



РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВМЕСТНЫМ ПРАВОМ НА ПАТЕНТ

*Е. П. БЕДАРЕВА,
адвокат, Адвокатский офис Елены Бедаревой,
российский и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Российское законодательство предусматривает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД) может принадлежать нескольким лицам совместно, при этом совместное правообладание возможно как в рамках договорных отношений, так и на основании закона (п. 2. ст. 1219, ст. 1348 ГК РФ).

В силу закона совместное обладание патентом может возникнуть, например, в результате совместной творческой деятельности нескольких авторов (соавторов), каждый из которых имеет право на подачу заявки на получение патента (ст. 1348 ГК РФ). Это право соавторы могут реализовать совместно или передать право на получение патента третьим лицам.

Совместное право на патент может возникнуть и по другим основаниям, например, при вступлении в наследство, при приобретении одним из супругов исключительного права в условиях действия режима совместной собственности на имущество, которое было приобретено в период брака, на основании реорганизации юридического лица и т. д.

В силу договора совместное обладание исключительным правом возможно, в частности, при следующих обстоятельствах: наличие договора между работником и работодателем на совместное владение патентом на служебное изобретение, наличие договора отчуждения исключительного права единственным патентообладателем нескольким лицам, реализации прав на заложенное имущество, если на стороне залогодержателя выступают несколько лиц, и т. д.

Согласно п. 3 ст. 1348 ГК РФ при совместном владении исключительным правом, каждый из патентообладателей может использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. При этом взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними согласно п. 3 ст. 1229 ГК РФ. В то же время закон однозначно предусматривает, что распоряжение исключительным правом осуществляется совместно, если соглашением или законом не предусмотрено иное.

Опыт показывает, что соглашение о распоряжении исключительным правом между патентообладателями часто отсутствует, что создает проблемы, особенно в случаях, когда один из них хочет уступить свое право третьему лицу, а другой — не желает вступать ни в какие переговоры относительно данного действия. В такой ситуации, если один из патентообладателей самостоятельно заключает договор отчуждения исключительного права на патент, то данная сделка может быть признана недействительной в силу статьи 168 ГК РФ, так как нарушает требования закона, а именно, абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ.

Следует учитывать также, что согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на РИД предусматривает передачу исключительного права в полном объеме, поэтому деление исключительного права в силу его нематериальной природы на доли невозможно, как и уступка таких долей.

Как известно, в российском законодательстве предусмотрена императивная норма о регистрации Роспатентом распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. При этом Роспатент проверяет соответствие сведений, представленных в договоре и/или в заявлении, сведениям, содержащимся в государственном реестре. Роспатент не регистрирует распоряжение правом, если в документе присутствует подпись лишь одного из патентообладателей и не представлены документы (соглашение или доверенность), свидетельствующие о выражении воли других патентообладателей относительно данной сделки.

В связи с этим крайне важным является заблаговременное, еще на стадии подачи патентной заявки, заключение соглашения о порядке патентования, использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца и распоряжения правами патентообладателя. Это в равной степени относится как к юридическим лицам, так и физическим лицам, которые являются патентообладателями.

В последнее время участились случаи, когда в делах о банкротстве при выявлении имущества должника (как физического, так и юридического лица), на которое может быть обращено взыскание, обращают внимание на объекты исключительных прав, которыми владеют должники. Так, вопрос об обращении взыскания на объекты исключительных прав при банкротстве может возникнуть при продаже предприятия при внешнем наблюдении и при формировании конкурсной массы в конкурсном производстве. Аналогичная процедура возможна и в отношении физического лица.

Так, в феврале 2020 года ко мне обратился челябинский адвокат, который занимался банкротством физического лица К., владевшим вместе с другим физическим лицом В. патентом на изобретение, с вопросом о регистрации некой сделки в Роспатенте. При этом соглашения между патентообладателями заключено не было.

Из документов адвокат предоставил договор купли-продажи между организатором торгов и покупателем Б., который также являлся клиентом адвоката. Предметом Договора являлась продажа и покупка доли в праве интеллектуальной собственности — патенте на изобретение № ХХХ «Способ...», а также акт о взаиморасчетах и акт приема-передачи к договору купли-продажи.

Уже один факт того, что в рамках договора купли-продажи продавалась доля в интеллектуальных правах, что, как отмечено выше, невозможно, привел меня в замешательство. Но задача была поставлена, и ее надо было решать.

Ни один из моих коллег не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому пришлось искать информацию по данному вопросу в различных источниках.

Неожиданно ответ на вопрос был найден в Постановлении № 10 от 23.04.2019¹ (далее — Постановление), а именно в п. 51, согласно которому *«В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть обращено взыскание в предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях, переходит к другому лицу без заключения договора с правообладателем... В случае передачи принадлежащего должнику исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации взыскателю как нереализованного имущества основанием для государственной регистрации перехода исключительного права является акт приема-передачи, которым оформляется такая передача (часть 14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве)».*

Исходя из этого и с учетом нормативных документов Роспатента о регистрации распоряжением права без договора было составлено заявление с приложением в виде акт-приемки передачи, доверенности от нового патентообладателя Б., так как патентообладатель В. отказался принимать какое-либо участие в регистрации сделки.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Памятуя о том, что деление исключительного права в силу его нематериальной природы на доли и уступка таких долей невозможны, к заявлению была приложена пояснительная записка, в которой был процитирован упомянутый п. 51 Постановления, а также подробно указывалась, что: «На основании исполнительного листа, выданного во исполнении дела № XXX Н-кого районного суда города Челябинска было возбуждено исполнительное производство № XXX, в ходе исполнения которого было арестовано и наложен запрет на долю, принадлежащую К. в объекте интеллектуальной собственности — патент № XXX на Способ.... Указанное имущество было реализовано с публичных торгов и в соответствии с протоколом № XXX о результатах торгов по продаже арестованного имущества (торговая процедура № XXX), опубликованного в соответствии с правилами проведения торгов на сайте <https://.....> На основании протокола о результатах торгов, между Продавцом — Организатором торгов и Покупателем Б. был заключен договор купли-продажи № XXX, во исполнение которого подписан акт приема-передачи реализованного имущества. Расчеты по приобретенному имуществу произведены в полном объеме».

Такое подробное описание перехода права от патентообладателя К. (должника) к новому патентообладателю Б. было сделано специально для разъяснения обоснованности процедуры. Переход права был зарегистрирован Роспатентом, а новому владельцу патента и его адвокату рекомендовано было заключить с патентообладателем В. соглашение о распоряжении совместными правами на патент.