

# П р а в о

УДК 347.272

А.В. Кучеренко

## ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПО-НОВОМУ

*В статье рассмотрены основные нововведения, произошедшие в 2014 г. в регулировании залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Автором проведено сравнение норм действующего и утратившего силу законодательства, определяющего возможность передать в залог исключительные права, а также сделаны выводы относительно целесообразности и перспективности реализации новых норм.*

*Ключевые слова: залог, исключительное право, результат интеллектуальной деятельности, договор управления залогом, государственная регистрация залога.*

## GUARANTEE OF EXCLUSIVE RIGHTS IN A NEW WAY

*The article describes the major innovations that took place in 2014 in regulation of guarantee of exclusive rights to intellectual property. The author compared the norms of current and lapsed legislation defining the opportunity to pledge exclusive rights and made the conclusions on suitability and feasibility of new standards.*

*Key words: guarantee, the exclusive right, the result of intellectual activity, guarantee management agreement, state registration of guarantee.*

Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] в часть первую Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] была введена ст. 358.18 «Залог исключительных прав», которая вступила в силу с 1 июля 2014 г. До появления указанных поправок возможность передачи в залог исключительных прав также устанавливалась законом (частью четвертой ГК РФ), но с существенными ограничениями.

В целом проведение реформы правового регулирования залоговых отношений было предопределено Концепцией развития гражданского законодательства, но в итоге, как отмечает Л.Ю. Михеева, «текст норм о залоге по своему духу и по направленности существенно отличается от первоначально запланированного» [3]. Более того, расширение перечня объектов, которые могут использоваться в качестве предмета залога, – от вещей к имущественным правам, – по словам Д.А. Демьянченко, является элементом «развития института залога в правовых системах мира» [4]. То есть закон в данном случае является своеобразным проводником в реальную плоскость представлений о том, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут и должны широко использоваться в экономическом обороте.

Итак, ст. 1233 ГК РФ [5] дает возможность правообладателю распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом любым способом, не противоречащим закону и существу права. Однако при этом в предыдущей редакции ст. 1284 ГК РФ говорилось о недопустимости обращения взыскания на принадлежащее автору исключительное право на произведение. Таким образом, предметом залога могли быть только производные исключительные права, т.е. те, которые были приобретены на договорной (договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор) или внедоговорной основе (права, полученные по наследству, в рамках трудовых отношений и пр.). Указанное положение неоднократно находило подтверждение в позициях органов государственной власти и судов [6].

Сегодня же закон содержит четкое утверждение: исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – РИД) могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение. А новая редакция ст. 1284 подтверждает: да, обращение взыскание на исключительное право на произведение по общему правилу недопустимо, но лишь за исключением случаев, когда это право является предметом залога. Аналогичное правило закреплено в законе и относительно исполнений (ст. 1319), фонограмм (ст. 1324), сообщений радио- и телепередач (ст. 1330), баз данных (ст. 1334), произведений, опубликованных публикатором (ст. 1339), изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (ст.1369), селекционных достижений (ст. 1421), топологий интегральных микросхем (ст. 1460), ноу-хау (ст. 1466), товарных знаков и знаков обслуживания (ст. 1490).

Здесь следует уточнить, в отношении каких РИД не допускается заключение договора залога исключительных прав в силу прямого указания закона. К ним относятся: фирменное наименование (ч. 2 ст. 1474), наименование места происхождения товара (ч. 4 ст. 1519) и коммерческое обозначение (ч. 4 ст. 1539). Исходя из этого, дефиниция ч.1 ст. 358.1 в отношении предмета залога представляется некорректной, так как в ней указываются виды РИД, права на которые не могут отчуждаться в силу императивных норм закона.

Подчеркнем, что в качестве предмета залога могут использоваться только исключительные права, т.е. личные неимущественные и иные интеллектуальные права на РИД не могут использоваться их правообладателями в указанном смысле. Это продиктовано прежде всего невозможностью их отчуждения в силу прямого указания закона, отсутствующей или ограниченной оборотоспособностью, а также невозможностью провести денежную оценку права.

Как указано в ч. 3 ст. 358.18, к договору залога исключительного права применяются общие положения о залоге (ст. 334 – 356), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (статьи 358.1 - 358.8), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав. Последнее изъятие вполне обоснованно, ведь специфика залога исключительного права определяется особой природой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации [7]. Поэтому некоторые действия, которые применимы к объектам материального мира, выступающим в качестве предмета залога, не могут быть использованы по отношению к исключительным правам на РИД. Например, передача залогодержателю, утрата или повреждение заложенного имущества, изъятие для государственных или муниципальных нужд, реквизиция, национализация и пр.

Государственная регистрация залога исключительных прав, как сказано в ст. 358.18, осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ, а значит, она допускается только в тех случаях, когда сам РИД подлежит государственной регистрации (в обязательном или

добровольном порядке). Следовательно, залог исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем (в случае их регистрации), а также на объекты патентования, селекционные достижения, товарные знаки/знаки обслуживания подлежит обязательной государственной регистрации. Порядок и условия такой процедуры установлены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» [8], а также Постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 384 «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора» [9].

Кроме того, следует учитывать наличие методических документов, обеспечивающих проверку, – в частности договора залога исключительных прав на предмет его соответствия требованиям законодательства РФ [10], а также регламентирующих порядок исполнения функции по государственной регистрации залога [11].

Подчеркнем, что с 1 июля 2014 г. государственную регистрацию проходит не договор залога, а сам залог исключительного права. Основанием для его государственной регистрации является заявление обеих или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон к нему должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;

удостоверенная нотариусом выписка из договора;

сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

вид договора;

сведения о сторонах договора;

предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на РИД, если он имеет место (путем обозначения РИД, права на которые передаются в залог);

срок действия договора залога, который может определяться законом или лицензионным договором;

ограничения права залогодателя использовать РИД либо распоряжаться исключительным правом на него.

Последнее правило особенно важно, так как в силу указания ч. 4 ст. 358.18 ГК РФ право использовать РИД в течение срока действия договора залога и распоряжаться исключительным правом на него (за исключением отчуждения), по общему правилу, принадлежит залогодателю; иное возможно лишь при наличии соответствующей оговорки в договоре.

Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке реализации заложенных прав – по решению суда или во внесудебном порядке. Кроме того, указанное условие может быть оговорено в письменном соглашении залогодателя и залогодержателя, которое не требует нотариального удостоверения и может быть заключено в любое время. Однако и в этом случае залогодержатель вправе предъявить в суд требование об обращении взыскания на заложенное имущество. При этом дополнительные расходы, связанные с обращением взыскания на заложенное

имущество в судебном порядке, возлагаются на залогодержателя, если он не докажет, что обращение взыскания на предмет залога или реализация предмета залога в соответствии с соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания не были осуществлены в связи с действиями залогодателя или третьих лиц.

Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [12].

В соответствии с п. 1 ст. 358.3 ГК РФ в договоре залога права должны быть указаны обязательство, из которого вытекает закладываемое право, сведения о должнике залогодателя и стороне договора залога, у которой находятся подлинники документов, удостоверяющих закладываемое право (если они имеют место быть).

Примечательно, что с 1 июля 2014 г. у участников залоговых отношений появилась новая возможность – передать их в управление профессиональному субъекту, а именно управляющему залогом (ст. 356 ГК РФ). По договору управления залогом управляющий залогом, действуя от имени и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить договор залога с залогодателем и (или) осуществлять все права и обязанности залогодержателя по договору залога, а кредитор (кредиторы) – компенсировать управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему вознаграждение, если иное не предусмотрено договором.

Однако заключение такого договора возможно лишь в случае, если исполнение обязательства, обеспеченного залогом, связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности. Ситуация, при которой правообладатели имеют статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, может сложиться при следующих обстоятельствах:

РИД имеет служебный характер (произведение, исполнение, изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение, ноу-хау);

права на РИД были получены в договорном порядке (договор об отчуждении исключительного права, договор купли-продажи предприятия и пр.);

права на РИД были получены во внедоговорном порядке (в рамках процедуры реорганизации, по наследству и пр.).

В качестве управляющего залогом может выступать один из кредиторов (если он является созалогодержателем) или третье лицо, при этом закон ограничивает круг субъектов, которые могут исполнять его функции, путем указания на то, что управляющий должен иметь статус индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.

Полномочия управляющего залогом определяются соответствующим договором, но стоит подчеркнуть обязанность управляющего, императивно установленную законом: он должен осуществлять все права и обязанности залогодержателя на наиболее выгодных для кредитора (кредиторов) условиях. При этом договором может быть предусмотрено, что определенные правомочия залогодержателя осуществляются управляющим залогом с предварительного согласия кредитора (кредиторов).

Имущество, полученное управляющим залогом в интересах кредиторов, являющихся сторонами договора управления залогом, в том числе в результате обращения взыскания на предмет залога, поступает в долевую собственность указанных кредиторов пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не установлено соглашением между кредиторами, и подлежит продаже по требованию любого из кредиторов.

Исходя из того, что ГК РФ не содержит достаточно детального регулирования договора управления залогом, ч. 6 ст. 356 отсылает к иным договорам, оформляющим представительство: к обязанностям управляющего по договору управления залогом, не являющегося залогодержателем,

применяются правила о договоре поручения, а к правам и обязанностям залогодержателей по отношению друг к другу – правила о договоре простого товарищества, заключаемом для осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, изменения, коснувшиеся залоговых правоотношений в части использования в качестве предмета залога исключительных прав, имеют масштабный характер, значительно расширили возможности их использования в экономическом обороте, а также упрочили правовые позиции их правообладателей.

1. Российская газета, 14.03.2014, № 59.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Российская газета, 08.12.1994, № 238-239.

3. Михеева, Л.Ю. Доклад в рамках «круглого стола» «Договор залога. Исполнительная надпись нотариуса при внесудебном порядке взыскания на заложенное имущество» // Бюллетень нотариальной практики. – 2014. – № 2. – С. 2.

4. Демьянченко, Д.А. Сравнительно-правовое исследование регулирования залога исключительных прав в российском и зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право. – 2013. – № 4. – С. 33.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета, 22.12.2006, № 289.

6. Например, см.: Письмо Минэкономразвития РФ от 05.02.2010 № Д06-330 «О возможности принятия банками прав на коммерческое пользование создаваемых кинофильмов в качестве обеспечения выдаваемых кредитов» // СПС «Консультант Плюс»; п.37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации: Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный комментарий к § 3 гл. 23 и гл. 24 / Е.В. Вершинина, А.А. Вишневецкий, Б.М. Гонгалло и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – 269 с.

8. Собрание законодательства РФ. – 12.01.2009. – № 2. – Ст. 225.

9. Собрание законодательства РФ. – 11.05.2009. – № 19. – Ст. 2341.

10. Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс».

11. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента 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 Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2009. – № 22.

12. Российская газета, 06.10.2007, № 223.