

# Интеллектуальные права и банкротство: идентифицировать и включить в конкурсную массу

Интеллектуальные права в последнее время приобретают существенное значение не только при рассмотрении споров о правах, но и в банкротных спорах. В процессе банкротства признается имущественная природа на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (товарные знаки, доменные имена и пр.). Из логики оспаривания сделок в рамках банкротства исходит также оспаривание лицензионных договоров на предоставление другой стороне (лицензиату) права использования такого результата или такого средства. В материале рассмотрим возможность включения в конкурсную массу отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: товарные знаки, ноу-хау, лицензионные договоры и пр., а также особенности включения их в конкурсную массу.



Артем БАРИНОВ,  
руководитель практики  
разрешения споров  
Savina Legal

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации настолько глубоко проникли в коммерческий оборот, что невозможно себе представить компанию, не взаимодействующую на ежедневной основе с объектами интеллектуальных прав. Каждая компания обладает как минимум фирменным наименованием, большинство компаний используют лицензируемое программное обеспечение, а самые крупные по капитализации бизнесы полностью ориентированы на извлечение прибыли из результатов интеллектуальной деятельности.

В то же время на стыке двух таких достаточно специфических и динамично развивающихся отраслей, как банкротное право и право интеллектуальной собственности, существует ряд проблемных аспектов, которые мы планируем осветить в данной статье.

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ МАССУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Несмотря на то что результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации являются объектами гражданских прав, они не оборотоспособны. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Таким образом, интеллектуальная собственность охватывает права на объекты, а не сами эти объекты.

Если учитывать, что интеллектуальные права в целом оборотоспособны, то выходит, что на них может быть обращено взыскание по обязательствам их обладателя, в том числе через включение их в конкурсную массу банкрота.

Согласно ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) конкурсную массу составляет все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства.

В принципе, исключительные права на объекты авторского, патентного и смежных прав, как и объекты вещного права, вполне стандартно реализуются на торгах в процедурах банкротства. Однако некоторые объекты интеллектуальных прав имеют определенные особенности.

В частности, права на фирменное наименование и наименование места происхождения товара не могут передаваться третьим лицам, а следовательно, не подлежат включению в конкурсную массу.

Особый порядок отчуждения имеют коммерческие обозначения, которые могут передаваться третьим лицам только в составе предприятия. Поэтому коммерческие обозначения могут быть проданы на торгах только в составе предприятия единым лотом или через механизм замещения активов. Продажа коммерческого обозначения отдельным лотом невозможна.

Представляется, что лишена смысла (хотя и формально возможна) продажа ноу-хау на торгах в банкротстве. Несмотря на то что ноу-хау не относится к исключенным из оборота объектам гражданских прав, его реализация на публичных торгах в ходе конкурсного производства может существенно снизить ликвидность, а фактически — обесценить секрет производства. Реализация же секрета производства на торгах без его разглашения (частичного разглашения) заведомо нецелесообразна, так как не образует покупательского спроса.

К примеру, в своем постановлении от 09.12.2021 № Ф08-11982/2021 по делу № А53-11610/2014 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что основания реальной возможности пополнения кон-

курсной массы и удовлетворения требований кредиторов за счет материального носителя секрета производства отсутствуют, кроме того, реализация материального носителя секрета на торгах повлечет раскрытие сведений о секрете производства и фактическое прекращение его существования.

Такой подход видится абсолютно обоснованным, поскольку такой нетипичный объект интеллектуальных прав, как ноу-хау, имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность именно вследствие его неизвестности третьим лицам (ст. 1465 ГК РФ).

Отдельно стоит отметить такую категорию объектов, как доменные имена. До сих пор в законе нет однозначного объяснения природы таких объектов. Доменные имена не относятся ни к охраняемым законом результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации. Тем не менее доменные имена все же близки по природе к средствам индивидуализации. По крайней мере для целей банкротного процесса доменные имена признаются активом, достаточно распространена судебная практика по возврату таких активов в конкурсную массу посредством оспаривания сделок (Определение ВС РФ от 22.10.2021 № 305-ЭС21-19193 по делу № А40-81291/2019).

В таком случае суды правомерно указывают, что права администрирования доменного имени, являясь имущественным правом, имеют самостоятельную экономическую ценность, определяемую участниками гражданского оборота и рыночными условиями (постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.07.2020 № Ф05-19864/2018 по делу № А40-122333/2015).

Признавая сделки по отчуждению права администрирования доменными именами недействительными в банкротстве, суды руководствуются критериями неравноценности встречного предоставления (ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10, 168 ГК РФ), а значит, нельзя отрицать имущественную природу права

на доменное имя, по крайней мере на уровне судебной практики.

Таким образом, наибольшей степенью неопределенности обладает ситуация с секретами производства (ноу-хау) в части их реализации в банкротстве. Представляется, что этот вопрос требует дополнительной законодательной проработки, в частности создания механизма справедливого отчуждения ноу-хау с сохранением конфиденциальности его содержания.

## ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ В БАНКРОТСТВЕ

Отдельного внимания заслуживает вопрос судьбы лицензионных договоров в банкротстве.

Согласно ч. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Таким образом, лицензионный договор опосредует передачу в пользование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

В то же время Законом о банкротстве предусмотрено право арбитражного управляющего на односторонний отказ от невыгодных для должника сделок (абз. 4 п. 3 ст. 129, ст. 102 Закона о банкротстве). Данный подход выглядит не вполне справедливым в отношении лицензионных договоров при банкротстве лицензиара.

Дело в том, что арбитражный управляющий заинтересован в получении в конкурсную массу максимальной возможной выручки от реализации активов должника, и односторонний отказ от невыгодного лицензионного договора позволяет ему реализовать на торгах интеллектуальную собственность, свободную от лицензионных договоров.

В то же время невыгодность сделки может быть весьма относительным критерием, поскольку такая невыгодность будет оцениваться не на момент заключения лицензионного договора, а на момент совершения отказа, которому может сопутствовать уже совершенно иная рыночная конъюнктура.

Судебная практика на данный момент не знает случаев успешного оспаривания лицензиатом одностороннего отказа лицензиара-банкрота от лицензионного договора. Противоположный же подход в судебной практике имеет место.

Например, предприятие было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Между ответчиком (лицензиатом) и истцом (лицензиаром) был заключен лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования товарных знаков, принадлежащих ответчику на основании свидетельств Российской Федерации на товарные знаки.

Конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве предприятия было подано заявление о признании лицензионного договора недействительным по правилам главы III.1 Закона о банкротстве.

Кроме того, заявлением конкурсный управляющий на основании ст. 129, 102 Закона о банкротстве отказался от исполнения договора. Считая данный отказ от исполнения договора недействительным, истец обжаловал его в судебном порядке.

Лицензиату было отказано в иске к конкурсному управляющему лицензиара о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионного договора, поскольку конкурсным управляющим была обоснована возможность заключения ответчиком лицензионного договора с иными организациями в отношении товарных знаков, принадлежащих ответчику,

на значительно более выгодных условиях, предусматривающих лицензионное вознаграждение, в четыре — шесть раз превышающее размер лицензионного вознаграждения по спорному договору, в отношении которого конкурсным управляющим был заявлен отказ.

В этой связи суд апелляционной инстанции учитывал предмет доказывания по настоящему спору, отсутствие взаимной связи и различие правовых последствий отказа от договорных отношений и признания сделки недействительной, а также представленные в материалы дела доказательства и пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для приостановления производства по настоящему делу (постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2020 № С01-1521/2019 по делу № А56-154329/2018).

Таким образом, добросовестный лицензиат (под добросовестностью в данном случае мы понимаем своевременное внесение лицензионного вознаграждения) в случае банкротства лицензиара остается в крайне незащищенном положении, поскольку из-за относительности критерия невыгодности лицензионного договора оспорить односторонний отказ несостоятельного лицензиара от лицензионного договора ему будет крайне сложно.

При этом утрата права пользования интеллектуальной собственностью может поставить на грань банкротства и самого лицензиата, поскольку нередки ситуации, когда использование того или иного результата интеллектуальной деятельности положено в основу самой бизнес-модели лицензиата.

В такой ситуации видится целесообразной доработка Закона о банкротстве в части ограничения права арбитражного управляющего лицензиара на односторонний отказ от лицензионного договора с добросовестным ли-

цензиатом, введение возможности приведения лицензионного договора в соответствие с изменившейся рыночной конъюнктурой (в порядке ст. 451 ГК РФ) или права преимущественного выкупа лицензиатом по рыночной цене исключительного права на объект интеллектуальной собственности, который входит в предмет невыгодного для лицензиара лицензионного договора.

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И БАНКРОТСТВО

Следует вкратце осветить также вопрос неиспользования товарного знака в случае банкротства правообладателя.

Как следует из ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким доказательством, например, может служить введение процедуры банкротства — конкурсного производства в отношении правообладателя. Как указал Президиум Суда по интеллектуальным правам, период действия в отношении должника процедуры конкурсного производства исключается из трехлетнего срока неиспользования товарного знака (п. 18 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утверждена постановлением Президиума Суда

по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20)).

Впоследствии в марте 2018 г. ВС РФ несколько иным образом обосновал недопустимость рассмотрения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в конкурсном производстве правообладателя (Определение ВС РФ от 21.03.2018 № 306-ЭС17-19720).

В обоснование заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации общество сослалось на неиспользование должником данного товарного знака в период с 22.10.2010 по 22.10.2013, а также на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Верховный суд взглянул на это через призму интересов кредиторов и отметил, что при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования сталкиваются интересы правообладателя, не использующего товарный знак, и лица, не имеющего возможности использовать соответствующее либо сходное обозначение, но желающего того.

Суд указал, что требование о прекращении правовой охраны товарного знака, по сути направленное на прекращение имущественного права, включенного в конкурсную массу, заявлено против кредиторов должника, поскольку реализация данного актива способствовала бы максимально возможному удовлетворению требований последних.

Используя такой способ защиты права, истец фактически возлагает на кредиторов все негативные последствия, связанные с неиспользованием должником спорного товарного знака. Однако баланс между интересами общества, заинтересованного в использовании товарного знака, и кредиторов, заинтересованных

в наиболее полном удовлетворении своих требований за счет имущества должника, должен достигаться путем приобретения этого товарного знака на торгах по справедливой цене.

В этой связи управленческие ошибки, равно как и любые другие факторы, находящиеся в сфере контроля правообладателя, приведшие к его банкротству, не могут давать преференций в гражданском обороте, в связи с чем само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам.

Пока идет конкурсное производство, суд счел избранным обществом способ защиты права преждевременным, поэтому заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поданное после признания правообладателя банкротом и открытия процедуры конкурсного производства, по мнению Верховного суда, подлежит оставлению без рассмотрения.

#### РЕЗЮМЕ

Следует всецело согласиться с тем, что суд подчеркнул приоритет специальных норм Закона о банкротстве над общими нормами ГК РФ, поскольку общие нормы не учитывают специфики того, что подобный иск фактически предъявляется не к правообладателю, а к конкурсной массе, притязания к которой у внешних истцов могут быть реализованы только на принципах соразмерности и пропорциональности с другими кредиторами правообладателя.

Таким образом, в настоящее время в отношении товарных знаков банкротящихся правообладателей в судебной практике сложился подход, согласно которому такие товарные знаки обладают иммунитетом от внешних исков о досрочном прекращении их правовой охраны.

# www.eg-online.ru

**ОПЕРАТИВНО:**  
НОВОСТИ  
ЭКОНОМИКИ,  
БУХУЧЕТА,  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
И ПРАВА

**ПОЛЕЗНО:**  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

**АКТУАЛЬНО:**  
НОРМАТИВНЫЕ  
ПРАВОВЫЕ  
АКТЫ  
И ЗАКОНОПРОЕКТЫ

**ПОПУЛЯРНО:**  
ЗДОРОВЬЕ, КУЛЬТУРА,  
ТУРИЗМ  
И АВТОМОБИЛИ

**НАКОНЕЦ:**  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  
АРХИВ  
ГАЗЕТЫ  
ЗА 12 ЛЕТ