

КРИВОШЕЇНА І. В.,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри інтелектуальної власності
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

УДК 342.9:347.211:347.23

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-1.30>

ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

У статті проаналізовано особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи на стадії її створення, а також під час збільшення статутного капіталу.

На етапі сучасного розвитку кожної країни, і України в т. ч., прослідковується тенденція до зростання значущості нематеріальних активів, в діяльності різних суб'єктів господарювання. В умовах розвиненої ринкової економіки інтелектуальна власність є цінним нематеріальним активом.

Одним зі способів комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності є внесення прав на них до статутного капіталу. Сьогодні наявні прогалини правового регулювання процедури внесення зазначених прав до статутного капіталу. Така нерегульованість призводить до низки практичних проблем, щодо реалізації наданого законодавчого права праволодільцям.

Зазначена можливість надана володільцям майнових прав інтелектуальної власності Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» та рядом інших спеціальних нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України вкладом до статутного капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Водночас, незважаючи на дозвільні положення законодавства існує низка практичних проблем пов'язаних із процедурою внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу.

Внаслідок розгляду визначеної проблематики, можна дійти до ряду висновків. По-перше, внеском до статутного капіталу можуть бути майнові права лише на ті об'єкти, що відповідно до чинного законодавства є відчужуваними. По-друге, майнові права інтелектуальної власності можуть бути внесені до статутного капіталу на підставі спеціального правочину, а саме договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який залежно від об'єкта права може підлягати державній реєстрації. По-третє, відсутність належного правового регулювання щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу призводить до невикористання наданої законодавством можливості праволодільцями.

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності, інтелектуальна власність, статутний капітал, юридична особа, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.



Kryvosheina I. V. Features of entering intellectual property rights to the charter capital

The article is dedicated to the features of entering of intellectual property rights to the charter capital on the stage of registration of legal entity or in case of increasing of the charter capital.

Intellectual property is the property that can be owned and dealt with. Intellectual property gives rise to rights and duties. It establishes property rights, which give the owner the right to do certain things in relation to the subject matter. Also, the owner has the negative right to prevent others from doing such things.

Intellectual property is a valuable asset which may be exploited in a number of ways. It may be commercialized by transferring rights by license agreement or alienation agreement. Other forms of exploiting intellectual property include using it as security for loan, such as by the way of a mortgage or other charge. Alternatively, intellectual property rights can be entered to the charter capital of legal entity.

Nowadays, there are some gaps in legislation about entering intellectual property rights to the charter capital. Such gaps cause practical problems relatively realization of the rights given to the intellectual property owner by legislation.

According to the Civil Code of Ukraine, Economic Code of Ukraine, Law of Ukraine "About economic society" and other special regulations intellectual property rights can be an investment in the charter capital of legal entity.

Article 115 of the Civil Code of Ukraine defines, that investments to the charter capital of legal entity are: money, securities, other objects or property and other inalienable rights, that have economical valuation.

Summarizing, we can make some conclusions. Firstly, there is a possibility to enter intellectual property rights to the charter capital on the objects, which are excluded and are the objects of civil circulation. Secondly, intellectual property rights can be entered to the charter capital on the basis of special agreement – intellectual property rights disposition agreement, which, depending on the intellectual property object, must be registered in some cases. Thirdly, the absence of proper legislation of entering intellectual property rights to the legal entity cause the failure to use the option that is given to the owner by legislation.

Key words: *intellectual property rights, intellectual property, charter capital, legal entity, commercialization of intellectual property rights.*

Вступ. В умовах розвитку економічних відносин інтелектуальна власність є одним із найцінніших нематеріальних активів, що можуть бути предметом низки цивільно-правових договорів. Можливість внесення прав на результати творчої діяльності у статутний капітал юридичної особи передбачена Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та рядом спеціальних нормативно-правових актів, проте сьогодні практично відсутній механізм реалізації цих положень законодавства.

Саме завдяки об'єктам інтелектуальної власності господарюючі суб'єкти мають можливість підвищувати свою ринкову вартість, тому дослідження особливостей внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу є вкрай важливим як із погляду науки, так і з погляду практики. Передання майнових прав інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу суб'єкта господарювання є одним із способів комерціалізації результатів творчої діяльності. Наведені фактори зумовлюють актуальність розгляду особливостей законодавчого регулювання використання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у корпоративних відносинах з урахуванням вимог законодавства щодо порядку створення суб'єктів господарювання, оцінки майнових прав, спеціальних правочинів спрямованих на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.



Одним із основних завдань дослідження є визначення правового регулювання та механізму передачі майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу.

Окремим питанням щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу присвячено роботи таких науковців: О. Тверезенко, А. Кодинця, І. Коваль, С. Пермінової, К. Оверковського, Ф. Ханієвої, Я. Ващук, І. Якубівського та ін. Проте недостатньо дослідженими залишаються питання щодо порядку дій при внесенні майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, необхідності проведення оцінки таких прав, видів правочинів, що мають бути укладені при передачі таких прав до статутного капіталу.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз правового регулювання щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, виявлення прогалин законодавства та розробка пропозицій щодо вдосконалення окремих норм.

Результати дослідження. Сьогодні одним із способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є можливість внесення таких прав до статутного капіталу юридичної особи, що передбачено ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України [1]. Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 156 Господарського кодексу України [2] володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка як вклад у статутний капітал підприємства. Виходячи із змісту ч. 6 ст. 156 ГКУ відповідно до якої правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин і породи тварин, дає підстави зробити висновок про можливість внесення майнових прав на селекційні досягнення до статутного капіталу. Згідно з ч. 6 ст. 157 ГКУ право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання.

Однією із умов створення юридичних осіб є наявність у них статутного капіталу, який може створюватися за рахунок грошей, цінних паперів, інших речей, а також майнових і інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку. Отже, майнові права інтелектуальної власності на рівні з матеріальними та фінансовими ресурсами можуть бути внеском при формуванні статутного капіталу. Водночас необхідно зауважити, що на законодавчому рівні практично відсутній механізм реалізації права на внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу.

На етапі сучасного розвитку кожної країни, і України в т. ч., простежується тенденція до зростання значущості нематеріальних активів у діяльності різних суб'єктів господарювання. В умовах розвиненої ринкової економіки інтелектуальна власність є цінним нематеріальним активом. Сучасне законодавство надає можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на підставі різних цивільно-правових договорів, а також передбачає один зі способів формування активів юридичних осіб шляхом внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу. Так, наприклад, відповідно до ст. 13 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [3] вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства. Ця норма дає можливість зробити висновок про законодавчий дозвіл внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Досить часто у осіб, що є засновниками господарських товариств, не вистачає грошових коштів для формування статутного капіталу такого товариства. Можливість формування статутного капіталу шляхом внесення нематеріальних активів дозволяє створити юридичну особу без залучення додаткових грошових коштів. Як нематеріальні активи можуть виступати майнові права на об'єкти інтелектуальної власності [4, с. 51].

При внесенні майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу можна виділити ряд переваг: можливість сформулювати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів й забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;



можливість капіталізувати інтелектуальну власність; право на отримання частки прибутку; право на участь в управлінні юридичною особою [5, с. 97–98]. Безперечно, для того щоб майнові права інтелектуальної власності могли бути внеском до статутного капіталу вони повинні мати економічну привабливість і певну грошову оцінку, крім того, це мають бути права на об'єкти інтелектуальної власності, що відповідно до чинного цивільного законодавства є відчужуваними. Таким чином, необхідно враховувати законодавчі обмеження оборотоздатності майнових прав інтелектуальної власності, щодо окремих об'єктів.

Одночасно необхідно зауважити, що формування статутного капіталу за рахунок внесення майнових прав інтелектуальної власності допускається не щодо всіх юридичних осіб. Законодавством встановлено обмеження для окремих юридичних осіб, статутний капітал яких не може створюватися за рахунок прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема такі обмеження стосуються, наприклад, фінансових установ, якими відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [6] є банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Так, відповідно до ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [7] статутний капітал банку формується відповідно до вимог закону, а формування та капіталізація банку здійснюється шляхом грошових внесків. Закон України «Про страхування» [8] у ст. 2 визначає, що при створенні страховика-резидента або збільшенні зареєстрованого статутного капіталу останній має бути сплачений виключно в грошовій формі. Крім того, відповідно до Закону забороняється використовувати для формування статутного капіталу нематеріальні активи, до числа яких входять і майнові права інтелектуальної власності. У ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [6] при створенні фінансової установи, або у 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.

Основною проблемою сьогодні залишається законодавча нерегульованість внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу. Майнові права інтелектуальної власності можуть використовуватись як внески до статутного капіталу юридичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством. Водночас ні в Цивільному кодексі України, ні в положеннях інших нормативно-правових актів не визначено юридичних підстав передавання засновниками їх майнових прав на результати інтелектуальної діяльності для формування статутного капіталу господарюючого суб'єкта [9, с. 426].

У разі внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства насамперед здійснюється ідентифікація об'єкта та перевіряється: хто є власником прав на відповідний об'єкт; чи існують права третіх осіб стосовно відповідного об'єкта; можливість використання об'єкта інтелектуальної власності господарським товариством, до статутного капіталу якого вносяться майнові права на такий об'єкт; чи є чинними майнові права на такий об'єкт інтелектуальної власності; строк чинності майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності [5, с. 99].

Передача майнових прав інтелектуальної власності, як внесок до статутного капіталу, по суті є процесом відчуження таких прав на користь відповідної юридичної особи, оскільки після їх передачі суб'єкт господарювання стає повноцінним володільцем відповідного права. Таким чином, правоволоділець після передачі майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу товариства, позбавляється права використовувати такі права на власний розсуд. Водночас не можна виключати можливість укладення ліцензійного договору між господарюючим суб'єктом і колишнім володільцем майнових прав, щодо надання дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності.



Одним із варіантів внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу, із практичного погляду, зазвичай є збільшення такого капіталу. Пов'язана така ситуація з тим, що відповідно до законодавства, що регулює порядок створення і діяльності господарських товариств, установчі документи таких товариств повинні містити, окрім іншої, також інформацію про розмір і порядок утворення статутного капіталу. До реєстрації самого товариства немає фізичного набувача майнових прав інтелектуальної власності, а отже передати майнові права можна лише після створення такої юридичної особи. Підтвердженням даної позиції є ст. 1107 ЦКУ, яка визначає види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, а також ст. 1113 ЦКУ відповідно до якої за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. У такому разі для того, щоб товариство стало повноцінним правоволодільцем відповідних майнових прав інтелектуальної власності, воно повинно бути створено відповідно до вимог законодавства, а саме з моменту його державної реєстрації.

Також слід мати на увазі, що різні об'єкти інтелектуальної власності мають різні особливості правової охорони, які необхідно враховувати під час вибору об'єктів, майнові права на які будуть внесені до статутного капіталу підприємства. Однією з таких особливостей є той факт, що патент на корисну модель і патент на промисловий зразок можуть визнаватися недійсними, що може бути пов'язано з їх невідповідністю умовам патентоздатності. Отже, засновники повинні брати до уваги ризиковість формування статутного фонду юридичної особи за рахунок таких об'єктів інтелектуальної власності [10, с. 90].

Сьогодні існує позиція, щодо наявності різних варіантів передачі майнових прав на торговельні марки до статутного капіталу. Варіант 1. Вклад торгової марки до статутного капіталу в межах всіх майнових прав (по суті на правах власності). Варіант 2. Вклад торгової марки до статутного капіталу в межах одного права – це права на використання торгової марки (по суті відповідає ліцензійній угоді) [11]. Однак можливість внесення майнових прав до статутного капіталу на підставі ліцензійного договору викликає певні заперечення, адже відповідно до ст. 1109 ЦКУ за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензії) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. Відповідно до цивільного законодавства майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Питання полягає в тому, чи може бути вкладом до статутного капіталу лише одне з перелічених прав? На наш погляд, відповіддю є ст. 85 ГКУ відповідно до якої товариство є власником, окрім іншого, майна переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески. Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності можливо на підставі спеціального правочину передбаченого ст. 1113 ЦКУ, а саме договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Безумовно, не має сенсу передання лише одного права використання об'єкта інтелектуальної власності, а тому вважаємо, що вкладом до статутного капіталу мають бути всі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності одночасно. Варто зауважити, що на підставі ліцензійного договору надаються права на використання об'єкта інтелектуальної власності, але не відбувається їх відчуження. Отже, можна дійти до висновку, що вкладом до статутного капіталу товариства майнові права можуть бути лише на підставі правочину щодо передання виключних майнових прав, але не ліцензійного договору. Зазначене підтверджується і ст. 115 ЦКУ, згідно з якою товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу. Враховуючи наявність спеціальної договірної конструкції щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, це виключає можливість включення таких прав до статутного капіталу на підставі ліцензійного договору, оскільки ліцензіат



не стає власником прав на об'єкт інтелектуальної власності; крім того, ліцензіату не відчужуються майнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт.

Даний висновок підтверджується і позицією органів судової влади. Так, відповідно до п. 5.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17 жовтня 2012 р. [12] 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.

Враховуючи вищезазначене, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу можливе лише шляхом укладення договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності. Необхідно враховувати положення ст. 1114 ЦКУ відповідно до якої факт передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до законодавства є чинними після їх державної реєстрації (а саме, це стосується винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, компонувань напівпровідникових виробів, селекційних досягнень), підлягає державній реєстрації.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене та на підставі аналізу норм чинного законодавства можна зробити ряд висновків.

По-перше, внеском до статутного капіталу можуть бути майнові права лише на ті об'єкти, які відповідно до чинного законодавства є відчужуваними. По-друге, 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 на який передаються може підлягати державній реєстрації. По-третє, відсутність належного правового регулювання щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу призводить до невикористання наданої законодавством можливості праволодильцями.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15>.
2. Господарський кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15>.
3. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2275-19>.
4. Тверезенко О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2009. № 6. С. 50–59.
5. Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навчальний посібник. 2014. 276 с.
6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2664-14>.
7. Закону України «Про банки і банківську діяльність». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2121-14>.
8. Закон України «Про страхування». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/85/96-вр>.
9. Козинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин : монографія. 2016. 582 с.
10. Пермінова С.О., Глушко Ю.С. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу акціонерного товариства. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2016. Вип. 21. Ч. 2. С. 89–91.
11. Бондаренко С. Права торгової марки в Україні як внесок до статутного капіталу. URL: http://www.tm24.com.ua/ua/details/page_20/.
12. Постанова Пленуму Вищого 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>.

