

%D0%9F%D0%90%D0%9E%20_%D0%9A%D0%91%20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_.pdf.

24. Ткаченко Н. В. Моделі взаємодії банків і страхових компаній / Н. В. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Вип. 2 (46). – С. 326–334.

25. Кодекс професійної етики у сфері співробітництва банків та страховиків від 15 лютого 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/85646.jsessionid=67EE640CBA292D45B0FFDFA38DA8A609.app2>.

26. Макаренко Ю. П. Теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній / Ю. П. Макаренко, К. В. Покатило // Економіка і держава. – 2014. – № 9. – С. 67–70.

УДК 347.233 +347.65+347.77

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

TO THE QUESTION OF THE TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO THE STATUTE CAPITAL OF ECONOMIC COMPANIES

Бсльтюкова Є.М.,
здобувач кафедри права інтелектуальної
власності і корпоративного права

Національний університет «Одеська юридична академія»
приватний нотаріус

Одеський міський нотаріальний округ

Стаття присвячена дослідженню можливості та процедури внесення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств. Проаналізоване чинне законодавство України й обмеження, які ним установлені, щодо внесення до статутного капіталу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Розглянуто цивільно-правові аспекти регулювання договірних відносин щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств. Вивчена цивільно-правова доктрина та представлені в ній думки науковців щодо внесення до статутного капіталу господарських товариств прав інтелектуальної власності та процедури оформлення такого внеску.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об'єкти права інтелектуальної власності, господарське товариство, статутний капітал господарського товариства, внесок до статуту, договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності.

Статья посвящена исследованию возможности и процедуры внесения имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в уставной капитал хозяйственных обществ. Проанализировано действующее законодательство Украины и установленные ним ограничения относительно внесения в уставной капитал имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. Рассмотрены гражданско-правовые аспекты регулирования договорных отношений относительно внесения имущественных прав интеллектуальной собственности в уставной капитал хозяйственных обществ. Изучена гражданско-правовая доктрина и представленные в ней мнения ученых о внесении в уставной капитал хозяйственных обществ прав интеллектуальной собственности и процедуре оформления такого взноса.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты права интеллектуальной собственности, хозяйственное общество, уставной капитал хозяйственного общества, взнос в устав, договор о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности.

The article is devoted to the investigation of the possibility and procedure for the transfer of property rights to intellectual property objects into the charter capital of economic partnerships.

The current legislation of Ukraine is analyzed, which, although recognizing intellectual property objects as a valuable investment, along with traditional material goods such as money, real estate, nevertheless sets limits on the introduction of proprietary rights to intellectual property objects in the authorized capital.

Author considering both positive and negative consequences of the use of intellectual property in the authorized capital. The author's attention is focused on the issues constrained with the necessity of carrying out a monetary evaluation of intellectual property objects when making them in the authorized capital.

Author investigating civil law aspects of regulation of contractual relations concerning the introduction of property rights of intellectual property into the authorized capital of business company.

Author makes a conclusion that the contribution to the charter capital of an economic partnership is not itself an object of intellectual property and is not a security document (patent, certificate), but property rights of intellectual property to the corresponding object.

Also, pay attention that in the case of the introduction of intellectual property rights in the charter capital of an economic partnership, its becomes the owner of the rights to the corresponding object only on the basis of the signed agreement on the transfer (alienation) of intellectual property rights to such object.

At the same time, when registering the procedure for the transfer of these rights, it is necessary to take into account the legislation regulating registration actions and establishes additional requirements for registration procedures.

Key words: intellectual property, objects of intellectual property rights, economic partnership, authorized capital of an economic partnership, contribution to the charter, agreement on the transfer of property rights of intellectual property.

Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми й власності розпочинається з формування статутного капіталу. Статутний капітал (інколи ще вживають термін «статутний фонд») – це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначених законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери,

що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої власні (основні й оборотні) кошти.

Однією з правових форм залучення в комерційний обіг об'єктів інтелектуальної власності є внесення майнових прав на них до статутного капіталу господарського товариства.

Як слушно вказував В.С. Петренко, використання інтелектуальної власності в статутному капіталі дозволяє сформувати значний за розмірами статутний капітал без вилучення коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи майнові права інтелектуальної власності як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна; амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі й замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність; авторам і підприємствам дозволяє стати засновниками (власниками) під час організації дочірніх і самостійних фірм без відволання грошових коштів. Це може бути вигідно й для автора винаходу, оскільки він вкладає лише «інтелект», тоді як інші – гроші. Грошова оцінка винаходів може бути дуже високою [1, с. 375].

А.О. Кодинець зазначає, що інтелектуальна власність є цінним нематеріальним активом, тому закономірно, що майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності можуть передаватися на підставі різних видів цивільно-правових договорів і використовуватися в підприємницькій діяльності. Водночас у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності є свої особливі види цивільно-правових договорів, які не пов'язані з передачею прав на об'єкти власності [2, с. 160–164].

Можливість унесення прав на результати творчої діяльності в статутний капітал юридичної особи допускається Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), але механізм реалізації цього положення фактично відсутній, що викликає практичні труднощі в його реалізації. Наведені фактори зумовлюють актуальність дослідження особливостей нормативного регулювання використання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності під час внесення їх у статутний капітал господарських товариств.

Метою статті є дослідження особливостей процедури внесення до статутного капіталу майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності та їх оформлення.

У сучасній юридичній літературі питанню використання майнових прав інтелектуальної власності присвячені праці В.А. Дозорцева, А.П. Сергєєва, О.В. Басай, Т.М. Вахонєвої, О.В. Кохановської, О.О. Підпригори, О.І. Харитоновой та ін. Питання внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу розглядалися в статтях А.О. Кодинець (договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу [2]); Л.Я. Турчина (можливість унесення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок до статутного капіталу господарських товариств [3]); І.С. Якубівського (правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства [4]); О.О. Твезенко (майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства [5]); С.О. Бондаренко (права торгової марки в Україні як внесок до статутного капіталу [6]); В.М. Кравчук (майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу [7]). Особливості формування статутного капіталу під час створення господарського товариства за рахунок об'єктів інтелектуальної власності розглядали В.С. Щербина, О.М. Вінник, проте їхні дослідження були виконані з позиції господарського права.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний і екологічний ефект. Таким чином, законодавець визнає об'єкти інтелектуальної власності повноцінним інвестиційним вкладом поряд із традиційними матеріальними благами, такими, як гроші, нерухомість тощо.

Згідно з ч. 3 ст. 424 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи. На можливість їх унесення вказує також ст. 86 Господарського кодексу України (далі – ГК України), згідно з якою вкладами учасників і засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання й інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою й іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, зокрема в іноземній валюті.

У літературі зверталась увага на можливість унесення майнових прав інтелектуальної власності в якості внесків до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей [1, с. 375]. Згідно зі ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні позначення; комерційні тасмниці. Цей перелік не є вичерпним, оскільки він може поповнюватися новими результатами творчої діяльності. При цьому В.С. Петренко до найбільш популярних об'єктів інтелектуальної власності, права на які можуть бути внеском до статутного капіталу юридичної особи, відносив об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки [1, с. 375].

Слід зазначити, що право на використання ноу-хау також може бути внеском до статутного капіталу. Документом, що може підтверджувати внесок засновника господарського товариства до статутного капіталу у вигляді права на використання ноу-хау, може бути акт оцінки майнових прав, ліцензійний договір на використання ноу-хау, договір купівлі-продажу ноу-хау. Для передавання в якості внеску до статутного капіталу прав на об'єкти промислової власності вони мають відповідати певним умовам – критеріям охороноспроможності (виключності, корисності, відчужуваності, можливості їх грошової оцінки, інвестиційної привабливості) [1, с. 375]. Проте чинне законодавство України не завжди дозволяє формувати статутний капітал із використанням об'єктів права інтелектуальної власності. На це питання також зверталося увагу дослідники, указуючи, що законодавством установлені вимоги для окремих видів компаній, статутний капітал яких не може акумулюватися за рахунок прав інтелектуальної власності [2, с. 160–164].

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» під час створення фінансової установи чи в разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу статутний (складений) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Подібні вимоги також мають місце для банківських установ (ст. 32 Закону України «Про банки й банківську діяльність»); для страховика-резидента (ст. 2 Закону України «Про страхування»).

Законодавець передбачає, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель), промисловий зразок будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) – тільки за погодженням із державним експертом. Тобто винахід (корисна модель) і промисловий зразок можуть бути внеском до статутного капіталу

господарських товариств, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) є додаткова умова – дозвіл державного експерта [3, с. 84–87].

А.О. Козинець зазначає, що майнові права на результати інтелектуальної діяльності можуть бути внеском до статутного капіталу юридичної особи, якщо інше не встановлене законодавством. Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути внесені до статутного капіталу юридичної особи на підставі ліцензії, ліцензійного договору, договору про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності чи договору купівлі-продажу. Унесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, крім оформлення в засновницькому (установчому) договорі, має бути забезпечене договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Такий договір підлягає укладанню між праволодільцем (засновником чи учасником) і набувачем (юридичною особою) після державної реєстрації юридичної особи. Якщо предметом договору є передання майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, права на які є чинними після їх реєстрації, то договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу також підлягає відповідній реєстрації [2, с. 160–164].

І.Є. Якубівський стверджує, що об'єктом внеску до статутного капіталу є саме майнові права інтелектуальної власності, а не патент, що підтверджується українським законодавством, зокрема, ст. 424 ЦК України (де чітко зазначено, що саме майнові права інтелектуальної власності можуть бути внеском до статутного капіталу юридичних осіб), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. за № 242 (де як нематеріальні активи розглядаються саме права на відповідні об'єкти інтелектуальної власності, а не ці об'єкти як такі). Щодо патенту, то його слід розглядати як документ, що засвідчує права, які вносяться до статутного капіталу [4, с. 58–63]. Сказане повною мірою стосується й свідоцтв, якими засвідчуються майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти, як топографії (компонування) інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Іншу позицію займає О.О. Тверезенко, яка робить висновки, що вкладом до статутного капіталу можуть бути майнові права у своїй сукупності, тобто право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню такого об'єкта. Оскільки в такому разі передаються всі майнові права, то фактично відбувається відчуження майнових прав інтелектуальної власності. Таке відчуження, на думку автора, здійснюється на підставі ст. 427 і ст. 1113 ЦК України шляхом укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [5, с. 50–59].

Аналізуючи систему договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, слід підкреслити, що не всі договірні конструкції, що передбачені главою 75 ЦК України, спрямовані на забезпечення відчуження набувачеві майнових прав інтелектуальної власності, які особа може здійснювати за власною волею незалежно від волі інших осіб.

Аналіз положень ст. ст. 1108 і 1109 ЦК України засвідчує, що в разі укладання ліцензійного договору чи видачі ліцензії відбувається не відчуження майнових прав інтелектуальної власності, а їх надання іншій особі на певній період в обмеженій сфері. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності спрямований насамперед на оформлення відносин зі створення творчого результату. При цьому умови та способи його використання замовником мають бути додатково кон-

кретизовані в договорі. Лише за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України) праволодільць (особа, що має виключні майнові права) передає іншій стороні (набувачеві) частково або в повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Як слушно зазначає О.О. Тверезенко, ліцензіат не стає власником прав на відповідний об'єкт інтелектуальної власності; ліцензіату не відчужуються (не переходять) майнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт. У разі внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства останнє стає власником прав на відповідний об'єкт. Тому для цього необхідно укласти договір про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на такий об'єкт.

Отже, ні ліцензійний договір, ні договір на використання об'єкта інтелектуальної власності чи договір його купівлі-продажу не можуть бути правовою формою внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи. Єдиною договірною конструкцією, згідно з якою відбувається відчуження (передача) майнових прав інтелектуальної власності, є договір про передання майнових прав інтелектуальної власності.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі. Проте згідно з ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Тому договори про передачу майнових прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин і породи тварин, компонування інтегральних мікросхем і торговельні марки підлягають державній реєстрації. Така реєстрація здійснюється на підставі відповідних підзаконних актів Державною службою інтелектуальної власності України. Проте в ЦК України та в положеннях інших нормативних актів не визначені юридичні підстави передання засновниками їхніх майнових прав на результати інтелектуальної діяльності для формування статутного капіталу господарюючого суб'єкта. У зв'язку із цим мають місце різні позиції як серед науковців, так серед і юристів-практиків.

Так, В.С. Петренко в контексті правових наслідків унесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу вказував на доцільність для товариства отримати ці права в повному обсязі (виключну ліцензію), щоб максимально захистити товариство від можливих недобросовісних дій володільця прав на об'єкт промислової власності [1, с. 375]. На думку С.О. Бондаренко, є два варіанти передачі майнових прав торгової марки як вкладу до статутного капіталу: як вклад торгової марки до статутного капіталу в межах усіх майнових прав (по суті, на правах власності) і вклад торгової марки до статутного капіталу в межах одного майнового права – права на використання торгової марки (відповідає ліцензійній угоді) [6]. В.М. Кравчук вважає, що процес оформлення майнових прав інтелектуальної власності як вкладу до статутного капіталу юридичної особи охоплює такі етапи: 1) фіксація положення про це в установчому документі; 2) укладання засновницького договору; 3) укладення після реєстрації товариства договору, передбаченого ст. 1107 ЦК України [7].

Відповідно до постанови Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у разі внесення майнових прав до статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому договорі необхідне укладання окремого договору про передання виключного права, а у випадках, передбачених законом, – державна реєстрація такого окремого договору.

Ще однією проблемою під час унесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства є питання їх грошової оцінки.

Необхідність проведення грошової оцінки прямо передбачена законодавством (ч. 2 ст. 115 ЦК України). При цьому вказана стаття передбачає, що грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за домовленістю між учасниками, а у випадках, передбачених законом, вона підлягає незалежній експертній оцінці. Наразі це питання регулюється Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність». У ст. 7 цього Закону передбачено випадки обов'язкового проведення оцінки майна в разі створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна чи майна, яке перебуває в комунальній власності, визначення вартості вкладів учасників і засновників господарського товариства, якщо в таке товариство вноситься майно господарських товариств, у яких є частка держави (частка комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника з такого товариства. Такий підхід українського законодавця не можна визнати вдалим з огляду на те, що статутний капітал розглядається як певна мінімальна гарантія майнових інтересів кредиторів господарського товариства (ст. ст. 144, 155 ЦК України). Проте грошова оцінка майнових прав інтелектуальної власності здійснюється, за загальним правилом, за домовленістю між учас-

никами й може істотно відрізнятись від їх реальної вартості, зокрема перевищувати її. Гадаємо, що у ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» до випадків проведення обов'язкової оцінки слід віднести також проведення грошової оцінки майнових прав інтелектуальної власності, які вносяться як вклад до статутного капіталу господарського товариства [8].

Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що вкладом до статутного капіталу господарського товариства є не сам по собі об'єкт інтелектуальної власності й не охоронний документ (патент, свідоцтво), а майнові права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт. Також треба враховувати, що в разі внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства останнє стає власником прав на відповідний об'єкт тільки на підставі укладеного договору про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на такий об'єкт. При цьому під час оформлення процедури передачі цих прав слід урахувати законодавство, яке регламентує реєстраційні дії та встановлює додаткові вимоги до реєстраційних процедур.

ЛІТЕРАТУРА

1. Петренко В.С. Право інтелектуальної власності : [підручник] / В.С. Петренко, О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, Т.С. Ківалова та ін. ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 540 с.
2. Кодинець А.О. Договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу / А.О. Кодинець // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Юридичні науки». – Випуск 6-1, том 1, 2014. – С. 160–164.
3. Турчин Л.Я. Можливість внесення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок до статутного капіталу господарських товариств / Л.Я. Турчин // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 84–87.
4. Якубівський І.Є. Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства / І.Є. Якубівський // Юридична Україна. – 2009. – №3. – С. 58–63.
5. Тверезенко О.О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства / О.О. Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – № 6. – 2009. – С. 50–59.
6. Бондаренко С.О. Права торгової марки в Україні як внесок до статутного капіталу / С.О. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tm24.com.ua/ua/details/page_20/.
7. Кравчук В.М. Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу / М.М. Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ligazakon.ua/content/intelekt.pptx.
8. Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-works.com.ua/work/6916_Pravovi_zasadi_vnesennya_mainovih_prav_intelektualnoi_vlasnosti_do_statutnogo_kapitalu_gospodarskogo_tovaristva.html.