

ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВОЇ ПРАКТИКИ

Е. Р. Кибенко,

доктор юридических наук, професор кафедри громадянсько-правових дисциплін Харківського національного університета ім. В. Н. Каразіна

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДЕЛА: ЗАЛОГ ПАТЕНТОВ (ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ) В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Современные правовые реалии позволяют изобретателям предусмотренным законодательством способом закреплять и защищать свои права на созданные ими изобретения. Такая защита происходит путем патентования изобретений как в Украине, так и за рубежом. Так, в соответствии со ст. 462 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), право интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец удостоверяется патентом [2].

Однако, для того, чтобы получить патент и поддерживать его действие в дальнейшем изобретателю нужны существенные средства. Так, в Украине стоимость патентования одного изобретения, включая услуги патентных поверенных составляет от 10 тыс. грн. Стоимость патентования за рубежом гораздо выше. Учитывая это, одним из краеугольных вопросов обеспечения деятельности изобретателей остается вопрос финансирования. Изобретателям нужны достаточно большие средства на патентование своих изобретений, особенно в тех случаях, когда изобретатель стремится обеспечить максимально широкую защиту своих патентов во всем мире. Так, по приблизительной оценке патентование одного изобретения в классическом наборе базовых юрисдикций (Европа, Евразия, США, Китай, Япония, Индия) стоит около 150–200 тыс. евро. Более того, после получения патентов изобретатель вынужден оплачивать ежегодную пошлину за поддержание патентов, которая увеличивается из года в год.

Поэтому для любого изобретателя необходимо решить вопрос о коммерциализации своего изобретения – эта коммерциализация может произойти как на стадии до получения патента / патентов, так и после. Коммерциализация может осуществляться в различных формах – использование изобретения в своей хозяйственной деятельности, то есть осуществление его промышленной эксплуатации самим изобретателем, продажа идеи изобретения крупным компаниям, заинтересованным в его внедрении или дальнейшей перепродаже, создание совместной компании с инвесторами или привлечение финансовых ресурсов при помощи биржевых размещений акций или облигаций IP компаний.

Однако есть и более простой способ финансирования, не связанный с коммерциализацией самого изобретения, которая не всегда является возможной, – это получение кредита. И здесь главным вопросом выступает возможность залога патентов / имущественных прав на изобретение (далее – залог патентов). Поскольку очень часто изобретатель не владеет другим имуществом, которое можно было бы использовать как залог для банка или частного кредитора.

Статья 41 Конституции Украины провозглашает право каждого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной и творческой деятельности, что действующим законодательством признано товаром и потому может быть объектом любых гражданских правовых действий [1]. Раздел V Закона Украины «О залоге» устанавливает и регулирует возможность собственника имущественных прав заключить договор о залоге принадлежащих ему прав, откуда следует, что имущественные права, вытекаемые из патента, могут быть предметом залога [3].

Когда патенты выданы в нескольких странах, может возникнуть целый ряд аспектов, которые существенно снижают «залогоспособность» патентов. Правовое регулирование в области интеллектуальной собственности в различных странах существенно отличается, в силу этого невозможным является оформление одного договора залога на все патенты, по каждому из патентов необходимо составлять отдельный договор, учитывая особенности и требования национального законодательства. В ряде стран не предусмотрена процедура регистрации залога патента в национальном патентном ведомстве, а это существенно снижает степень защиты прав кредитора; в других же странах, наоборот, требуется нотариальное заверение договора залога. Достаточно сложной является и процедура обращения взыскания на патент в случае неисполнения должником-изобретателем своих обязанностей по возврату кредита. В ряде случаев для этого необходимо обращаться к судебной процедуре, исполнительному производству, нести затраты по перерегистрации патентов на свое имя, такая перерегистрация может занять достаточно длительное время.

Отметим, что международного патента, который бы действовал на территории всех стран, не существует, однако, есть региональные патенты – европейский и евразийский. Договором о патентной кооперации также предусмотрена возможность патентования изобретения на основании единой международной заявки [4]. После перевода международной заявки в национальную стадию процедура ее рассмотрения идет таким же путем, как и обычной заявки, поданной в национальное ведомство этой страны.

Европейский патент выдается Европейским патентным ведомством (ЕПВ) после рассмотрения заявки в соответствии с Европейской патентной конвенцией (ЕПК), которая предоставляет возможность получения патентной защиты в сорока странах Европы путем подачи лишь одной заявки на патент. При этом заявитель сам определяет, в каких из этих стран должна быть получена защита. Европейский патент выдается Европейским патентным ведомством в рамках единой процедуры для всех стран, подписавших Европейскую патентную конвенцию, причем процедура выдачи европейского патента проводится на одном из трех официальных языков ЕПВ, а именно, на английском, немецком или французском языках. Европейский патент

предоставляет его владельцу в каждом государстве-участнике ЕПК, для которого он был выдан, те же права, которые предоставил бы ему выданный в этом государстве национальный патент [5]. Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), подписанная 9 сентября 1994 г., представляет собой специальное соглашение, которым учреждена Евразийская патентная система и Евразийская патентная организация. В соответствии с ЕАПК данная организация выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Срок действия евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки [6]. Евразийскую конвенцию уже подписали следующие страны евразийского региона: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Молдова [7].

Таким образом, необходимость следовать требованиям национального права практически в каждой из юрисдикций, где выдан патент на изобретение, значительно усложняет процедуру оформления залога и обращения взыскания на предмет залога в случае необходимости, что, конечно же, не отвечает интересам кредитора.

Второй момент, снижающий «залогоспособность патентов» – это их низкая оборотоспособность, ликвидность. Если патент не коммерциализирован / недостаточно коммерциализирован (не приносит доход), то вряд ли он может быть использован в качестве залога для банка – в случае невозврата кредита его сложно будет продать. Скорее такой патент, как предмет залога, может быть интересен для частного кредитора, который видит перспективу в дальнейшем его использовании. Кто может быть таким кредитором? Скорее всего, это уже существующий или потенциальный лицензиат или покупатель такого патента, который планирует использовать изобретение в своей хозяйственной деятельности.

Если принимать во внимание круг субъектов – потенциальных кредиторов изобретателя, то возникает еще одна проблема. Классический залог, при котором у залогодателя остаются все права на использование патента, включая право на получение от него дохода, не совсем устраивает такого кредитора. В ряде случаев он заинтересован в приобретении прав на бесплатное использование патента в течение срока действия кредитного договора и/или зачет лицензионных платежей (как своих, так и других лицензиатов) в счет погашения кредита.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, которые в совокупности снижают степень практической применимости договора залога патента как способа обеспечения кредитного обязательства, в международной коммерческой практике появился институт «временного оформления права собственности на патент». По сути, такая сделка имеет черты обратного РЕПО. Сделкой обратного РЕПО (англ. *reverse repo*) называется сделка покупки с обязательством обратной продажи.

К сожалению, ни в отечественной, ни зарубежной литературе такие сделки не нашли должного освещения. Хотелось бы обратить внимание на ряд практических аспектов и проблем, с которыми авторы данной статьи столкнулись на практике, сопровождая сделку обратного РЕПО по патентам в 23 юрисдикциях.

Сторонами такой сделки выступают «постоянный» собственник патента (должник) и «временный» собственник патента (кредитор).

При конструировании такого договора важно правильно распределить права и обязанности между постоянным и временным собственниками патентов. К таким правам относится право на использование изобретения в своей хозяйственной деятельности; право заключения договоров об использовании и отчуждении патентов; право на получение любых видов доходов от патентов. Стороны могут избрать различные модели – распределить права и обязанности между собой, выделить полномочия, которые могут использоваться только на основании совместного решения сторон, и полномочия, которые могут быть использованы стороной договора единолично, без согласия / согласования со второй стороной.

Необходимо решить вопрос о том, кто несет ответственность по оплате ежегодных пошлин за поддержание патента; расходы, связанные с необходимостью защиты прав на изобретение от неправомерных действий со стороны третьих лиц; расходы по регистрации кредитора собственником патента и обратной регистрации изобретателя единственным собственником патента после возврата кредита. Если оплата ежегодных пошлин за поддержание патента возлагается на изобретателя, желательно предусмотреть в договоре положение о том, что, в случае просрочки изобретателя по оплате такой пошлины, кредитор имеет право сам оплатить ее. При этом сумма кредита увеличивается на величину уплаченной пошлины.

Важно также определиться по поводу патентного поверенного, который будет обслуживать патенты, переоформленные на кредитора по сделке обратного РЕПО. Как правило, кредитор заинтересован в привлечении своего патентного поверенного. Однако это может повлечь целый ряд дополнительных расходов, поскольку патентный поверенный должника уже выстроил систему агентских отношений для обслуживания патентов в различных юрисдикциях и новому собственнику достаточно выдать на него одну генеральную доверенность для того, чтобы патентный поверенный продолжил работы – его договора / доверенности с агентами (патентными поверенными в отдельных юрисдикциях) сохранят свое действие. Если же обслуживание патентов переходит к новому патентному поверенному, то ему придется заново выстраивать сеть агентов для работы в отдельных юрисдикциях. Это повлечет дополнительные затраты времени и средств.

Важным для кредитора является факт отсутствия у должника или связанных с ним лиц конкурирующих патентов и заявок на них, а также то, что патент не находится в залоге, не имеет отягощений, что не требуется согласие третьих лиц, включая супругу / супруга, для регистрации кредитора как собственника патента. Для проверки этих обстоятельств рекомендуется провести дью дилидженс (проверку) патентов. Данную проверку лучше всего поручить патентному бюро, имеющему разветвленную сеть офисов. Не менее важным является решение в договоре вопроса о создании «производных изобретений». Без этого кредитор, ставший собственником патентов, может оказаться в неприятной ситуации, когда его патенты не будут иметь никакой стоимости, поскольку изобретатель регистрирует новое изобретение с похожими параметрами.

Также в договоре необходимо прописать процедуру и сроки подачи документов для регистрации кредитора сособственником патента, как и процедуру обратной

регистрации изобретателя единственным собственником патента после возврата кредита. К этому моменту изобретатели, как правило, относятся с особым вниманием. Следует учитывать, что процедура регистрации нового собственника может быть достаточно длительной – в среднем от 3 до 6 месяцев, но в ряде случаев может затягиваться на несколько лет. Поэтому сделки обратного РЕПО патентов есть смысл использовать только при среднесрочном и долгосрочном кредитовании (т. е. если срок, на который выдается кредит, составляет не менее 3 лет). В договоре желательно предусмотреть обязанность должника выполнять любые действия, которые будут необходимы для перерегистрации патентов на кредитора, а также перечень документов по переоформлению патентов, которые подлежат подписанию в момент заключения самого договора (как правило, это доверенности и передаточные акты для каждой из юрисдикций). В любом случае такой перечень документов должен быть открытым.

Данная сделка может нести и определенные налоговые риски для сторон, связанные с вопросом о безвозмездном приобретении патента. Поэтому очень важно понимать налоговые последствия заключенной сделки как для должника, так и для кредитора. Они могут быть определены согласно нормам налогового права, применяемым к данным лицам.

Возникает также вопрос о праве, применимом к такой сделке. Учитывая разные подходы к регулированию отношений интеллектуальной собственности в различных юрисдикциях, наиболее подходящим представляется применение английского права, предоставляющего максимум диспозитивности участникам договора.

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам:

1. Банковский и небанковский кредит является одним из способов финансирования инновационной деятельности (деятельности изобретателя).
2. Как один из способов обеспечения кредита на практике используется договор обратного РЕПО в отношении патентов, не поименованный и не урегулированный в действующем законодательстве Украины и других стран. Согласно договору обратного РЕПО право собственности на патент переходит безвозмездно от должника к кредитору на срок, определенный договором в качестве способа обеспечения обязательств по кредитному договору, а после исполнения должником своих обязательств патент подлежит обратной регистрации на должника. По сути, в международной коммерческой практике появился новый институт «временного оформления права собственности на патент».

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Украины [Электронный ресурс] : принята на пятой сес. Верхов. Рады Украины 28 июня 1996 г. № 254к/96-ВР. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Гражданский кодекс Украины [Электронный ресурс] : принят Верхов. Радой Украины 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
3. О залоге [Электронный ресурс] : Закон Украины от 02.10.1992 № 2654-XII. – Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2654-12>.

4. Договор о патентной кооперации [Электронный ресурс] : от 19.06.1970. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct.pdf>.
5. Европейская патентная конвенция [Электронный ресурс] : от 05.10.1973. – Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce-305a-11e1-351c-9c8e9921fb2c/exhibition_sopg_ormatted.pdf.
6. Евразийская патентная конвенция [Электронный ресурс] : от 9 сент. 1994 г. – Режим доступа: http://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html.
7. Официальный интернет-сайт Евразийской патентной организации (ЕАПО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eapo.org/ru/>.