

A portrait of Vladimir Biryulin, a middle-aged man with grey hair and blue eyes, wearing a dark grey suit, a white shirt, and a red patterned tie. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a plain, light grey color.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**ВЛАДИМИР БИРЮЛИН, партнёр
юридической фирмы «Городисский и
Партнёры», – о распоряжении правом
на интеллектуальную собственность**

Интеллектуальная собственность включает в себя несколько объектов, в частности патенты и товарные знаки. Независимо от того, какой это объект, это собственность, которой можно пользоваться и распоряжаться. Практика показывает, что основным способом распоряжения правами на интеллектуальную собственность являются отчуждение, лицензирование и иногда залог.

Закон предусматривает определённые правила обращения с патентами и товарными знаками. Так, Гражданский кодекс в статье 1232 в п. 1 указывает, что правообладатель обязан уведомлять патентное ведомство об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление не сделано, несёт правообладатель.

Далее: в п. 2 указанной статьи говорится о том, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора также подлежат государственной регистрации.

Пункт 6 этой статьи, казалось бы, разъясняет пункт 2. Пункт 6: при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Термин «несостоявшийся» может вызывать вопросы. Значит ли это, что договор о распоряжении правом признаётся недействительным без регистрации? Эта проблема существовала до 2019 года. 23 апреля 2019 года Пленум Верховного Суда выпустил Постановление № 10, в котором разъяснил, что «несоблюдение требования о государственной регистрации не влечёт недействительности самого договора». То есть постановление разъясняет, что законодатель проводит различие между договором как таковым и тем, что в нём написано.

Обязательственные отношения сторон, вытекающие из договора, возникают не-

зависимо от государственной регистрации. Таким образом, стороны договора (например, лицензиат) могут вести хозяйственную деятельность, выпускать продукцию, продавать её, производить расчёты между ними.

Эти отношения можно уподобить гражданскому браку, когда люди на основании устного соглашения и привязанности благополучно проживают друг с другом, но без государственной регистрации их отношений их союз не признаётся третьими лицами.

Казалось бы, зачем нужна регистрация распоряжения правом? Ответ на этот вопрос содержится в ст. 433 (п. 3) Гражданского кодекса: «Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключённым с момента его регистрации».

Здесь мы видим смешение понятий у самого законодателя. В ст. 433 (п. 3) говорится о регистрации договора (хотя здесь имеются в виду любые договоры, подлежащие государственной регистрации), а в ст. 1232 (п. 6), касающейся только интеллектуальной собственности, говорится о регистрации перехода исключительного права, а не договора. Постановление № 10 объясняет разницу между самим договором и переходом исключительного права, зафиксированного в договоре, касающемся интеллектуальной собственности.

В случае если государственная регистрация осуществляется по желанию правообладателя (например, программа ЭВМ), то требование о регистрации договора (скорее – о распоряжении правом) предъявляется только в случае регистрации самой программы.

На практике третьи лица могут оказать существенное влияние на исполнение незарегистрированного договора. Например, лицензиат выпускает продукцию (оказывает услуги) на основе лицензии на товарный знак. В случае нарушения прав на товарный знак только владелец товарного знака может подать иск в защиту своих прав и получить за это компенсацию. Продукция, выпускаемая и продаваемая лицензиатом, с точки зрения третьих лиц, будет выглядеть незаконной. Положение лицензиата зависит от доброй воли владельца товарного знака. Также в случае необходимости лицензиат не может распорядиться своим незарегистрированным правом.

Расчёты между сторонами осуществляются через банк, который может потребовать представить лицензионный договор. В этом случае платёж может быть осуществлён по усмотрению банка.

Вопросы, поднятые в этой статье, не всегда теоретические. Иногда отношения между сторонами перетекают в суд. Так, торгово-сервисный центр «Лео Сمارт», владелец товарного знака № 354118,

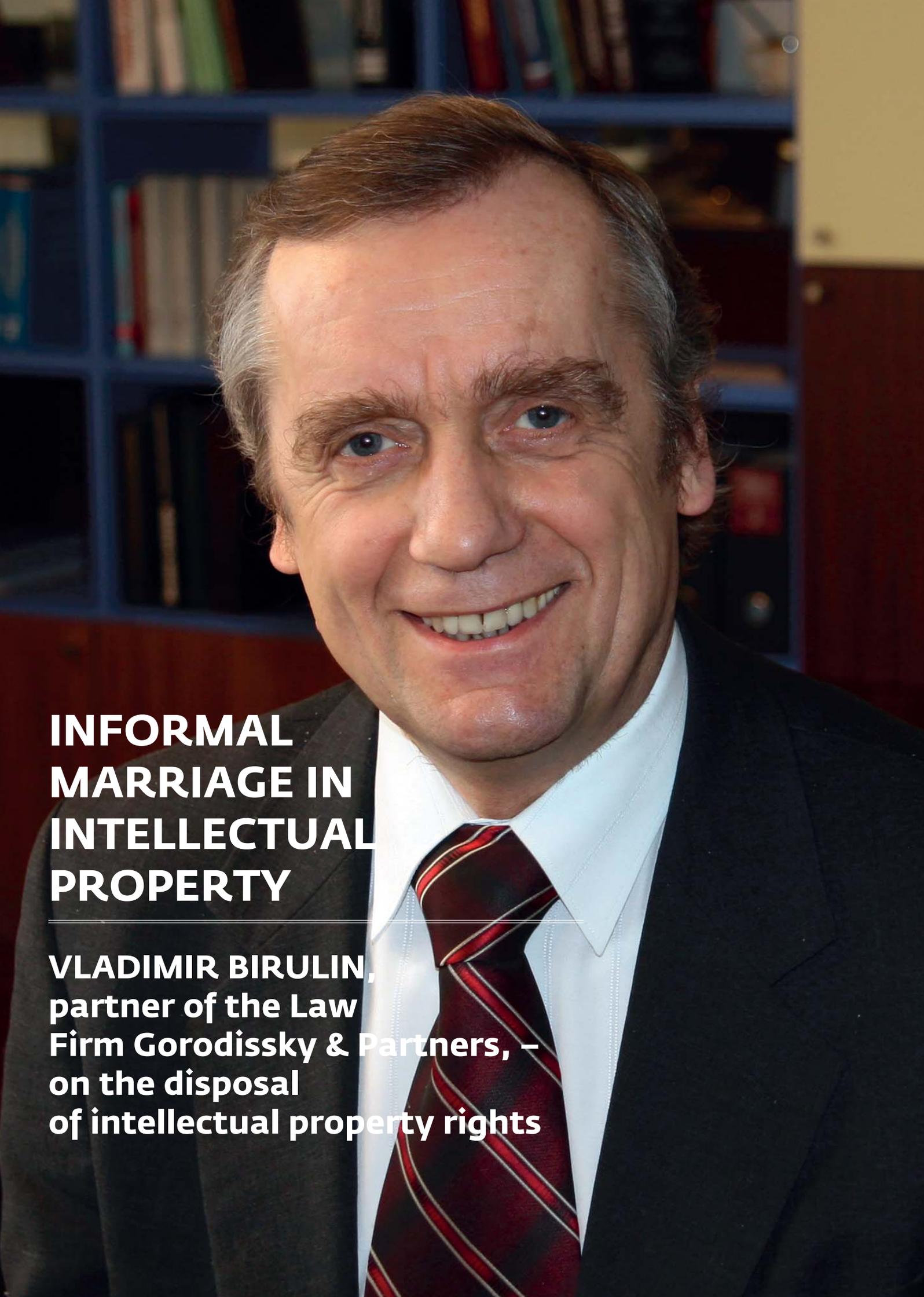


в 2019 году лицензировал товарный знак ООО «Лео Смарт Авто». С момента заключения лицензионного соглашения прошло два года. В 2021 году владелец товарного знака обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском о взыскании компенсации в размере 1 млн рублей за нарушение исключительного права на товарный знак (дело N А71-15/2022). Основанием для судебного иска послужило то, что стороны заключили лицензионное соглашение, но не зарегистрировали его. Суд в удовлетворении исковых требований отказал. Истец обратился в апелляционный суд и тоже получил отказ.

Истец опять обжаловал решение в суде по интеллектуальным правам. В обоснование кассационной жалобы истец указал, что при отсутствии государственной регистрации (статья 1232 ГК РФ, п. 6) предоставление права использования признаётся несостоявшимся. Соответственно, нет права на использование товарного знака.

Суд, однако, сослался на Постановление Пленума Верховного Суда № 10 от 23 апреля 2019 года, в котором указано, что несоблюдение требования о государственной регистрации не влечёт недействительности самого договора. Обязательственные отношения из договора, предоставление права по которому подлежит государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (статья 433 ГК РФ, п.п. 1 и 3). Ещё суды первой и апелляционной инстанции установили, что договор был заключён, что при подписании договора воля сторон формировалась свободно, поэтому использование товарного знака осуществлялось с согласия правообладателя и не являлось нарушением прав истца. В конечном итоге кассационная жалоба истца была оставлена без удовлетворения.

В этом случае дело закончилось к удовлетворению ответчика. Но так может быть не всегда. Ситуация может быть разной, так же как и последствия, поэтому во избежание возможных осложнений всегда рекомендуется доводить сделку до конца, регистрировать договоры в патентном ведомстве.

A portrait of Vladimir Birulin, a middle-aged man with short brown hair, smiling slightly. He is wearing a dark suit jacket, a white dress shirt, and a dark red tie with thin white and gold diagonal stripes. The background is a blurred bookshelf filled with books.

INFORMAL MARRIAGE IN INTELLECTUAL PROPERTY

**VLADIMIR BIRULIN,
partner of the Law
Firm Gorodissky & Partners, –
on the disposal
of intellectual property rights**

Be it a patent or a trademark it may be subject of a business deal. The deal may be a license, an assignment or a pledge. The question arises: is it necessary to register the deal?

The law provides in its Article 1232 (2) of the Civil Code that if the result of intellectual activity or means of individualization is subject to state registration, assignment of the exclusive right, pledge of this right, or granting the right of use of the result of intellectual activity, and likewise the transfer of the exclusive right without a contract are also subject to state registration.

It seems that everything is clear in this provision. There is however another provision in the cited article, i.e. Article 1232 (6). It reads that If the requirement of the state registration of assignment of the exclusive right to the result of intellectual activity or means of individualization or pledge is not complied with, such assignment, pledge or grant of the right to use intellectual property subject matter shall be considered as not taken place.

The Russian term “as not taken place” may be misleading. In many cases it is translated into English as “invalid” which is not correct. In the Russian IP parlance it means a different thing which is not readily understood.

The term itself was coeval with the term “invalid” in the versions of the Civil Code before 2014. Before 2014 the relevant provision read that if a contract has not undergone state registration it is invalid. The word “invalid” was excluded from that Article 1232 while “has not taken place” took place of “invalid”.

The confusion was so much widespread that the Supreme Court issued clarification in its Decree No 10 of April 23, 2019. It dedicated a whole section to the disposal of rights for intellectual property to clear the misunderstanding. It seems that the meaning of the term in the contract “has not taken place” lies between “valid” and “invalid” in the same way as informal marriage exists where a couple is satisfied with its life but is not formally married.

As noted above, a contract or rather disposal of rights contained in it shall be registered with the patent office. Concurrently, the Decree No 10 sets forth that failing to register the contract does not entail invalidation of the contract.

The Decree explains that the transfer of the exclusive right (in case of assignment), or disposal or right according to a license agreement becomes valid for third persons at the moment of state registration of the relative contract. However mutual obligations of the parties emerge regardless of the state registration. In this regard the Decree relies on Article 433 (1) of the Civil Code providing that a contract shall be recognized to be concluded when both parties sign the contract.

It was noted in one of the judgments that if one party accepted performance of the contract in full or in part, or otherwise

confirmed validity of the contract that party cannot assert that the contract is not concluded. This is set forth in Article 432 (3) of the Civil Code.

So, what is the worth of the contract and of its registration? The contract becomes valid for the contracting parties from the moment of signing and becomes valid for third persons from the moment of its state registration.

The parties may safely cooperate with each other according to an unregistered contract and pay money according to their contractual obligations. Though, if e.g. a Russian licensee remits money to his foreign licensor the bank may ask for the contract, and if the contract is not registered this will be to the discretion of the bank whether to allow remittance of royalty or not.

Likewise, the parties in the contract may interact with other persons. If e.g. a patent or a trademark is licensed the rights of the right holder may be infringed. Those rights cannot be enforced by the licensee having an unregistered contract. So enforcement will depend on the goodwill of the right owner. One may also predict other hassles in case there is no registration of the contract.

If we look deeper in possible sequences of an unregistered contract we see that the assignee will not be able to dispose of his right further or enforce them. If a pledge is not registered and the pledgor does not comply with his obligations the creditor will not be able to levy execution on the pledged IP.

If the license is not registered, the goods produced by the unregistered licensee will not be legal from the point of view of third persons. This may raise the issue of exhaustion of rights, i.e. re-sellers may be regarded as infringers.

The Issue of registration or non-registration sometimes surfaces in business relations between the parties. In one of the cases Leo Center, sales and service center, owner of a trademark No 314118 licensed the trademark



to Leo Smart Auto Ltd. in 2019. Two years later, In 2021, the owner of the trademark sued the licensee and claimed compensation in the



amount of 1,000,000 rubles for infringement of his rights (case No A71-15/2022). The basis for the court action was that the parties had concluded a license agreement but not registered it. Hence, the licensor opined that the transfer of rights “had not taken place”, i.e. the licensee did not have right to use the trademark. He referred to Article 1232 (6) of the Civil Code (cited above). Thus, according to the licensor the use of the trademark by the licensee was infringement of rights of the licensor. The licensee (respondent) stated in his motion to the court that the trademark was being used in accordance with the license agreement. The court of 1st instance and the court of appeal dismissed the licensor’s claim.

The licensor appealed the judgment at the IP court in its capacity as cassation instance. IP court explained that failing to register the agreement does not invalidate it. Promissory obligations ensuing from the contract regarding the transfer of rights emerge regardless of the state registration. The parties expressed their free will in the contract and thus should comply with their obligations. Finally, the cassation complaint was dismissed on January 20, 2023.

The success of the respondent licensee in this case is not a good example for business. The consequences may be different depending on particular circumstances. In order to avoid possible inconveniences it is always recommended that IP contracts be registered with the patent office in which case a business will roll on smoothly and without hitches.