



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

26 марта 2021 года

Дело № А40-52797/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего – судьи Голофаева В.В.,

судей – Рогожина С.П., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2020 по делу № А40-52797/20

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» (набережная Пресненская, д. 10, Москва, 123112, ОГРН 5087746611145) и общества с ограниченной ответственностью «Гетфинанс» (набережная Тараса Шевченко, д. 23 А, этаж 4, пом. ПА, ком. 1, Москва, 121151, ОГРН 1197746094193) о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по отказу в принятии заявления о регистрации права залога на программу «Электронная программа финансирования дебиторской задолженности».

В судебном заседании приняли участие представители:



от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –
Талянский Ю.С. (по доверенности от 07.04.2020);

от общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» –
Сгибов А.В. (по доверенности от 02.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» (далее – общество «ВТБ Факторинг»), общество с ограниченной ответственностью «Гетфинанс» (далее – общество «Гетфинанс») обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), выразившихся в отказе в принятии заявления о регистрации права залога общества «ВТБ Факторинг» на программу «Электронная программа финансирования дебиторской задолженности», об обязанности рассмотреть заявление общества «Гетфинанс» о регистрации права залога общества «ВТБ Факторинг» на указанную программу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2020, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с названными судебными актами, Роспатент обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отметить обжалуемые решение и постановление, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 27.01.2021 кассационная жалоба Роспатента на указанные судебные акты вместе с делом была передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент ссылается на несоответствие подлежащим применению правовым нормам вывода судов

о наличии у него обязанности зарегистрировать спорную программу. При этом административный орган исходит из того, что действующее законодательство не предусматривает государственную регистрацию залога исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ.

В отзыве на кассационную жалобу общество «ВТБ Факторинг» просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель Роспатента поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель общества «ВТБ Факторинг» в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы.

Общество «Гетфинанс», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в Роспатент 07.08.2019 поступило заявление общества «Гетфинанс» о государственной регистрации залога исключительного права на программу для ЭВМ «Электронная программа финансирования дебиторской задолженности», зарегистрированную в Роспатенте (свидетельство № 2018660449), исключительное право на которую принадлежит обществу «Гетфинанс», заключившему договор о залоге в отношении программы с обществом «ВТБ Факторинг».

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом в адрес общества «Гетфинанс» было направлено уведомление от 16.08.2019, согласно которому было отказано в принятии заявления о государственной регистрации залога исключительного права.

Данные обстоятельства послужили основанием обращения заявителей в арбитражный суд с указанными требованиями.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что поскольку гражданское законодательство позволяет передавать в залог исключительные права на программы ЭВМ и регистрировать их в соответствующем реестре по желанию правообладателя, обжалуемые действия Роспатента незаконны и нарушают права и законные интересы заявителей.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам не может признать данный вывод судов законным и обоснованным ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) в случаях, предусмотренных Кодексом, государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по желанию

правообладателя. В этих случаях к зарегистрированному результату интеллектуальной деятельности и к правам на такой результат применяются правила пунктов 2-6 этой статьи, если ГК РФ не предусмотрено иное.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ, в силу которого государственной регистрации подлежит только отчуждение исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных по договору, а также переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора.

Таким образом, из положений пункта 7 статьи 1232 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ следует, что распоряжение исключительным правом по договорам, не предусматривающим переход исключительного права в отношении программы для ЭВМ, в том числе залог, государственной регистрации не подлежит.

Данный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой в отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора. В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется.

Суд также отмечает, что согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с Кодексом 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, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок и условия государственной регистрации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, залога этого права и предоставления права использования такого результата или такого средства установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора».

При этом утвержденные вышеуказанным постановлением Правила не содержат указания на порядок и условия государственной регистрации залога исключительного права в отношении программ для ЭВМ.

Суды, ссылаясь на пункт 9 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 № 371 (далее – Административный регламент), пришли к выводу о том, что поскольку в отношении зарегистрированной программы для ЭВМ предоставляется

государственная услуга по регистрации распоряжения исключительным правом по договору, залог исключительного права по договору на зарегистрированную программу для ЭВМ также подлежит государственной регистрации.

Однако данный вывод судов является необоснованным, так как пункт 9 Административного регламента содержит общую формулировку услуги, при этом в отношении государственной регистрации залога исключительного права по договору на зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации следует учитывать специальные нормы Административного регламента.

Так, пункт 12 Административного регламента содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых может быть предоставлена государственная услуга по регистрации залога исключительного права по договору. При этом государственная регистрация залога исключительного права по договору на программу для ЭВМ пунктом 12 Административного регламента не предусмотрена.

Таким образом, из положений вышеприведенных нормативных правовых актов и правовой позиции высшей судебной инстанции следует, что распоряжение по договору исключительным правом на программу для ЭВМ или базу данных, не предусматривающее переход исключительного права на данные объекты интеллектуальной собственности, государственной регистрации не подлежит.

В связи с этим у судов отсутствовали правовые основания для признания незаконными оспариваемых действий Роспатента и возложения на него обязанности рассмотреть заявление общества «Гетфинанс» о регистрации права залога общества «ВТБ Факторинг» на указанную программу для ЭВМ.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и

постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушениями норм материального права, которые повлияли на исход дела, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая, что фактические обстоятельства спора, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако судами неправильно применены указанные нормы материального права, суд кассационной инстанции полагает возможным, исходя из положений пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2020 по делу № А40-52797/20 отменить.

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур