может реально способствовать расширению толкования и заключения залоговых сделок в области интеллектуальной собственности на российском рынке.*

***Ключевые слова:** юриспруденция, залог, договор о залоге, исключительные права, права использования, существующие права, будущие права, заявки, правообладатель, лицензиар.*

В юридической литературе ещё до принятия Четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») утвердилась точка зрения, согласно которой исключительные права на объекты интеллектуальной собственности по своей природе могут быть предметом залога¹.

Например, О.А. Городов, рассматривая вопрос о залоге исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в 1999 году сделал правильные выводы о том, что: (а) бесспорным достижением отечественного законодательства является включение в юридическую модель залоговых отношений имущественных прав и (б) права на объекты интеллектуальной собственности вписываются в юридическую конструкцию регулирования прав по их имущественной составляющей².

О.А. Крушина в 2004 году также обосновала принципиальную возможность залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, указывая, что залог исключительных прав предполагает их движение, отчуждение путем обращения на них взыскания с целью удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Движение исключительных прав в гражданском обороте заключается в возможности пере-

хода прав от одного лица к другому и влечет изменение субъекта, обладающего ими, или правового режима их использования³.

В.Н. Кастальский в публикации 2006 года указывал, что «во-первых, исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак и исключительные права на использование объектов авторского права являются имущественными правами, во-вторых, исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак в силу закона могут быть уступлены, в-третьих, действующее законодательство не содержит запрета уступки исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, указанные права имеют денежную оценку»⁴.

Со вступлением в силу Четвертой части ГК РФ принципиальная применимость залога исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности стала очевидной. С этого момента впервые в гражданском законодательстве Российской Федерации

¹ См., напр.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М., 2003. С. 293-294.

² См.: Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. Дисс. ... докт. юрид. наук. С-Пб., 1999. С. 237-238.

³ См.: Крушина О.Г. Передача и переход авторских прав в залоговых правоотношениях // Правовая охрана интеллектуальной собственности в современных технологиях. Всероссийская научно-практическая конференция: Тезисы докладов. М., 2004. С. 30-35.

⁴ Кастальский В.Н. Залог исключительных имущественных прав и его особенности, применительно к исключительным имущественным правам унитарных предприятий. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 85.

начали действовать специальные нормы статей 1232, 1233 и 1452 ГК РФ, посвященные правовому регулированию залога исключительных прав. Несколько позднее высшие судебные инстанции подтвердили возможность данного вида залога. В п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ №5 и Пленума Высшего арбитражного суда РФ №29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление от 26 марта 2009 года)⁵ разъясняется, что при залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334-358 Гражданского кодекса РФ и Закона РФ от 29 мая 1992 года «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям Кодекса) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Впоследствии это дало значительный толчок к увеличению числа заключенных сделок в этой области, а именно договоров залога исключительных прав. В частности, в Годовом отчете о деятельности Роспатента за 2010 год указано, что в 2010 году Роспатентом было зарегистрировано 8 договоров о залоге исключительного права на различные объекты патентного права, а также 62 договора о залоге в отношении 195 товарных знаков. Для сравнения, можно отметить, что в 2009 г. было зарегистрировано только 16 договоров о залоге/последующем залоге исключительных прав на товарные знаки. Согласно Годовому отчету о деятельности Роспатента за 2011 год, в 2011 году было зарегистрировано 16 договоров о залоге исключительных прав на объекты патентного права, а также 52 договора о залоге в отношении 280 товарных знаков.

На основании изложенного, можно с уверенностью утверждать о принципиальной легитимности, а также практической применимости залога исключительных прав.

В то же время, залоговые правоотношения можно на самом деле «строить» не только на залоге исключительных прав как таковых в полном объеме и в отношении «имеющихся» (существующих) объектов интеллектуальной собственности, но также использовать и другие возможные конструкции, применяя при этом соответствующие нормы действующего законодательства и выработанную к настоящему моменту судебную практику. Попробуем же теперь разобраться, что и каким образом можно еще «заложить» в сфере «интеллектуальных» прав.

Согласно п. 6 ст. 340 ГК РФ, договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и иму-

щественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. Следовательно, закон допускает залог так называемых «будущих» имущественных прав.

Н.О. Егорова, толкуя норму п. 6 ст. 340 ГК РФ, приходит к выводу, что заключение договора о залоге будущего имущества возможно только при условии наличия правового основания приобретения залогодателем имущества, которое планируется передать в залог, иначе нельзя индивидуализировать закладываемое имущество. Таким правовым основанием может быть, например, предварительный договор купли-продажи, по которому залогодатель в качестве покупателя приобретет определенное имущество⁶.

Действительно, хотя законодатель и не требует соответствующего правового основания, трудно представить себе кредитора, который согласился бы включить в договор условие о залоге имущества или имущественного права, которое возникнет в будущем, без указания в договоре на правовое основание приобретения такого имущества или имущественного права залогодателем. «Естественно, залог будущих прав следует допускать в случаях, когда точно либо с большой степенью вероятности известно, что должник получит данные права. Как бы то ни было, вопрос о залоге будущих прав решается по усмотрению сторон»⁷.

При таких условиях нет серьезных оснований запрещать и залог «будущего» исключительного права на тот или иной объект интеллектуальной собственности, тем более если в отношении этого объекта, а также договора о залоге исключительного права на него предусмотрена, например, обязательная государственная регистрация.

Залог права на заявку, в отличие от залога исключительного права, прямо не предусмотрен в ГК РФ. Вместе с тем правилом 13(9) Патентной инструкции (в редакции 2001 года) к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года (ратифицирована Федеральным законом от 1 июня 1995 года №85-ФЗ)⁸ установлено, что право на евразийскую заявку или на евразийский патент может быть предметом залога.

В литературе обосновывается довод о том, что в силу «оборотоспособности» права на получение патента следует предусмотреть возможность заключения договора о залоге, в качестве предмета которого будет выступать такое право. При этом явной особенностью такого залога будет весьма ограниченный срок существования права

⁶ См.: Егорова Н.О. Залог транспортного средства как способ обеспечения кредитного договора. Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12.

⁷ Блинников В.И., Григорьев А.Г., Еременко В.И. Комментарий Евразийского патентного законодательства. М., 2003. С. 97-98.

⁸ Собрание законодательства РФ. 1995, №23. Ст. 2170.

⁵ Российская газета, №70 от 22 апреля 2009 года.

на заявку. Это особенно верно для права на заявку на регистрацию товарного знака, которое возникает лишь с момента подачи заявления в Роспатент, и «прекращается» как правило в течение 12-18 месяцев. Поэтому залог права на заявку может в принципе обеспечить обязательство, срок исполнения которого сопоставим со сроком принятия Роспатентом решения в отношении заявки. В противном случае, обращение взыскания на заложенное право на заявку может оказаться невозможным, так как указанное право уже прекратит свое существование⁹. Более того, согласно действующим нормам ГК РФ, в случае прекращения действия одного предмета залога замена такого предмета на другой (равноценный) предмет является легитимным методом сохранить залоговое правоотношение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предметом залога могут выступать не только исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, но и заявки на получение таких прав (например, заявки на выдачу патентов, заявки на товарные знаки и знаки обслуживания). При этом с практической точки зрения целесообразно учитывать, что залоговое право в отношении заявки на получение исключительного права на объект интеллектуальной собственности будет являться достаточно краткосрочным по своей сущности, и это следует предусмотреть в договоре о залоге, заключив его на небольшой срок.

В Четвертой части ГК РФ, кроме такой категории, как правообладатель исключительного права, существует также самостоятельная категория лиц, которые не располагают исключительным правом в полном объеме, а обладают лишь правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на основании лицензионного договора. В связи с этим, возникает вопрос о том, может ли лицензиат передать исключительное право на такой результат или средство в качестве предмета залога.

На первый взгляд, на этот вопрос может быть однозначно дан отрицательный ответ, так как в соответствии со ст. 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату, вследствие чего лицензиат не вправе обременять залогом исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Кроме того, Четвертая часть ГК РФ регулирует залог исключительного права как единое целое. В законодательстве прямо не решен вопрос о возможности использования правообладателем в качестве предмета залога не исключительного права в полном объеме, а отдельных полномочий (правомочий), входящих в состав

данного исключительного права. Также, отчуждение отдельных правомочий единого исключительного права не представляется возможным. Поэтому может возникнуть впечатление, что невозможна и передача отдельных полномочий в области исключительных прав в залог.

Усиливает это впечатление содержание статей 1234 «Договор об отчуждении исключительного права» и 1235 «Лицензионный договор», пунктов 3 и 5 ст. 1233 Кодекса: «Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект» (пункт 3), а в пункте 5 ст. 1233 Кодекса сказано о «договоре о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации».

Вместе с тем такое впечатление опровергается прежде всего указанием в п. 1 ст. 1233 ГК РФ на возможность для правообладателя распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации «любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом». Залог отдельных полномочий, составляющих единое исключительное право, закону не противоречит. Поэтому формально при непротиворечии существу исключительного права возможен и залог отдельных правомочий.

Более того, лицензионный договор является основанием возникновения обязательственных прав, которые, согласно закону, могут служить предметом залога, если допустимо их отчуждение.

В принципе у должника по обязательству — обладателя исключительного права — может возникнуть необходимость обеспечить исполнение обязательства залогом, к примеру, права на воспроизведение объекта авторского права и распространение его на территории Российской Федерации, а право на импорт объекта авторского права в залог при этом не передавать и реализовать его самостоятельно. Непредоставление правообладателю соответствующих возможностей вряд ли соответствует потребностям имущественного оборота.

Действительно, если допускается возможность передачи лицензиатом в качестве залога права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, полученного по лицензионному договору, то почему бы не допустить возможность для правообладателя передать в качестве предмета залога

⁹ См., напр.: Чупрунов И.С. Указ. соч. С. 124.

не только исключительное право в полном объеме, но и возможность передать в залог отдельные полномочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации?

Высшие судебные инстанции обоснованно дали расширительное толкование закона, расширив в п. 12 Постановления от 26 марта 2009 года круг требований к договору о залоге исключительного права: «Также в договоре о залоге должно быть определено: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, приведенные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 Кодекса».

Следовательно, в случаях, когда право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации передается в залог в предусмотренных договором пределах, то при возможном неисполнении должником обеспеченного залогом обязательства и обращении взыскания на заложенное право лицо, которое приобретет это право, будет иметь статус лицензиата. Соответственно договор о залоге отдельных правомочий исключительного права должен предусматривать способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также предусматривать, будет ли вправе лицо, к которому при возможном обращении взыскания на предмет залога перейдет право на него, выдавать лицензии другим лицам, и если будет — то в отношении каких видов использования данного объекта интеллектуальной собственности.

Таким образом, в договоре о залоге права использования объекта интеллектуальной собственности должны быть в обязательном порядке указаны способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Кроме того, должно быть указано, закладывается ли право использования объекта интеллектуальной собственности на условиях исключительной, либо простой (неисключительной) лицензии (ст. 1236 ГК РФ). Эти требования, по сути, предопределены нормами о лицензионном договоре и мотивированы тем, что без них невозможно четко определить предмет залога, который в случае обращения взыскания на него «трансформируется» в предмет лицензионного договора.

Итак, высшие судебные инстанции Российской Федерации допускают осуществление залога исключительного права по модели одного из двух прямо

перечисленных в ГК РФ способов распоряжения исключительным правом¹⁰. Отсюда можно сделать вывод, что возможно деление исключительного права «как бы» на части.

Помимо абсолютного по своей природе исключительного права существует также и относительное (обязательственное) имущественное право использования объекта интеллектуальной собственности, которое основано на лицензионном договоре (право лицензиата). Если исключительное право может служить предметом залога в силу прямого указания п. 5 ст. 1233 ГК РФ, то нормы статей 1235-1238 ГК РФ прямо не предусматривают, но и не запрещают возможность залога прав лицензиата. Единственным предусмотренным законом способом распоряжения правами лицензиата является выдача sublicензии при письменном согласии на то лицензиара (ст. 1238 ГК РФ). Постановление от 26 марта 2009 года также не содержит прямой ответ на вопрос о возможности распоряжения лицензиатом своими правами путем залога прав, предоставленных ему по лицензионному договору.

Представляется, что на этот вопрос следует дать утвердительный ответ, однако, с некоторыми оговорками, учитывающими особенности обязательственного (имущественного) субъективного права, позволяющего удовлетворять потребности за счет чужого имущества.

Во-первых, не усматривается разумных оснований для абсолютного запрета уступки прав лицензиатом, согласно общим нормам о цессии главы 24 ГК РФ. Если возможно предоставление лицензиатом права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу по sublicензионному договору, то почему же нельзя уступить права лицензиата по договору цессии. Так, если по сути возможен оборот прав лицензиата, то возможен и их залог.

Разумеется, такой залог возможен только с учетом определенных ограничений касательно «уступки» обязательственных прав, а именно: (а) противоречие уступки закону, иным нормативным правовым актам или договору (п. 1 ст. 338 Кодекса); (б) согласие должника на уступку требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (п. 2 ст. 338 Кодекса).

Косвенно на возможность залога прав лицензиата законодатель указывает в пп. 3 п. 3 ст. 68 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполни-

¹⁰ См.: Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. М.: Статут, 2010. С. 121.

тельном производстве»¹¹, где к мерам принудительного исполнения отнесены не только исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, но и право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату.

Ссылка в п. 12 Постановления от 26 марта 2009 года на условия договора о залоге исключительного права (в полном объеме, либо в определенных договором пределах), а именно на п. 1 ст. 1235, пп. 2 п. 6 ст. 1235, ст. 1236 ГК РФ, то есть на условия, обязательные для лицензионных договоров, также приводят к косвенному выводу о возможности залога прав лицензиата. Эти условия одновременно являются существенными условиями договора о залоге, предметом которого является право использования интеллектуальной собственности, полученной залогодателем на основании лицензионного договора.

Следует согласиться с Е.Н. Васильевой, полагающей, что в данном случае вполне допустимо опираться на нормы, регулирующие отношения по поводу использования имущества на основании договора аренды или ссуды, которые будут применяться по аналогии соответственно к договору возмездной или безвозмездной лицензии¹².

Во-вторых, распоряжение собственным «лицензионным правом» со стороны лицензиата способно привести к перемене стороны в лицензионном обязательстве. Поскольку, согласно п. 1 ст. 1238 ГК РФ, сублицензионный договор возможен только с письменного согласия лицензиара (должника, предоставляющего или обязанного предоставить другой стороне (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации — п. 1 ст. 1235 Кодекса), то личность сублицензиата имеет значение для лицензиара. Следовательно, как передача прав из лицензионного договора, так и залог прав лицензиата возможны только в случае письменного согласия на то правообладателя (лицензиара).

В-третьих, из п. 2 ст. 1238 ГК РФ следует, что лицензиат вправе передать в залог как право использования объекта интеллектуальной собственности в том же объеме, который предусмотрен лицензионным договором, так и частично, но в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата и (или) письменным согласием лицензиара. В связи с этим, в договоре о залоге приобретенных по лицензионному договору прав использования объекта интеллектуальной собственности необходимо указывать не только лицензиара, согласие которого необходимо для реализации залога подобных прав, но и другие характеристики «закладываемого» права, а именно: территория его действия, способы использования объекта, объем передаваемых прав, виды товаров и услуг (если предметом такого залога является «лицензионное право» на товарный знак) и т.д. Поскольку согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ «к сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре», то вывод в отношении залога прав лицензиата справедлив и для залога прав сублицензиата.

Можно отметить, что прослеживаемая в российском законодательстве концепция, согласно которой существующие и «будущие» исключительные права, а также права использования на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут использоваться в качестве предмета залога, соответствует мировому опыту. Как указывает В.Н. Кастальский, «международная практика подтверждает возможность обременения залогом... прав на результаты интеллектуальной деятельности... аналогичные положения о залоге прав ... содержатся в законодательстве Великобритании и США, Нидерландов, Канады и Австрии»¹³.

¹¹ Собрание законодательства РФ. 2007, №41. Ст. 4849.

¹² Васильева Е.Н. Права на интеллектуальную собственность как предмет залога // Журнал «Российское право в Интернете». Номер 2009 (05) Спецвыпуск // http://www.rpi.msal.ru/prints/200905_21vasilyeva.html

¹³ Кастальский В.Н. Указ. соч. С. 97.

Библиография

1. Блинников В.И., Григорьев А.Г., Еременко В.И. Комментарий Евразийского патентного законодательства. М., 2003.
2. Васильева Е.Н. Права на интеллектуальную собственность как предмет залога // Журнал “Российское право в Интернете”. Номер 2009 (05) Спецвыпуск.
3. Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. Дисс. ...докт. юрид. наук. С-Пб., 1999.
4. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М., 2003.
5. Егорова Н.О. Залог транспортного средства как способ обеспечения кредитного договора. Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2007.
6. Кастальский В.Н. Залог исключительных имущественных прав и его особенности, применительно к исключительным имущественным правам унитарных предприятий. Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2006.
7. Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. М.: Статут, 2010.
8. Крушина О.Г. Передача и переход авторских прав в залоговых правоотношениях // Правовая охрана интеллектуальной собственности в современных технологиях. Всероссийская научно-практическая конференция: Тезисы докладов. М., 2004.
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ №5 и Пленума Высшего арбитражного суда РФ №29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
10. Чупрунов И.С. Залог в сфере интеллектуальных прав. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей. - М.: Статут, 2010

References (transliteration)

1. Blinnikov V.I., Grigor'ev A.G., Eremenko V.I. Kommentariy Evraziyskogo patentnogo zakonodatel'stva. M., 2003.
2. Vasil'eva E.N. Prava na intellektual'nyuyu sobstvennost' kak predmet zaloga // Zhurnal “Rossiyskoe pravo v Internetе”. Nomer 2009 (05) Spetsvypusk.
3. Gorodov O.A. Intellektual'naya sobstvennost': pravovye aspekty kommercheskogo ispol'zovaniya. Diss. ...dokt. yurid. nauk. S-Pb., 1999.
4. Dozortsev V.A. Intellektual'nye prava: Ponyatie. Sistema. Zadachi kodifikatsii: Sbornik statey. M., 2003.
5. Egorova N.O. Zalog transportnogo sredstva kak sposob obespecheniya kreditnogo dogovora. Diss. ...kand. yurid. nauk. M., 2007.
6. Kastal'skiy V.N. Zalog isklyuchitel'nykh imushchestvennykh prav i ego osobennosti, primenitel'no k isklyuchitel'nyim imushchestvennym pravam unitarnykh predpriyatiy. Diss. ...kand. yurid. nauk. M., 2006.
7. Korneev V.A. Programmy dlya EVM, bazy dannykh i topologii integral'nykh mikroskhem kak ob'ekty intellektual'nykh prav. M.: Statut, 2010.
8. Krushina O.G. Peredacha i perekhod avtorskikh prav v zalogovykh pravootnosheniyakh // Pravovaya okhrana intellektual'noy sobstvennosti v sovremennykh tekhnologiyakh. Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya: Tezisy dokladov. M., 2004.
9. Chuprunov I.S. Zalog v sfere intellektual'nykh prav. Mery obespecheniya i mery otvetstvennosti v grazhdanskom prave: sbornik statey. - M.: Statut, 2010