

Популярность объектов интеллектуальной собственности в качестве предметов залога растет. При этом на практике возможна ситуация, когда победитель торгов, оплативший предусмотренную цену, в силу действующего законодательства не сможет стать законным правообладателем. Какие специфические риски связаны с особенностью правового режима объектов интеллектуальной собственности? В каких случаях предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным? Когда товарный знак можно купить, но нельзя приобрести?

Взыскание объектов интеллектуальной собственности, находящихся в залоге у банка, в процедуре банкротства

Новые веяния

Как показывает практика делового оборота, в современных рыночных условиях практически каждый более или менее существенный кредитный договор обеспечивается в первую очередь именно залоговыми обязательствами.

Со временем наряду с «традиционными» объектами залога, такими как недвижимое имущество, ценное движимое имущество, акции и доли в уставном капитале и т.п., все большую популярность набирают такие, казалось бы, нетипичные для отрасли объекты, как интеллектуальная собственность.

В частности, многие специалисты отмечают тенденцию увеличения числа кредитных договоров, обеспечением исполнения которых является залог товарных знаков (брендов). В таблице представлены несколько наиболее интересных примеров последнего времени.

Что может выступать в качестве залога

Предметом залога в соответствии со ст. 336 ГК РФ может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исклю-



Кирилл НИКИТИН,
*юридическая фирма
Vegas Lex, юрист*

Кирилл НИКИТИН

Таблица

Товарные знаки в залоге

Бренд	Залогодержатель	Заемщик	Сумма обеспечения
Л'Этуаль	Альфа-Банк	ООО «Алькор и Ко»	€50 млн
Московский Провансаль	Альфа-Банк	Холдинг «Солнечные продукты»	\$3 млн
Дикая Орхидея	Сбербанк	ООО «Дикая Орхидея»	350 млн руб.

чением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Пункт 12 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя.

Отдельно необходимо отметить, что сказанное распространяется именно на имущественные права в отношении интеллектуальной собственности, в то время как личные неимущественные права не могут выступать в качестве предмета залога.

Кроме того, не могут быть предметом залога право следования на произведения искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, а также исключительное право на фирменное наименование и исключительное право на наименование места происхождения товара.

Таким образом, в силу действующего законодательства объекты интеллектуальной собственности с некоторыми ограничениями могут выступать предметом залога в числе прочего по кредитным обязательствам.

Общие положения об обращении взыскания на объекты интеллектуальной собственности

Статьей 349 ГК РФ урегулирован общий порядок обращения взыскания на заложенное имущество в случае неисполнения иди ненад-

Личные неимущественные права не могут выступать в качестве предмета залога.

Взыскание объектов интеллектуальной собственности, находящихся в залоге у банка, в процедуре банкротства

лежащего исполнения залогодателем принятых на себя обязательств, применимый помимо прочего к залогу товарных знаков.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.

После реализации заложенного исключительного права на товарный знак залогодержатель вправе стать либо его правообладателем, либо лицом, получившим лицензию на право его использования. В последнем случае остается открытым вопрос о возможности залога права на использование объекта интеллектуальной собственности в ситуации, когда право на использование указанного объекта было ранее предоставлено другому лицу, например по договору исключительной лицензии.

В том случае, когда заемщик в установленном порядке признан несостоятельным (банкротом), обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности возможно только в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Особенности обращения взыскания в процедуре банкротства

Реализация объектов интеллектуальной собственности после обращения на них взыскания в процедуре банкротства является, на наш взгляд, одним из наиболее слабых мест института залога.

Реализация имущества несостоятельных предприятий осуществляется на электронных торговых площадках в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Статистика показывает, что большая часть имущества предприятий-банкротов продается путем публичного предложения, то есть в ходе торгов на понижение. По закону арбитражный управляющий должен сначала провести торги на повышение, а если претендентов на имущество не нашлось — начать снижение цены. По статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, среднее снижение цены при продаже имущества посредством публичного предложения составило 70%.

Отдельную группу представляет собой имущество должников, находящееся в залоге. Залогодержатель — чаще всего это именно банк — вправе оставить это имущество за собой, в случае если на торгах его так и не удалось реализовать. Вместе с тем банкам это чаще всего невыгодно, и реализация проблемного актива зачастую передается на аутсорсинг, что, в свою очередь, увеличивает убытки

В том случае, когда заемщик в установленном порядке признан несостоятельным (банкротом), обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности возможно только в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Кирилл НИКИТИН

при неочевидном прогнозе возврата средств в будущем. В связи с этим банки часто предоставляют значительный дисконт покупателям таких активов.

Очевидно, что объекты интеллектуальной собственности являются для банка непрофильным активом. Прежде всего, при реализации непрофильных активов банки стремятся минимизировать потери, возникающие при вынужденной продаже предметов залога. Наиболее привлекательные активы иногда удается продать без значительного дисконта.

При этом здесь необходимо иметь в виду специфические риски, связанные с особенностью правового режима объектов интеллектуальной собственности, которые не характерны для «традиционных» объектов залога и потому зачастую не принимаются в расчет при принятии соответствующих решений.

Например, для тех же товарных знаков действующим законодательством установлено ограничение, в соответствии с которым обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Таким образом, физическое лицо, которое в силу законодательства о несостоятельности (банкротстве) может быть участником торгов по приобретению заложенного имущества, а следовательно, может быть объявлено победителем торгов, в то же время не сможет заключить договор о приобретении товарного знака в силу действующих ограничений.

Указанная коллизия является всего лишь верхушкой айсберга. Если в описанном случае соответствующие риски можно довольно легко прогнозировать на этапе подготовки к проведению торгов и нивелировать путем внесения соответствующих условий в конкурсную документацию, то далее речь пойдет о более существенных рисках, спрогнозировать которые порой просто невозможно.

Покупай только то, что используется

Необходимо помнить, что ключевое условие для правовой охраны товарного знака — его использование. Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если после государственной регистрации он не использовался в течение трех лет непрерывно.

В силу положений п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Пунктом 2 ст. 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается:

— использование товарного знака правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного

Реализация объектов интеллектуальной собственности после обращения на них взыскания в процедуре банкротства является, на наш взгляд, одним из наиболее слабых мест института залога.

Взыскание объектов интеллектуальной собственности, находящихся в залоге у банка, в процедуре банкротства

договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, использующим товарный знак под контролем правообладателя, при условии, что он используется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Исключение — случаи, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот;

— использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Суть процедуры банкротства в настоящее время менее всего способствует нормальной хозяйственной деятельности должника в ходе процедуры. После введения процедуры управление компанией переходит к конкурсному управляющему, тем самым собственники компании и ее руководство фактически теряют контроль над бизнесом.

Соответственно с учетом длительности процедуры (средняя продолжительность процедуры банкротства в РФ составляет три года) на момент проведения торгов по реализации имущества, в том числе товарных знаков должника, возможна ситуация, при которой имеются основания для досрочного прекращения их охраны в связи с неиспользованием. Таким образом, приобретя актив на торгах, покупатель уже на следующий день может получить исковое заявление о прекращении самого его существования.

Предоставление правовой охраны товарному знаку также может быть признано недействительным, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Этот вопрос рассматривает в административном порядке федеральный антимонопольный орган.

Купить можно, приобрести нельзя

Речь идет, в частности, о некоторых случаях запрета отчуждения объектов интеллектуальной собственности, связанных с личностью их возможного приобретателя.

Частью 2 ст. 1488 ГК РФ предусмотрено, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя¹.

Сказанное означает, что, например, в ситуации, когда товарный знак прочно ассоциируется у потребителей с конкретным произво-

Приобретя актив на торгах, покупатель уже на следующий день может получить исковое заявление о прекращении самого его существования.

¹ И в этом случае подобного ограничения специальные нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве) не содержат.

Кирилл НИКИТИН

дителем, передача товарного знака любому другому лицу создает угрозу введения потребителя в заблуждение. Это может послужить основанием для признания соответствующего договора недействительным. При этом необходимо учитывать, что данные правила имеют императивный характер и для их применения не требуется каких-либо дополнительных доказательств, подтверждающих негативные последствия использования такого товарного знака. Иными словами, состав, по сути, формальный.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере, ярко иллюстрирующем суть проблемы.

В 2012 г. ООО «Камышинские колбасы Соловьева», входящее на тот момент в десятку крупнейших производителей колбасной продукции в РФ, было объявлено банкротом. В ходе конкурсного производства в конкурсную массу должника были включены помимо прочего одноименные товарные знаки.

Как видно, сам по себе товарный знак содержит в себе как минимум два ключевых элемента:

- указание на место производства товаров, маркируемых товарным знаком, в г. Камышине Волгоградской области;
- личность г-на Соловьева как производителя.

В 2015 г. исключительные права на товарные знаки «Традиционное мясное производство «Стандарт Соловьева» и «Камышинские Колбасы Соловьева» были приобретены на торгах в процедуре банкротства индивидуальным предпринимателем Шевченко.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о признании сделки недействительной. В качестве истца по делу выступает индивидуальный предприниматель по фамилии, как ни странно, Соловьева, которая является уроженкой того же г. Камышина Волгоградской области.

При этом заявитель ссылается как раз на нормы ч. 2 ст. 1488 ГК РФ, утверждая, что отчуждение товарного знака в пользу лица, (1) не осуществляющего производство на территории г. Камышина Волгоградской области и (2) не являющегося собственно Соловьевым, способно ввести потребителя в заблуждение относительно соответствующих обстоятельств¹.

В условиях отсутствия релевантной судебной практики указанное может повлечь за собой риски утраты приобретенного права на

Когда товарный знак прочно ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, передача товарного знака любому другому лицу создает угрозу введения потребителя в заблуждение. Это может послужить основанием для признания соответствующего договора недействительным.

¹ Дело № А40-236831/2016. На момент подготовки материала рассмотрение дела продолжается, решение не вступило в законную силу.

Взыскание объектов интеллектуальной собственности, находящихся в залоге у банка, в процедуре банкротства

товарный знак, в то время как перспектива возврата уплаченных денежных средств с учетом ликвидации компании-банкрота выглядит весьма туманно.

Описанная проблема усугубилась с вступлением в 2008 г. в силу части IV ГК РФ, регулирующей правоотношения в области интеллектуальной собственности. Документ впервые ввел понятие института «фирменного наименования» как одного из способов индивидуализации юридических лиц.

Это очень важная новелла ГК РФ, которая внесла ясность в понимание структуры фирменного наименования и назначения его частей. В современной практике нередко в целях более полной защиты фирменного наименования различительный элемент фирменного наименования одновременно защищается как товарный знак в качестве словесного знака логотипа, повторяющего фирменное наименование. Однако при сохранении за собой фирменного наименования правообладатель уже не может распорядиться таким товарным знаком. Он не может ни уступить исключительное право на такой товарный знак, ни предоставить лицензию на его использование. Товарный знак становится оборотоспособным. Его применение ограничивается маркировкой продукции правообладателя.

Это связано с основной особенностью правового режима фирменного наименования в круге объектов исключительных прав, которая заключается в том, что распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (не только отчуждение, но и предоставление лицензии на использование) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ)¹.

По аналогии с фирменным наименованием можно отметить, что указанные риски и ограничения в равной степени применимы не только в отношении конкуренции «товарный знак — фирменное наименование». В силу п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец также не допускается, если может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, на практике возможна ситуация, когда победитель торгов, оплативший предусмотренную цену, в силу действующего законодательства не сможет стать законным правообладателем.

На основании изложенного можно констатировать, что хотя институт обеспечения исполнения обязательств с помощью залога объ-

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (не только отчуждение, но и предоставление лицензии на использование) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).

¹ Трахтенгерц Л.А. Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам // Комментарий судебно-арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 18. С. 118-124.

Кирилл НИКИТИН

ектов интеллектуальной собственности в России формально существует, его практическое применение осложнено прежде всего отсутствием детального законодательного регулирования.

При этом применение общих положений гражданского законодательства о залоге к обращению взыскания на заложенные объекты интеллектуальной собственности в значительной степени осложнено спецификой таких объектов. Множественные вопросы, возникающие на практике по поводу использования товарного знака в период залога, возможности снижения его рыночной стоимости или прекращения его правовой охраны, а также многие другие в полной мере действующим законодательством не урегулированы, что влечет за собой существенные риски для стороны договора залога.

При таких условиях необходимо совершенствование действующего законодательства, в том числе об особенностях залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 