

30.07.2021

Разработан законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс о долевом владении объектами интеллектуальной собственности

Проект изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, предполагающий появление возможности выделять доли в исключительном праве на объекты интеллектуальной собственности, был утвержден рабочей группой Совета по совершенствованию законодательства в области сообладания исключительными правами в конце июня 2021 года. Законопроект, разработанный при участии Суда по интеллектуальным правам, может быть внесен в Государственную думу уже в осеннюю сессию после того, как будет принято решение о том, кто выступит с соответствующей законодательной инициативой.

Действующее законодательство предусматривает возможность совместного владения исключительным правом как соавторами, так и последующими правообладателями, но не предусматривает выделение доли из общего исключительного права, которое воспринимается и трактуется как единое целое. Расширение положений законодательства о порядке совместного владения исключительным правом должно создать новые возможности для развития рынка прав на интеллектуальную собственность и технологий, что соответствует интересам инвесторов и правообладателей в этой сфере. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, новые положения Гражданского кодекса призваны уменьшить негативное влияние на экономические процессы, возникающие в результате конфликтов предпринимателей, инвестирующих в разработку результатов интеллектуальной деятельности.

Законопроект устанавливает возможность для правообладателей выделить долю из единого исключительного права и договориться об условиях дальнейшего распоряжения правами, защиты прав, распределения доходов от использования и расходов на поддержание права. Соглашение о выделении доли должно в обязательном порядке заключаться в письменной форме и регистрироваться для объектов интеллектуальной собственности, подлежащих государственной регистрации. При этом специфические условия, о которых правообладатели могут договориться в таком договоре, не считаются существенными, поэтому их отсутствие в конкретном соглашении не должно повлечь признание такого соглашения незаключенным.



В случае, если соглашением правообладателей о долевом владении не будут предусмотрены особые условия, по закону каждый правообладатель будет вправе распоряжаться своей долей в исключительном праве (отчуждать ее, передавать в залог и т.п.) только с согласия всех остальных правообладателей. Также в отсутствие договоренности будут применяться некоторые иные общие положения закона. Например, если правообладатель доли в исключительном праве получит в результате удовлетворения своих требований в судебном порядке компенсацию за нарушение исключительного права, то, при отсутствии в соглашении о долевом владении иного, такой правообладатель будет обязан распределить полученное среди остальных правообладателей в равных долях, а в случае выделения в исключительном праве долей – пропорционально таким долям. В связи с этим, если законопроект будет принят, инвесторам и правообладателям стоит внимательно и достаточно подробно согласовывать условия в отношении долей на объекты интеллектуальной собственности, а также уделять особое внимание анализу оформления прав на приобретаемые активы и объекты финансирования.

Еще одним нововведением, предусмотренным в законопроекте, является возможность совместного обладания исключительным правом на товарный знак и выделения в этом праве долей для последующего распоряжения. В отличие от авторских, смежных и некоторых иных прав, существующая на данный момент судебная практика не признает такую возможность для товарного знака. В то же время, учитывая специфику товарного знака как объекта интеллектуальных прав, совместное обладание исключительным правом, выделение долей, а также переход доли в исключительном праве на товарный знак (в том числе в результате отчуждения или обращения взыскания) и использование товарного знака каждым из правообладателей по собственному усмотрению не будут допускаться, если это может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя.

В законопроекте также предусмотрен порядок обращения взыскания на исключительное право, принадлежащее нескольким правообладателям совместно, или на долю в исключительном праве. В таких случаях кредитор вправе требовать выделения доли правообладателя в исключительном праве и/или отчуждения его доли остальным правообладателям по цене, соразмерной ее рыночной стоимости, с обращением вырученных средств на погашение долга. В случае отказа остальных правообладателей от приобретения доли кредитор вправе в судебном порядке требовать обращения взыскания на долю в исключительном праве должника путем продажи этой доли с публичных торгов.

В случае принятия законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования. Новые положения будут применяться к отношениям сторон после вступления в силу.

Будем рады ответить на Ваши вопросы:

Ксения Мелкова

Директор. Практика IP & Digital Tech

+7 (925) 594-01-33

kmelkova@althausgroup.ru

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией (советом). Для принятия каких-либо решений по вопросам, затронутым в тексте или видео-версии данного обзора мы рекомендуем получить индивидуальную юридическую консультацию.