

РОЗДІЛ 3

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

УДК 347.78.01

DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/20>

ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

CONCERNING THE PROBLEM OF CONTRIBUTION PROPERTY RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY TO THE AUTHORIZED CAPITAL

Аблаєв Б.А., магістр права

*Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Стаття присвячена розгляду дискусійних питань, які виникають на практиці у зв'язку з внесенням майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу суб'єктів господарювання. Автором проаналізовані праці науковців, які досліджували це питання, здійснений аналіз чинного законодавства і конкретних норм, які регулюють відповідні правовідносини.

В роботі надана юридична характеристика договірної конструкції, на підставі якої відбувається внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного фонду товариства. Автор, апелюючи до судової практики і позиції науковців в цій сфері, вказав поетапну процедуру внесення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи.

Окрім цього, автором висвітлені проблемні питання практичної складової процесу грошової оцінки майнових прав інтелектуальної власності, які вносяться до статутного капіталу. Аспект грошової оцінки та строків чинності майнових прав на винахід, корисну модель, торгову марку тощо, які внесені в статутний капітал відповідного господарюючого суб'єкта, відіграє важливу роль, адже впливає не тільки на суб'єктний склад товариства, але може стати вирішальним у самому існуванні останнього.

Окрему увагу автор приділив важливості прийняття установчих документів суб'єктів господарювання (товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю), на підставі яких реалізуються корпоративні відносини між учасниками конкретної юридичної особи. В таких установчих документах важливим є врегулювання питання внесення альтернативного майна, майнових прав тощо у разі спливу термінів чинності майнових прав інтелектуальної власності, визнання їх (цих прав) нечинними тощо. Автором визначені пріоритетні напрямки розвитку законодавства у цій сфері і сформовані пропозиції на вдосконалення законодавства в зазначеній галузі. Подальший комплексний аналіз проблемних аспектів внесення майнових прав в статутний капітал юридичної особи, жвавий науковий дискурс сприятимуть суттєвому розвитку юридичної техніки в прийнятті та удосконаленні нормативно-правових актів в цій сфері.

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, статутний капітал, товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю.

The article is devoted to consideration of controversial issues that arise in practice in connection with the introduction of property rights to objects of intellectual property to the authorized capital of business entities. The author analyzed the works of scientists who researched these issues, analyzed the current legislation and specific norms that regulate the relevant legal relations.

The work provides a legal description of the contractual structure, on the basis of which intellectual property rights are entered. The author, appealing to judicial practice and the position of scientists in this field, indicated a step-by-step procedure for adding property rights to objects of intellectual property to the authorized capital of a legal entity.

In addition, the author highlights problematic issues of the practical component of the process of monetary valuation of property rights of intellectual property, which are included in the authorized capital. The aspect of monetary valuation and validity periods of property rights to an invention, utility model, trademark, etc., which are included in the authorized capital of the relevant business entity, plays an important role, because it affects not only the subject composition of the company, but also the very existence of the latter.

The author paid special attention to the importance of adopting constituent documents of business entities (limited and additional liability companies), on the basis of which corporate relations between participants of a specific legal entity are implemented. In such constitutive documents, it is important to regulate the issue of introducing alternative property, property rights, etc. in case of expiration of the validity period of intellectual property rights, recognition of them (these rights) as invalid, etc. The author identified the priority areas of development of legislation in this area and formulated proposals for improving legislation in the specified area. Further comprehensive analysis of the problematic aspects of the introduction of property rights into the authorized capital of a legal entity, a lively scientific discourse will contribute to the significant development of legal technology in the adoption and improvement of normative legal acts in this area.

Key words: property rights of intellectual property, agreement on the transfer of exclusive property rights of intellectual property, authorized capital, limited and additional liability company.

Вступ. Безумовно на даний час комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності набирає значного темпу, відіграє важливу роль у державному товарообігу, має вплив на розвиток економічної складової життєдіяльності суспільства. Така активна комерціалізація права інтелектуальної власності проявляється не лише у збільшенні кількості і форм договірних конструкцій щодо розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності, на підставі яких суб'єкти інтелектуальної власності отримують певні матеріальні або нематеріальні переваги, прибутки, але й у внесенні майнових прав на об'єкти інтелектуальної влас-

ності до статутного капіталу новоутворених або вже існуючих суб'єктів господарювання, які використовують їх у подальшій господарській діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу стали фокусом уваги вітчизняних науковців А. О. Кодинця [1], О. О. Тверезенко [2], І. В. Кривошеїної [3] тощо, в працях яких деталізована теоретична і практична складові даного питання. У своїй роботі науковці аналізують норми чинного законодавства, які регулюють відносини, пов'язані з внесенням майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридич-

них осіб, та наводять конкретні практичні приклади щодо умов, за яких можливі відповідні процеси.

У своїй науковій роботі О. О. Тверезенко робить висновки, що вкладом до статутного капіталу можуть бути майнові права у своїй сукупності, тобто право використовувати об'єкт права ІВ, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню такого об'єкта [2, с. 50–59].

Велику увагу договірним конструкціям, на підставі яких наявна можливість внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, у своїй роботі приділив А. О. Кодинець. Вчений, аналізуючи правові підходи державних органів щодо можливих форм договірних конструкцій передачі майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, апелюючи до позиції Верховного суду (на той час – Вищий господарський суд України) акцентує увагу на формі договору – договору про передачу виключних (майнових) прав інтелектуальної власності [1, с. 162].

Схожа наукова позиція висвітлена у роботі науковця І. В. Кривошеїної. У своїй роботі науковець зазначає, що внеском до статутного капіталу юридичної особи може бути лише майнові права на ті об'єкти, які згідно діючого законодавства є відчужуваними [3, с. 189–190]. Окрім цього, в роботі вказується, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути внесені до статутного капіталу на підставі спеціального правочину, а саме договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, який залежно від об'єкта права може підлягати державній реєстрації [3, с. 189]. Як висновок, вчена зазначає про відсутність належного правового регулювання щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, що в свою чергу призводить до невикористання наданої законодавством можливості правоволодільцями.

Грунтовні дослідження вищенаведених висококваліфікованих вчених дозволяють окреслити практичну проблему, а саме – недосконалість і невизначеність законодавчого регулювання робить інструмент внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу товариства малозастосовним, та не таким популярним в Україні, як це має місце у інших країнах світу. Відповідно покращення законодавства в цій частині зможе поживити цей вид використання прав інтелектуальної власності. В даній роботі автор фокусується на практичній складовій питання і виокремлює низку проблем, з якими можуть зіштовхнутися учасники корпоративних відносин.

Формулювання цілей (постановка завдання) статті.

Ціллю даної роботи є аналіз законодавчого підґрунтя такого процесу як внесення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу господарюючих суб'єктів, виокремлення практичних проблем у процесі реалізації цього права учасниками корпоративних відносин.

Вклад основного матеріалу. Важливо зазначити, що хоча окремого порядку внесення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу чинним законодавством не передбачено, норми, які регулюють це питання закріплені в основному акті цивільного законодавства – Цивільному кодексі України.

Так, відповідно до частини 2 статті 115 Цивільного кодексу України вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом [4].

Звертаючись до спеціальних актів законодавства, важливо зазначити, що згідно частини 1 статті 13 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» вкладом учасника товариства можуть

бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом [5]. Задля висвітлення проблемних питань автором за приклад береться ці суб'єкти господарювання – товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю.

Згідно пункту 5.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» за змістом статей 424 і 426 ЦК України суб'єкт права інтелектуальної власності вправі у будь-який визначений законом спосіб використовувати об'єкт даного права [6]. У разі внесення майнового права до статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому договорі необхідне укладення окремого договору про передачу виключного права, а у випадках, передбачених законом, – також і державна реєстрація такого окремого договору.

Таким чином касаційний суд визначив про обов'язковість укладення окремого договору про передачу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності і зазначення цього факту в установчому договорі засновників підприємства.

Фактично, для реалізації процесу – внесення майнових прав інтелектуальної власності у статутний капітал юридичної особи необхідно виконати низку умов: – підтвердження волевиявлення суб'єкта, який здійснює передачу майнових прав; прийняття рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, до статутного капіталу якої здійснюється вклад; грошова оцінка майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності; письмовий договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності між власником таких прав та товариством і акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

У цьому контексті слушною є думка науковця А. О. Кодинця, який пропонує на законодавчому рівні внести зміни до частини 3 статті 424 ЦК України – задекларувати законодавцем вид договірної конструкції внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу – договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності згідно статті 1113 ЦК України [1, с. 163].

Важливим на нашу думку є зосередження уваги і на грошовій оцінці вкладу учасника товариства, який вирішив внести в статутний капітал новоутвореної юридичної особи майнові права інтелектуальної власності. Імперативні норми Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність» зобов'язують проведення оцінки майна у випадках, зокрема, які стосуються визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства [7]. Оцінка є необхідною для визначення частки учасника, який вносить такі права і відповідно стає засновником чи учасником товариства».

Розглядаючи питання грошової оцінки майнових прав інтелектуальної власності в товариствах, які сформовані лише приватними особами, зобов'язання проведення цієї процедури (оцінки майна) немає. В силу частини 3 статті 13 ЗУ «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства [5]. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства. У зв'язку з цим, за домовленістю між учасниками товариства, ця оцінка майнових

прав інтелектуальної власності може суттєво відрізнятись від їхньої реальної вартості.

Разом з тим, якщо учасники хочуть здійснити реальну оцінку майна, законодавець передбачив механізми цієї процедури, які викладені в Національному стандарті № 4 «Оцінки майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою КМУ від 03.10.2007 року № 1185 [8].

Звернення до незалежного суб'єкта оціночної діяльності, який, відповідно до цього правового акту, здійснюватиме діяльність, унеможливить реалізацію маніпулятивних схем недобросовісних учасників товариства, які, бажаючи отримати більше привілеїв в управлінні юридичною особою або в отриманні прибутків, будуть навмисно завищувати грошову оцінку майнових прав інтелектуальної власності, що вносяться в статутний капітал товариства. До того ж іншим учасникам може бути важко оцінити реальну вартість майнових прав, які передаються.

Іншим дискусійним питанням у практичній складовій порядку формування статутного капіталу є строковість чинності майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Відповідно до частини 2 статті 425 ЦК України майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених ЦК, іншим законом чи договором.

В ЦК України, як і в спеціалізованих актах чинного законодавства, зокрема, в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законі України «Про винаходи і корисні моделі» тощо закріплені граничні строки чинності майнових прав інтелектуальної власності: торгова марка (10 років від дати подання заявки в НОІВ), винахід (20 років від дати подання заявки в НОІВ) тощо. У разі сплину строків чинності майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, які були внесені як частка в статутний капітал товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю (через неможливість пролонгації або свідомого небажання пролонгації), які правові наслідки спіткають юридичну особу і учасників корпоративних

відносин? Які правові наслідки настануть для юридичної особи і її учасників, у разі визнання майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, які були внесені до статутного капіталу, недійсними компетентним органом (наприклад, в судовому порядку)?

Фактично, такі випадки мають бути врегульовані окремими нормами поведінки учасників в установчих документах товариства – статуті юридичної особи. Найвдаліший варіант вирішення цієї проблематики – можливість альтернативного внесення учасником товариства до статутного капіталу товариства іншого майна тощо. Інакше, такий учасник товариства може бути виключений з нього або (у разі, якщо він єдиний засновник юридичної особи) товариство припиняє своє існування шляхом ліквідації.

Висновки. Майнові права інтелектуальної власності є цінними активом, який може бути використаний, зокрема, при створенні товариства або вступу до нього. Аналізуючи особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності в статутний капітал господарюючих суб'єктів, стає зрозумілим нагальність оновлення діючого законодавства задля врегулювання відносин, які виникають між засновниками (учасниками) цих товариств. У практичній площині це може призвести до пожвавлення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності через таку форму розпорядження правами.

В рамках майбутньої рекодифікації цивільного законодавства на нашу думку слід звернути увагу на врегулювання питань віднесення майнових прав інтелектуальної власності в статутний капітал через чітке визначення договірних конструкцій, на підставі яких можна здійснити ці процеси. Разом з тим, окрему увагу законодавець має приділити нормам, які регулюють корпоративні відносини учасників господарюючих суб'єктів задля швидкого вирішення спорів між ними, які виникли з приводу внесення майнових прав інтелектуальної власності в статутний капітал підприємств.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кодинець А. О. Договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу. *Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Юридичні науки»*. 2014. № 6 том 1, 2014. – С. 160–164. URL: <https://pdfslide.tips/documents/-5790763b1a28ab6874b84912.html> (дата звернення: 26.07.2022).
2. Кривошеїна І. В. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу. *Науковий журнал «Право і суспільство», секція «Цивілістика»*. 2020. № 2. С. 189–194. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_1/32.pdf (дата звернення: 26.07.2022).
3. Тверезенко О. О. Майнові права інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2009. – № 6. – С. 50–59. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2009_6/7.pdf (дата звернення: 26.07.2022).
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція станом на 26.07.2022). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> (дата звернення: 26.07.2022).
5. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19> (дата звернення: 26.07.2022).
6. Постанова Пленуму Вишого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (дата звернення: 26.07.2022).
7. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text> (дата звернення: 26.07.2022).
8. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 р. № 1185. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п#Text> (дата звернення: 26.07.2022).