



**Михайлова Марина Владимировна**

**Mikhailova Marina Vladimirovna**

начальник сектора №3, 191124 отдела правового  
обеспечения среднего и крупного бизнеса  
Юридического управления

Северо-Западного банка, ПАО Сбербанк

**Acting Head of the Legal support Sector  
of Medium and Large Business of the legal  
Department of the North-West Bank, Sberbank**

E-mail: mvmikhaylova@sberbank.ru

УДК 347.272

**ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И ЗАЛОГ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК  
LEGAL PROTECTION AND PLEDGE  
OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK**

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, исключительное право, средство индивидуализации, предмет договора, срок действия договора, государственная регистрация, залог, товарные знаки, обращение взыскания, использование и распоряжение исключительными правами, риски, рекомендации, прекращение охраны товарного знака, правовое сопровождение сделок.

**Keywords:** Intellectual property, exclusive rights, property designations, subject of a contract, term of a contract, state registration, pledge, trademark, foreclosure procedure, use and distribution of the exclusive rights, risks, recommendations, termination of protection of trademark, legal support of transactions.

Цель статьи – проанализировать особенности правовой защиты и залога исключительного права на товарные знаки в Российской Федерации. На основе анализа действующего законодательства РФ и изучения имеющегося практического опыта, сформировать инструментарий, выделив основные моменты, на которые стоит обратить внимание при принятии в залог исключительных прав на товарные знаки. В результате проведенного анализа выделены ТОП-5 ключевых моментов и рекомендаций, которые следует учесть при правовом сопровождении кредитных сделок, в обеспечение которых принимается залог исключительного права на товарные знаки. Использование данных рекомендаций позволит максимально минимизировать риски как для кредитора, так и для заемщика и использовать данный вид залога в качестве полноценного залогового инструмента при кредитовании.

The purpose of this article –to analyze the features of the legal protection and pledge of exclusive rights to a trademark in Russia.

On the ground of current Russian legislation and study of practical experience we wanted to create an appropriate toolkit, highlighting the most important aspects of the pledge of exclusive right to a trademark.

As a result of analysis we allocated 5 (five) key points and recommendations which we should take into account during legal support of the loan agreements, where we use pledge of exclusive rights to a trademark as a security for the loan.

Using of that recommendations can lead us to minimizing the risks for both borrower and lender and to use this type of pledge as the appropriate security tool in the loan processing.

Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики показывает, что в настоящее время сформирован и успешно реализуется инструментарий, позволяющий использовать объекты интеллектуальной собственности в качестве полноценного залогового инструмента при привлечении дополнительных инвестиций через кредитование. Ниже приводятся выводы, полученные по итогам изучения практики и особенностей заключения обеспечительных сделок в виде залога объектов исключительного права, а также рекомендации, на примере залога исключительных прав на товарные знаки, гарантирующие минимизацию рисков как для кредитора, так и для заемщика.

Правовой базой для кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС) является Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), (ст. 1233, ст. 358.18 «Залог исключительных прав»).

Гражданский кодекс РФ относит товарные знаки к средствам индивидуализации юридических лиц (подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ) и предоставляет правообладателю исключительного права на средство индивидуализации возможность передачи его в залог.

К договору залога исключительного права на средство индивидуализации применяются общие положения о залоге (ст. 334–356), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. 358.1–358.8), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав [7, с. 115].

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419) и о договоре (ст. 420–453), поскольку иное не установлено правилами указанного раздела ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Обращение взыскания на объекты исключительных прав возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке [6, с. 63–66]. Внесудебный порядок обращения взыскания должен быть либо предусмотрен в договоре залога и являться предпочтительным для банка вариантом, либо должен содержаться в дополнительном соглашении к нему. Применительно к объектам исключительных прав, подлежащих обязательной государственной регистрации, такие дополнительные соглашения целесообразно направлять в Роспатент и получать подтверждения об их учете/регистрации.

Особенности залога отдельных исключительных прав и возможные правовые риски зависят от объекта исключительных прав.

И так как сегодня речь пойдет про залог исключительных прав на товарные знаки, то выделим ТОП-5 ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание при принятии в залог такого вида предмета залога. Почему на наш взгляд это важно? Наша цель – максимальная минимизация рисков при залоге прав на товарные знаки в оптимальные сроки правового сопровождения. Использование этих пяти базовых моментов поможет быстро сориентироваться при правовом сопровождении сделки и максимально минимизировать риски.

### ***1. Предмет договора***

Предмет договора о залоге исключительного права (ст. 336, 339 ГК РФ) определяется применительно к п. 6 ст. 1235 ГК РФ путем указания на результат интеллектуальной деятельности/средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) [3, с. 22, 23].

Также существенным условием договора залога исключительных прав является объем закладываемых прав: договором может быть предусмотрен залог всех прав в полном объеме или части прав, или только права на лицензионные отчисления, которые правообладатель получает по заключенному лицензионному договору [3, с. 23].

## **2. Государственная регистрация**

Исключительные права признаются и охраняются при условии государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности/средства индивидуализации в силу с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ. Соответственно, в таких случаях согласно п. 2 ст. 358.18, п. 2 ст. 1232 ГК РФ залог/отчуждение исключительных прав также подлежат государственной регистрации.

Необходимо отметить, что государственной регистрации подлежит не договор залога, а именно залог исключительного права. [5, с. 46].

Незарегистрированные переход/залог исключительных прав считаются несостоявшимися (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю) в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ, залог исключительных прав на товарный знак также подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, выдается свидетельство на товарный знак, сведения о регистрации товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ публикуются в официальном бюллетене [7, с. 110].

## **3. Определение круга полномочий**

В течение срока действия договора залога залогодатель без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное, при этом залогодатель не вправе отчуждать ис-

ключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором (п. 4 ст. 358.18 ГК РФ).

Также, необходимо учесть возможность, в соответствии с п. 3 ст. 358.18 ГК РФ залога как самих исключительных прав, так и залога прав по договорам об отчуждении исключительных прав и лицензионным (сублицензионным) договорам.

Соответственно, в интересах банка, как залогодержателя, в договоре залога определить круг полномочий залогодателя на использование и распоряжение исключительными правами (например, указать, что залогодатель не вправе заключать лицензионные договоры и/или договор об отчуждении исключительного права без предварительного письменного согласия залогодержателя и др.) [3, с. 23]. Это будет являться гарантией контроля залогодержателя за действиями залогодателя.

В целях недопущения снижения рыночной стоимости такого залога возможно включение в договор залога условия о распространении права залога на полученные в результате использования заложенного права доходы (например, в части распространения залога на причитающиеся залогодателю лицензионные платежи).

Требования по защите интеллектуальных прав могут предъявляться правообладателями, организациями по управлению правами на коллективной основе, а также иными лицами, установленными в законе (ст. 1250 ГК РФ) [3, с. 23]. В связи с чем возможно в договоре залога исключительных прав указать на право залогодержателя предъявлять требования по защите исключительных прав в период действия договора залога, либо на обязанность залогодателя применять в случае нарушения исключительных прав все возможные способы их защиты, предусмотренные ГК РФ.

#### ***4. Срок действия***

Дополнительно следует обратить внимание, что при принятии в залог исключительных прав необходимо учитывать срок их действия, который также зависит от объекта исключительных прав (ст.1230, 1281, 1318, 1327, 1331, 1335, 1340, 1363, 1491 ГК РФ).

При заключении договора о залоге исключительного права на товарный знак у правообладателя целесообразно запрашивать

доказательства использования товарного знака, а в самом договоре – определять условия, касающиеся обязательности его непрерывного использования, т.к. в соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации по заявлению заинтересованного лица [4, пп. 41, 42].

Срок действия договора залога будет зависеть от срока действия исключительных прав на товарный знак. И чем меньше оставшийся срок действия исключительного права, тем меньше может быть его оценочная стоимость, которая, естественно, может изменяться в течение действия договора залога.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент и может быть продлено на 10 лет по заявлению правообладателя неограниченное число раз, что также должно учитываться при заключении договора залога и определении залоговой стоимости, а соответствующие обязательства правообладателя о продлении срока действия исключительного права при необходимости целесообразно включить в договор залога.

Таким образом, при истечении срока действия исключительного права на товарный знак (в случае если залогодатель не обратится в Роспатент за продлением указанного права), залог исключительного права на товарный знак прекратится на основании подп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ (в связи с прекращением заложенного права).

В случае если срок действия регистрации права на товарные знаки истекает до даты полного погашения выданного кредита по Договору, это может повлечь утрату банком обеспечения в виде залога прав на товарные знаки в течение срока действия кредитного договора (в случае не продления указанных прав залогодателем), а также невозможность удовлетворения требований банка за счет указанного обеспечения. В совокупности указанные обстоятельства могут повлечь невозврат/несвоевременный возврат/возврат не в полном объеме предоставленных заемщику кредитных средств.

С целью минимизации риска прекращения залога на товарные знаки в течение срока действия кредитного договора, целесообразно предусмотреть в кредитной документации обязанность заемщика обеспечить продление срока действия прав на указанные товарные знаки при окончании срока действия последних (обеспечив непрерывность срока действия прав в течение срока действия кредитного договора) и ответственность за ее неисполнение.

Встречался интересный, на мой взгляд, кейс. Планировалось заключение кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств заключался договор залога исключительного права на товарный знак. Учитывая, что срок действия исключительного права был меньше, чем срок кредитного договора, в кредитном договоре было предусмотрено условие о том, что заемщик обязан продлить срок действия исключительного права на ТЗ по окончании срока его действия на весь срок кредитования, соответственно с соблюдением порядка продления срока, установленного действующим законодательством и предоставлением кредитору документов, подтверждающих выполнение указанного обязательства в течение определенного срока с даты государственной регистрации соответствующих изменений в сведениях о товарном знаке.

Срок договора залога был установлен в соответствии со сроком окончания действия исключительного права на ТЗ. Однако кредитным договором не было предусмотрено условие о пролонгации договора залога права на ТЗ либо заключение нового договора залога права на ТЗ по истечении срока действия исключительного права.

В связи с чем был выявлен риск необеспеченности кредитного договора (в части), в связи с утратой обеспечения в виде залога права на товарный знак, срок которого истекал ранее обеспечиваемого обязательства.

Во избежание утраты обеспечения было рекомендовано, с учетом имеющего уже ковенанта о необходимости продления срока действия исключительного права на ТЗ на весь срок кредитования в период действия заключаемого договора залога права на ТЗ, включить дефолтный ковенант в кредитный договор

о том, что по истечению срока действия договора залога права на товарный знак заемщик/залогодатель обязан продлить срок действия договора залога либо заключить новый договор залога права со сроком его действия – до полного выполнения обязательств, взятых должником по основному договору. Тем самым, рекомендации были учтены, риски были минимизированы.

### **5. Прекращение охраны товарного знака**

При залоге исключительных прав на товарный знак необходимо учитывать вероятность заявления требований об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку и, как следствие, прекращение исключительного права на товарный знак (ст. 1512 ГК РФ), возможное досрочное прекращение охраны товарного знака самим правообладателем (подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ).

Необходимо также отметить, что прекращение залога возможно и при прекращении охраны товарного знака (ст. 1514 ГК РФ, например, при отказе правообладателя от права на товарный знак, либо принятии решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием), что также не исключает указанного выше риска.

Риск прекращения залога на товарные знаки при прекращении охраны товарного знака минимизируется указанием в кредитном договоре права банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от заемщика досрочного возврата кредита и уплаты причитающихся процентов, неустоек и других платежей (с правом банка предъявить аналогичные требования поручителям и обратиться взыскание на заложенное имущество) в случае обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает [7, с. 114]. Вместе с тем, риск банка наличием указанного условия полностью не исключается.

Таким образом, все вышеприведенные рекомендации следует учитывать при принятии банком в залог исключительных прав на товарные знаки, что позволит максимально минимизировать риски как кредитора, так и заемщика, и использовать их в качестве полноценного залогового инструмента при кредитовании.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 5.12.1994. №12. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. №52 (1 ч.). Ст. 5496.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №7, июль.
4. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №11, ноябрь.
5. ГОСТ Р 58590-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2019 №950-ст). М.: Стандартиформ, 2019.
6. Карелина О.В. Проблемы обращения взыскания на исключительные права // Экономика, Статистика и Информатика. 2011. №3.
7. Масленкова О.Ф. Залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в России: Актуальный научно-практический комментарий правоприменения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2017. Вып. 1. Т. 8.
8. Новоселова Л.И., Гринь Е.С. Принципы государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Частное право. №7 (152), июнь. 2019.