

Особенности доверительного управления исключительным правом

■ **С.В.МЕДВЕДЕВ** – канд. юрид. наук, патентный поверенный, партнер юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, www.gorodissky.ru)

Автор исследует проблему, вынесенную в заголовок статьи.



Введение

В современных условиях с увеличением значимости нематериальных активов в рыночной экономике и развитием института права интел-

лектуальной собственности число охрано- и оборотоспособных объектов интеллектуальной собственности постепенно возрастает. Заметно, что субъекты права, в частности, юридические и физические лица, стали проявлять повышенный интерес к охране и защите результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при создании, продвижении и реализации продукции либо оказании услуг как в России, так и за рубежом. При этом, как мы наблюдаем, в одних случаях объекты интеллектуальной собственности приобретаются на имя одного, а в

других – на имя нескольких владельцев соответствующих прав (правообладателей) для различных целей, включая коммерческие и некоммерческие.

Вместе с тем в некоторых подобных ситуациях иногда одному лицу становится сложно управлять исключительным правом на многочисленные находящиеся в одном портфеле объекты интеллектуальной собственности, которые необходимо умело и эффективно вводить в гражданский оборот. Аналогичная ситуация, связанная с необходимостью управления нематериальными активами, может возникать, например, в случае закрепления исключительного права за несколькими лицами (соправообладателями). Что говорить, если зачастую даже один человек не знает, как правильно монетизировать защищенные им разработки или инновационные промышленно применимые и нужные обществу технические решения, а также надлежащим образом защищать свои права в случае их нарушения третьими лицами. На самом деле распоряжение и защита исключительного права могут быть довольно нетривиальными



задачами для многих владельцев объектов интеллектуальной собственности как с экономической, так и с юридической позиций, поскольку для этого необходимо иметь предпринимательскую жилку, управленческий талант и нарабатываемую судебную практику.

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности, а именно четвертая часть ГК РФ, позволяет правообладателю распоряжаться исключительным правом на принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Одним из таких уникальных способов распоряжения исключительным правом, о котором пойдет речь в данной статье, может являться доверительное управление.

Напомним, что согласно п. 1 ст. 1013 ГК РФ *«объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество»*. Таким образом, исходя из специальных положений закона (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) и в силу общей правовой нормы (п. 1 ст. 1013 ГК РФ) исключительное право может быть объектом доверительного управления¹.

Доверительное управление = управление правами на коллективной основе?

В данном контексте сразу отметим, что гражданское законодательство выделяет два вида управления имуще-

ством (имущественным правом): классическое доверительное управление исключительным правом и коллективное управление авторскими и смежными правами. В обоих случаях правовым основанием для возникновения соответствующих правоотношений является, как правило, договор управления. На первый взгляд, данные правовые конструкции покажутся сходными, однако это не совсем так.

Прежде всего объектами доверительного управления могут быть исключительные права на различные объекты интеллектуальной собственности, включая объекты патентного права и секреты производства (ноу-хау), объекты авторского права и смежных прав, программы для ЭВМ и базы данных, товарные знаки и знаки обслуживания. Закон не содержит каких-либо ограничений относительно предмета доверительного управления. В то же время управление правами на коллективной основе относится только к категории авторских и смежных прав и не может распространяться на иные объекты интеллектуальной собственности (ст. 1242–1244 ГК РФ).

Кроме того, важно помнить, что доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия (п. 1 ст. 1015 ГК РФ). Между тем только некоммерческим организациям могут быть предоставлены полномочия по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе (п. 1 ст. 1242 ГК РФ).

¹ См.: п. 48 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление пленума Верховного суда РФ № 10).



Другое отличие этих правовых конструкций состоит в наличии у управляющего возможности использовать объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые передаются в управление. Так, *«организации по управлению правами на коллективной основе не вправе использовать объекты авторских и смежных прав, исключительные права на которые переданы им в управление»* (п. 4 ст. 1242 ГК РФ). В то же время при классическом доверительном управлении доверительный управляющий вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, если иное не установлено договором.

Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление имуществом, вправе осуществлять правомочия обладателя исключительного права в пределах, предусмотренных законом и договором (п. 1 ст. 1020 ГК РФ), и распоряжаться исключительным правом, если иное не предусмотрено договором. Вместе с тем, в отличие от лицензионного договора, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может осуществляться только в интересах выгодоприобретателя².

Наконец, важно, что по смыслу п. 2 ст. 1012 ГК РФ доверительный управляющий вправе совершать в отношении переданного в управление имущества (имущественного права) любые юридические и фактические действия, но в интересах выгодоприобретателя и в соответствии с договором доверительного управления. Договором могут быть

²См.: п. 48 постановления пленума Верховного суда РФ № 10.

предусмотрены специальные ограничения в отношении отдельных действий (прав) доверительного управляющего по договору. Кстати, все сделки с переданным в доверительное управление исключительным правом доверительный управляющий обязан совершать от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такового (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).

Говоря о коллективном управлении, организации по управлению правами на коллективной основе вправе, в частности, от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе (п. 5 ст. 1242 ГК РФ). Аккредитованная организация вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые для защиты прав, управление которыми осуществляет такая организация (ст. 1244 ГК РФ).

Как видим, при сравнении данных юридических категорий доверительный управляющий обязан действовать самостоятельно (от своего имени), но в интересах выгодоприобретателя (учредителя управления или указанного им лица). При этом сам доверительный управляющий выгодоприобретателем быть не может (п. 3 ст. 1015 ГК РФ). Сущность управления правами на коллективной основе состоит в обеспечении сбора и распределения соответствующего авторского вознаграждения, а также защите авторских и смежных (исключительных) прав в случаях, если в индивидуальном порядке такое осуществление и защита прав невозможны. Субъект *«выгодоприобретатель»* отсутствует как таковой в коллективном



управлении авторскими и смежными правами.

Договор доверительного управления и его существенные условия

В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ *«по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя)».*

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему».

При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1024 ГК РФ).

Применительно к интеллектуальной собственности доверительное управление представляет собой договор, по которому правообладатель (учредитель управления) передает другому лицу (доверительному управляющему) на определенный срок исключительное право в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим правом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Важно подчеркнуть, что передача исключительного права в доверительное управление не означает переход исключительного

права к доверительному управляющему. Последний лишь вправе этим правом управлять в интересах выгодоприобретателя в течение предусмотренного договором срока, не превышающего срок действия правовой охраны объекта интеллектуальной собственности, и в соответствии с условиями договора, осуществляя при этом согласованные юридические и фактические действия, включая заключение сделок с третьими лицами.

Примечательно, что исключительное право можно передать в управление по договору как в полном объеме, так и в определенных пределах. В частности, по такому договору можно доверить управляющему всю триаду правомочий (то есть полный объем передаваемых прав), а именно: право использования любыми методами, право распоряжения любыми способами и право на защиту исключительного права любыми правовыми средствами, либо ограничиться, например, передачей в управление права распоряжения конкретными способами (например, посредством лицензирования) или права на защиту исключительного права определенными правовыми средствами (например, посредством подачи гражданских исков). В любом случае объем прав, передаваемых в управление, должен быть предусмотрен договором, как и ответственность доверительного управляющего, в том числе материального характера, за несоблюдение им соответствующих обязанностей.

Важно еще раз подчеркнуть, что доверительный управляющий, осуществляя управление исключительным правом, вправе пользоваться и распоряжаться этим правом (ст. 1012 ГК РФ). Вместе с тем, в отличие от лицензионного договора, использование может



осуществляться только в интересах выгодоприобретателя³.

Помимо этого, по смыслу п. 1 ст. 1016 ГК РФ в **договоре доверительного управления исключительным правом должны быть указаны следующие существенные условия:**

состав исключительных прав (то есть конкретный перечень объектов интеллектуальной собственности с указанием в том числе номеров документов, удостоверяющих исключительные права), передаваемых в доверительное управление;

наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление исключительными правами (учредителя управления или выгодоприобретателя);

размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором; срок действия договора.

Как следует из закона, договор доверительного управления заключается на срок, не превышающий пяти лет. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором (п. 2 ст. 1016 ГК РФ). При таких обстоятельствах необходимо обязательно учитывать срок правовой охраны того или иного объекта интеллектуальной собственности, права на который передаются в управление по договору. Полагаем, что по аналогии с лицензион-

ным договором в случае прекращения исключительного права договор доверительного управления прекращается.

Согласно ст. 1023 ГК РФ доверительный управляющий претендует на обусловленное договором вознаграждение, если его выплата согласована сторонами и такой договор не является безвозмездным. Форма выплаты вознаграждения не установлена законом. В связи с этим сторонами могут согласовываться различные финансовые условия, включая единовременную (разовую) выплату, периодические платежи, проценты от управления и иные формы выплаты. Указанные формы выплаты вознаграждения могут быть произведены непосредственно учредителем управления либо компенсированы за счет доходов, полученных от управления исключительным правом. Очевидно, что подобные доходы должны формироваться за счет введения соответствующих объектов интеллектуальной собственности в оборот на основании лицензионных (сублицензионных) или иных (возмездных) договоров.

Помимо права на вознаграждение, доверительный управляющий также вправе претендовать на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении исключительным правом. При этом произведенные им необходимые расходы, в частности, уплата пошлин за поддержание в силе переданных в управление патентов, подлежат возмещению учредителем управления. Кстати, если право на получение вознаграждения доверительный управляющий приобретает в случае, прямо предусмотренном договором, то право на возмещение соответствующих расходов независимо от того, регламентирован ли этот вопрос договором или нет.

³ См.: п. 2.2 справки Суда по интеллектуальным правам по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 г., утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. № СП-21/90.



Безусловно, договор доверительного управления исключительным правом должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы договора доверительного управления влечет недействительность такого договора (п. 3 ст. 1017 ГК РФ).

Также отметим, что государственная регистрация договора доверительного управления исключительным правом как формы распоряжения исключительным правом не предусмотрена законом. Вместе с тем, осуществляя управление исключительным правом в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (например, товарных знаков и знаков обслуживания) при совершении сделок с третьими лицами в отношении таких объектов, включая лицензионные договоры или договоры коммерческой концессии, управляющий обязан обеспечивать государственную регистрацию предоставления прав по соответствующим договорам и направлять в Роспатент в качестве подтверждения своего статуса договор доверительного управления, заключенного с учредителем управления (правообладателем). В противном случае Роспатент может вынести уведомление (запрос) или отказать в государственной регистрации распоряжения правом, в результате чего оно будет считаться несостоявшимся (п. 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

Защита исключительного права, переданного в доверительное управление

Как уже отмечалось, сторонами по договору доверительного управления являются учредитель управления и доверительный управляющий. При этом на практике учредителем управления

может являться как сам правообладатель (владелец объекта интеллектуальной собственности), так и обладатель исключительного права (лицензиат). Доверительным управляющим может выступать как самостоятельный профессиональный управляющий (индивидуальный предприниматель или коммерческая организация), так и сублицензиат. От характера договора и структурирования доверительного управления будут зависеть в том числе последствия, связанные с защитой исключительного права, переданного в управление.

В п. 2 ст. 1250 ГК РФ доверительный управляющий прямо не указан в числе лиц, имеющих право на обращение в суд за защитой нарушенного исключительного права. Между тем его право на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель.

Если учредитель управления сам является лицензиатом, то правомочия доверительного управляющего зависят от того, переданы ли ему в управление права лицензиата, получившего их по договору исключительной лицензии или получившего их по договору неисключительной лицензии. При этом учредитель доверительного управления, передавший исключительное право в дове-



рительное управление, самостоятельно пользоваться предусмотренными ГК РФ мерами защиты уже не вправе⁴.

Заключение

Бизнес-модель доверительного управления исключительным правом сегодня не очень востребована. Однако на практике существуют ситуации, отличные от коллективного управления авторскими и смежными правами, когда данная правовая конструкция применяется в том числе при формировании отношений по поводу использования, распоряжения и защиты прав на различные объекты исключительных прав

⁴ См.: п. 49 постановления пленума Верховного суда РФ № 10.

между соправообладателями, а также концентрации (аккумулирования) различных объектов исключительных прав в одних руках, не обладающих специальными навыками в их коммерциализации и защиты прав.

Очевидно, что с ростом числа заключаемых в области интеллектуальной собственности сделок доля сделок, приходящаяся именно на доверительное управление исключительным правом, будет увеличиваться, формируя новую позитивную практику в данной области права. Мы уверены, что этот инструмент будет чаще использоваться бизнесом в будущем и в связи с этим приобретет особое практическое значение для юристов и патентных поверенных.

