

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО

Как сохранить контроль над нематериальными активами: три способа на выбор



Сергей Медведев

Иностранный бизнес, который хочет сохранить свои позиции на российском рынке, ищет способы минимизировать риски из-за санкционных и иных ограничений. Интеллектуальная собственность не является исключением. Сергей Медведев, партнер «Городисский и Партнеры», к. ю. н., LL.M., и его коллеги рассказали, какими инструментами могут воспользоваться иностранные правообладатели, чтобы не потерять исключительные права.

Правовую охрану товарного знака прекратят досрочно, если в течение трех лет правообладатель его не использует или не контролирует этот процесс. Заявление об этом может подать любое заинтересованное лицо. При этом вряд ли российский суд примет иностранные санкции или ограничения за уважительную причину. Хотя из-за этого не все зарубежные компании могут продавать продукцию или оказывать услуги в России, что может привести к временному прекращению деятельности либо уходу с рынка. Поэтому правообладатель должен предпринять необходимые действия для защиты, иначе товарный знак может быть аннулирован, то есть утрачен как объект правовой охраны. Кроме того, другие компании начнут использовать похожие знаки, вызывая конкуренцию и путаницу среди потребителей. Это в свою очередь может повредить репутации бренда и негативно сказаться на успехе бизнеса.

Чтобы не терять позиций на рынке, зарубежные компании могут передавать или предоставлять исключительные права своим российским партнерам. Временное «перераспределение» нематериальных активов позволит сохранить контроль над ними в течение определенного времени.

Рассмотрим подробнее, какими способами иностранный правообладатель может передать или предоставить исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

Солидарная ответственность

По лицензионному договору российский контрагент может получить право изготавливать товары. Если третьи лица (например, потребители) предъявят к нему претензии по поводу качества товаров, то иностранный правообладатель будет отвечать с ним солидарно (ч. 2 ст. 1489 ГК).

Договор об отчуждении исключительного права с опционом обратного выкупа

Первый возможный вариант распоряжения исключительным правом в текущей ситуации — заключение между иностранным правообладателем и его российским партнером договора об отчуждении исключительного права. По договору об отчуждении правообладатель в полном объеме передает другой стороне исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ч. 1 ст. 1234 ГК). В результате такой сделки правообладатель лишается всех исключительных прав, а приобретатель, наоборот, их получает.

Но договор об отчуждении можно заключить так, чтобы у правообладателя была возможность впоследствии истребовать исключительное право у приобретателя обратно. Дополните договор об отчуждении опционом, по которому при определенных обстоятельствах иностранный правообладатель сможет в будущем получить переданное исключительное право обратно.

Предусмотрите опцион. Чтобы сохранить за иностранным правообладателем право выкупа объекта интеллектуальной собственности у российского партнера в будущем, включите в договор об отчуждении условие (соглашение) о предоставлении опциона либо заключите отдельное соглашение об опционе.

Опцион позволит заключить «обратный» договор об отчуждении при согласованных сторонами обстоятельствах. Так иностранный правообладатель сохранит право истребовать объект интеллектуальной собственности обратно в течение определенного времени и при наступлении определенных условий. Соглашение об опционе необходимо заключить в письменной форме, равно как и второй договор об отчуждении (ч. 2 ст. 429.2 ГК).

Опишите условия акцепта. Укажите в договоре об отчуждении либо соглашении об опционе, который заключаете отдельно, в каком случае российский партнер обязан передать исключительное право на объект интеллектуальной собственности иностранному правообладателю. К примеру, можно указать, что иностранный правообладатель вправе выкупить объект интеллектуальной собственности, если соответствующие иностранные государства отменят санкции или ограничения, влияющие на их торговлю или бизнес в России.

В некоторых случаях право иностранного правообладателя вообще не привязывают к каким-либо внешним факторам или событиям. Можно договориться, что иностранное лицо может по своей воле воспользоваться правом на опцион в любой момент времени.

Заранее согласуйте срок для акцепта. Если стороны не установили в опционе срок для акцепта безотзывной оферты и не определили его в договоре, считают, что он равен одному году (ч. 4 ст. 429.2 ГК). В текущих реалиях, а также с учетом геополитической ситуации один год для реализации подобного акцепта — это очень мало. Поэтому заранее определите

и согласуйте в опционе более длительный срок (например, 10 лет). Предусмотрите возможность продления опциона, на всякий случай.

Дополните опцион формой второго договора об отчуждении. Приложите к первому договору об отчуждении или к соглашению о предоставлении опциона форму второго договора об отчуждении. Соглашение об опционе и форма второго договора будут неотъемлемой частью первого договора об отчуждении.

Зарегистрируйте отчуждение, если требуется. По закону отчуждение исключительного права подлежит государственной регистрации в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Без государственной регистрации отчуждение в отношении зарегистрированных объектов исключительных прав не считаются состоявшимися (ч. 2, 6 ст. 1232 ГК). Сам по себе опцион или отдельное соглашение об опционе регистрировать не нужно.

Обратите внимание на преимущества опциона. Стороны предусматривают опцион, чтобы иностранный правообладатель имел право приобрести обратно объект интеллектуальной собственности у российского партнера в будущем, а российский партнер при этом не мог произвести его отчуждение третьим лицам. Предусмотрите в договоре неустойки или другие штрафные санкции, если российский партнер не исполнит условия опциона или нарушит их.

Ограничения в защите прав

Важно подчеркнуть, что иностранный правообладатель как учредитель управления не сможет воспользоваться теми мерами и способами защиты, которые он передал российскому партнеру в управление (п. 49 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Лицензионный договор

Лицензирование является еще одним возможным способом распоряжения исключительным правом.

Лицензиар дает право лицензиату использовать объект исключительных прав на условиях, которые они согласовали в договоре (п. 1 ст. 1235 ГК).

Определите предмет и условия лицензии. Чтобы определить предмет лицензионного договора, укажите соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Кроме того, обозначьте, какими способами лицензиат может их использовать: производство, предложение к продаже, продажа, реклама (п. 2 ч. 6 ст. 1235 ГК). Если стороны условились, что лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение, укажите это прямо в договоре (ч. 5 ст. 1235 ГК).

Установите также, на какой территории и в течение какого срока лицензиат может использовать объект интеллектуальной собственности. Если этого не сделать, то можно считать, что иностранный правообладатель предоставил российскому партнеру лицензию на пять лет; при этом она будет действовать на территории всей России. К ноу-хау такие условия по умолчанию не применяются (ч. 2 ст. 1469 ГК).

Укажите вид лицензии. Установите в договоре, сохраняет ли правообладатель право выдавать лицензии другим лицам. Если сохраняет, то в таком случае лицензию считают простой (неисключительной). При выдаче исключительной лицензии правообладатель не сможет заключать подобные лицензионные договоры с иными лицами (п. 2 ч. 1 ст. 1236 ГК).

Кроме того, по закону лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в пределах, которые стороны согласовали в договоре исключительной лицензии, если договором не предусмотрено иное (ч. 1.1 ст. 1236 ГК).

Исключительный лицензиат приобретает больше прав по закону. Например, если третьи лица нарушат исключительное право и это затронет права исключительного лицензиата, предусмотренные договором, он сможет самостоятельно защищать свои права всеми возможными способами (ст. 1254 ГК). В частности, исключительный лицензиат сможет обратиться в суд и потребовать прекращения нарушения его прав, а также компенсацию за незаконное использование лицензионного объекта исключительных прав.

Сопроводите лицензию требованиями лицензиара. Приложите к лицензионному договору требования правообладателя (лицензиара). Таким образом вы обяжете лицензиата следить за качеством изготавливаемой продукции и соблюдать формат использования лицензионного объекта исключительных прав. Важно убедиться, чтобы подобные требования надлежащим образом исполнялись лицензиатом.

Предусмотрите ретроспективную оговорку. Укажите в договоре, если стороны условились, что его действие распространяется на их права и обязанности до момента государственной регистрации предоставления права использования. Законодатель обязывает регистрировать предоставление права использования в отношении зарегистрированных объектов исключительных прав, и с момента государственной регистрации предоставление права использования становится состоявшимся для третьих лиц (ч. 2, 6 ст. 1232 ГК). Однако стороны вправе предусмотреть ретроактивность применения всех или отдельных положений договора к своим отношениям (ч. 2 ст. 425 ГК).

Обратите внимание на преимущества лицензии. С помощью лицензионного договора иностранный правообладатель может переложить производство и продажу товаров либо оказание услуг на российского партнера. При этом иностранный правообладатель: останется владельцем исключительного права, будет контролировать качество продукции, сможет следить за использованием лицензионного объекта исключительных прав, сможет защитить исключительное право от нарушений третьих лиц.

Если же лицензиат использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации способом, который стороны не предусмотрели в договоре, это является нарушением исключительного права. Лицензиат понесет ответственность и в том случае, если продолжит использовать объект исключительных прав после того, как закончится срок действия договора (ч. 3 ст. 1237 ГК).

Учтите недостатки. Только лицензионным договором нельзя подтвердить использование товарного знака. Когда заинтересованное лицо просит прекратить правовую охрану товарного знака и ссылается на то, что компания-правообладатель его не использует, СИП будет исследовать все обстоятельства и доказательства по делу. Только лишь лицензионный договор не станет подтверждением тому, что оспариваемый товарный знак используется, если нет других доказательств.

Чтобы не лишиться правовой охраны товарного знака, иностранному правообладателю нужно продолжать реализовывать товары и контролировать использование товарного знака в России. Это можно сделать, например, через цепочку лицензионных и сублицензионных договоров либо можно заключить договор поставки или дистрибуции через третьи страны.

Если заинтересованное лицо будет оспаривать правовую охрану товарного знака, иностранный правообладатель сможет подтвердить, что не прекращал использовать его, но изменил логистику и доставку товаров в Россию.

Помимо заключенных договоров, нужно будет предоставить суду таможенные декларации, спецификации, чеки или инвойсы, товарные накладные и другие документы, в которых указаны: продукция, товарный знак и дата документа (в пределах оспариваемого периода). Все эти документы должны относиться именно к территории России, помимо иных стран.

Регистрация и поддержание в силе объектов ИС не попали под санкции

При изготовлении, импорте и продаже товаров либо оказании услуг современные компании используют различные объекты интеллектуальной собственности: не только товарные знаки, но и изобретения, полезные модели, произведения литературы и искусства, а также программы для ЭВМ, базы данных и др. В отношении регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности иностранные государства не вводили санкции или ограничения. Наоборот, согласно Генеральной лицензии Минфина США от 05.05.2022 № 31, интеллектуальную собственность вывели из-под санкционного режима. Ведомство по контролю над зарубежными активами (Office of Foreign Assets Control/OFAC) разрешило американским компаниям обеспечивать правовую охрану и защиту исключительных прав в России. Европейские компании тоже могут поддерживать на территории России правовую охрану объектов интеллектуальной собственности, в том числе в отношении объектов патентного права и товарных знаков. На это прямо указала Европейская комиссия в своих разъяснениях по вопросам защиты интеллектуальных прав от 06.07.2023.



Антон Банковский, советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры», к. ю. н., соавтор статьи

Договор подтвердит полномочия ДУ при регистрации последующих сделок

Законодатель не обязывает регистрировать передачу исключительного права в доверительное управление. Но если, например, доверительный управляющий заключает лицензионную сделку с третьим лицом в отношении зарегистрированных объектов исключительных прав, стороны должны обеспечить регистрацию предоставления права использования в Роспатенте. Приложите при подаче документов на регистрацию копию договора доверительного управления. Таким образом доверительный управляющий подтвердит свой правовой статус, чтобы у Роспатента не возникло вопросов в процессе регистрации лицензионной сделки, совершенной от имени доверительного управляющего.

Договор доверительного управления исключительным правом

Передать имущество в управление можно с помощью договора доверительного управления. Управляющий будет обязан управлять имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ч. 1 ст. 1012 ГК). Исключительные права законодатель признает объектами доверительного управления (ч. 1 ст. 1013 ГК).

Введите ограничения для доверительного управляющего. Когда иностранный правообладатель передает исключительное право в доверительное управление российскому партнеру, то последний не становится самим правообладателем, то есть собственником актива. Доверительный управляющий вправе управлять этим правом, но на условиях договора и в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, которым выступает иностранный правообладатель. В частности, он может совершать от своего имени любые юридические и фактические действия, например, заключать сделки с третьими лицами, защищать исключительное право в судах и правоохранительных органах, но не в своих интересах.

Укажите в договоре прямо, какие действия доверительный управляющий вправе совершать, а какие — не вправе. Стоит, к примеру, запретить российскому партнеру передавать полностью полученные им права по договору или отчуждать такие права в пользу третьих лиц. Также иностранный правообладатель может запретить российскому партнеру передавать исключительные права в залог в качестве обеспечения исполнения кредитных или иных обязательств.

Определите объем прав. Исключительное право можно передать в управление в полном объеме или в определенных пределах. В первом случае доверительный управляющий получает право использовать, распоряжаться и защищать исключительное право без каких-либо ограничений. Однако можно передать в управление только право использования и распоряжения объектом интеллектуальной собственности конкретными способами и в конкретном продукте («квазилицензия»).

Можно доверить российскому партнеру защищать исключительное право определенными способами: направлять претензии, подавать гражданские иски, а также взыскивать компенсацию за незаконное использование объекта исключительных прав.

Определите объем прав, который российский партнер приобретает по договору. Согласуйте, какую ответственность он понесет, если не будет соблюдать свои обязанности надлежащим образом.

Укажите существенные условия. В договоре доверительного управления обычно согласовывают следующие (существенные) условия:

предмет договора, а также конкретный перечень объектов интеллектуальной собственности, с указанием номеров правоустанавливающих документов, которые удостоверяют исключительные права);

- срок действия и порядок расторжения договора;
- наименование компании иностранного правообладателя, который будет выступать выгодоприобретателем по договору;
- размер вознаграждения доверительного управляющего и порядок его оплаты.

Обратите внимание на преимущества доверительного управления. Иностраный правообладатель, который передает исключительные права в доверительное управление, удерживает за собой объекты интеллектуальной собственности, а не передает их полностью. Доверительное управление иногда совмещают с лицензированием и вовлекают в сделку иных лиц из третьих стран.

Дело в том, что учредителем управления может выступать не сам правообладатель, а исключительный лицензиат, который ранее заключил лицензионный договор непосредственно с самим правообладателем. Тогда важно правильно соотносить объем прав, предоставленный по лицензионному договору с объемом прав по договору доверительного управления.