

Procedure for bringing intellectual property rights into the share capital of commercial companies in Ukraine

Процедура внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств в Україні

Liliia Turchyn

Key words:

share capital of commercial companies, intellectual property rights, exclusive rights, contribution, license agreement, license, agreement on transfer of exclusive intellectual property rights.

Ключові слова:

статутний капітал господарського товариства, майнові права інтелектуальної власності, виключні права, вклад, ліцензійний договір, ліцензія, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Можливість внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств чітко передбачена Цивільним та Господарським кодексом України (далі – ЦК і ГК), проте механізм реалізації цього положення кодексів на законодавчому рівні практично відсутній.

Аналізуючи положення законодавства про установчі документи господарських товариств, можна зробити висновок про необхідність зазначення в установчому договорі господарських товариств інформації про внесення майнових прав інтелектуальної власності як вкладу.

Польське законодавство детальніше врегульовує необхідність зазначення в установчому договорі інформації про вклад засновника. Так, у разі внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств необхідним є детальний опис предмету такого вкладу. Такий опис складається у формі додатка до установчого договору і посвічується нотаріально¹.

Вважаємо, що доцільно включити в законодавство України вимогу про детальний опис в установчому договорі вкладу до статутного капіталу у вигляді майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, оскільки це сприятиме виконанню гарантійної функції статутного капіталу.

Вищий господарський суд України у своїй Постанові «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»² зазначив, що у разі внесення майнового права інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи, окрім зазначення про це в установчому договорі, необхідне укладення окремого договору про передання виключного права, а у випадках, передбачених законом, – державна реєстрація такого окремого договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про господарські товариства», товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Таким чином, після реєстрації господарського товариства варто укласти відповідний договір. Сторонами такого договору будуть: учасник товариства, який є первісним або іншим законним праволодільцем відповідних прав і, за необхідності реєстрації прав на об'єкт права інтелектуальної власності, має охоронний документ на відповідний об'єкт, з однієї сторони, та господарське товариство – з іншої.

Відповідно до ст. 1107 ЦК, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

¹ Komentarz KSH / A. Szajkowski, S. Sołtyński, M. Tarska, A. Szumański. – Warszawa: C.H. Beck, 2005. – 983 s.

² Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Верховного суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.

ЦК ставить вимогу письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, у разі недодержання якої договір визнається недійсним. Незважаючи на це, законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

За загальним правилом, вищезазначені договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу сторін договору у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які, відповідно до законодавства, є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

На нашу думку, договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають підлягати обов'язковій державній реєстрації, оскільки це могло б вберегти господарське товариство від недобросовісних дій первісного власника об'єкта вкладу. У випадку, коли власник об'єкта інтелектуальної власності раніше вже уклав ліцензійний договір, за яким передав весь обсяг своїх прав, то у нього залишилися лише формальні права³ на володіння об'єктом інтелектуальної власності і внесення до статутного капіталу таких формальних прав було б не вигідне для товариства. Натомість державна реєстрація дає вичерпну інформацію про використання майнових прав інтелектуальної власності і дає змогу бачити, якою мірою вичерпані права, що випливають з охоронного документа.

Предметом договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є відповідні результати інтелектуальної діяльності (об'єкти авторського права, суміжних прав, промислової власності, індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг та інші результати інтелектуальної діяльності) або ж творча інтелектуальна діяльність перспективного характеру, що спрямована на створення будь-якого твору науки, літератури, мистецтва, певного науково-технічного об'єкта⁴. Об'єктом вищезазначених договорів є об'єкти інтелектуальної власності, що отримали належну правову охорону з боку держави. Суб'єктами таких договорів можуть бути фізичні та юридичні особи.

Із метою передачі майнових прав інтелектуальної власності у статутний капітал господарських товариств можуть бути використані ліцензійний договір (ліцензія) та договір про передання виключних прав інтелектуальної власності.

За ліцензійним договором, одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства.

Предметом ліцензійного договору можуть бути майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентні ліцензії), компонування топографій інтегральних мікросхем, «ноу-хау» (комерційну таємницю), селекційні досягнення (сорт рослин, породи тварин), використання об'єктів авторського права⁵.

Оскільки права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату, сторони мають передбачити у ліцензійному договорі умови щодо визначення певного необхідного їм обсягу прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який має спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі ж відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, він вважається продовженим на невизначений час. У такому разі кожна сторона

³ Штумпф Г. Лицензионный договор / Под ред. и со вступ. ст. М.М.Богуславського. – М.: Прогресс, 1988. – 479 с.

⁴ Цивільне право України: Академічний курс / Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко.- Вид. 2-ге, доп. І перероб. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т. 1. Загальна частина. – 696 с.

⁵ Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В.С. Дмитришин. – Київ, 2008. – 246 с.

може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Момент виникнення прав та обов'язків у сторін ліцензійного договору і момент, з якого у ліцензіата виникає право на використання об'єкта, можуть не збігатися. Тому, коли ліцензіат порушує встановлений договором термін початку використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору.

Окрім вимог встановлених Цивільним кодексом, є вимоги інших законодавчих актів щодо ліцензійного договору. Наприклад, ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору, при цьому ліцензійний договір має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови⁶.

Згідно із ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

За п. 45 Указу Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні»⁷, предметом ліцензійного договору про використання прав на винахід, промисловий зразок чи товарний знак є право на виготовлення, застосування, ввіз, пропозиція до продажу, продаж та інше впровадження в оборот продукту (зокрема, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини), а також технічна та інша документація, допомога, зразки, матеріали та обладнання, що необхідні та достатні для використання винаходу, промислового зразка і товарного знака. Ліцензійний договір має містити умову про те, що якість товарів ліцензіата буде не нижчою від якості товарів ліцензіара (якщо останній є виробником товарів із використанням об'єкта промислової власності) і що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Ліцензійний договір укладається на певний строк, підлягає реєстрації в Держпатенті України і набирає чинності від дати його реєстрації. Без реєстрації в Держпатенті України ліцензійний договір вважається недійсним.

ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин» містить положення, за яким видача ліцензії на використання сорту та передача майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вважаються дійсними для третіх осіб із дати публікації відомостей про це в офіційному виданні, яка здійснюється на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру патентів.

Щодо ліцензійного договору на використання об'єктів авторського права, то ЗУ «Про авторське право і суміжні права» не містить поняття «ліцензійний договір» чи «ліцензія», натомість вживає поняття «авторський договір». Зокрема, відповідно до ст. 32 вищезгаданого закону автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, окрім випадків «вільного використання твору». Існують два види авторських договорів: авторський договір про передачу виключного права на використання твору; авторський договір про передачу невиключного права на використання твору.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти таке використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне

⁶ Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/z0718-01/print>.

⁷ Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні : Указ Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/479/92/parao86#o86>.

право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

У договорі варто зазначити, які саме права передаються (виключні чи невиключні). Якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору, то права на використання твору, що передаються за авторським договором, вважаються невиключними.

Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. Проте можлива й усна форма.

Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені.

Як видно з положень законодавства, зміст ліцензійного договору і авторського договору збігається, тому вважаємо, що авторський договір про передачу прав на використання творів є видом ліцензійного договору.

Що ж до географічного зазначення походження товару, то ст. 17 ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів» встановлює заборону на видання власником свідоцтва ліцензії на використання кваліфікованого зазначення походження товару. Таким чином права на географічне зазначення походження товару не можуть бути предметом ліцензійного договору. Така заборона є логічною, оскільки реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання.

Як бачимо, в разі видачі ліцензії чи укладання ліцензійного договору відбувається не відчуження майнових прав інтелектуальної власності, а їх надання іншій особі на певний період в обмеженій сфері. Проте є й договори, що передбачають відчуження майнових прав інтелектуальної власності.

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.

Так, за ст. 28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», 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.

Для об'єктів промислової власності видача охоронного документа (зокрема патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель) є необхідною умовою існування права. Обов'язкове проходження останніми процедури державної реєстрації з подальшим одержанням засвідчуючого виключне право відповідного документа, який видається в одному екземплярі не дозволяє відступлення частини правомочностей із патенту (свідоцтва), оскільки на неї не може бути отриманий відповідний охоронний документ, без чого володіння виключними правами стосовно об'єктів промислової власності не може вважатися законним⁸. Тому під час передачі права власності на такий об'єкт власник охоронного документа не може залишити за собою будь-якого права на його використання, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на охоронюваний об'єкт завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки спільно, що буде підтверджено і передачею патенту⁹.

Передача права власності на винахід (корисну модель), промисловий зразок здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну модель), промисловий зразок. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель), промисловий зразок вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

⁸ Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах : дис. ...канд. юр. наук : 12.00.03 / Ю.Є. Атаманова. – Харків, 2003. – 199 с.

⁹ Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В.С. Дмитришин. – Київ: «Інститут інтелектуальної власності і права», 2008. – 248 с.

Щодо знаків для товарів і послуг, то ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Передача права власності на знак для товарів і послуг здійснюються в межах строку дії свідоцтва України на такий знак.

Договір про передачу права власності на знак вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Аналогічно регулюються відносини щодо передачі права власності на топографію інтегральної мікросхеми.

Щодо прав на сорти рослин, то, згідно зі ст. 40 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», володілець патенту має право передати свої майнові права на сорт на підставі договору будь-якій особі, яка стає його правонаступником.

Договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Передача майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вважаються дійсними для третіх осіб з дати публікації відомостей про це в офіційному виданні, яка здійснюється на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру патентів.

Також договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачений ЗУ «Про авторське право і суміжні права». У такому разі матимемо справу з авторським договором про передання майнових прав на твір.

На практиці виникає плутанина щодо назви таких договорів, оскільки ЗУ «Про авторське право і суміжні права» передбачає лише один вид договору, об'єктом якого є авторські права – авторський договір, проте фактично авторський договір, за яким здійснюється передача виключних майнових авторських прав на твір, є тим самим договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який передбачений ЦК.

Незважаючи на таку неузгодженість у назві договорів, вважаємо, що оскільки договір є лише інструментом для правового оформлення намірів сторін змінити свій правовий статус¹⁰, то головним у договорі є його зміст, а не назва, тому у разі, коли договір вже укладений із назвою, яка суперечить ЗУ «Про авторське право і суміжні права», варто трактувати його як авторський договір, передбачений цим законом. Проте з метою відповідності законодавству варто називати такі договори авторськими договорами.

На відміну від об'єктів промислової власності, під час передачі авторських прав допускається дроблення прав. У разі відчуження майнових авторських прав у повному обсязі, передається увесь їх комплекс, передбачений чинним законодавством, а сам автор втрачає майнові авторські права на цей твір. Якщо ж автор передає частину виключних майнових авторських прав, він втрачає право на передану частину прав, залишаючи за собою права, які не були передані, а набувач отримує у власність лише передані йому права. Саме тому майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені.

Що ж до суміжних прав, то майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) повністю або частково іншим особам на підставі договору, в якому визначаються: спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія, на яку поширюються передані права тощо. Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

¹⁰ Наконечний Р. 3 пісні прав не викинеш // Дебет-Кредит. – 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dtkk.com.ua/debet/ukr/2001/08-09/08pr6.html>.

Аналогічно регулюються відносини щодо передання (відчуження) майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм, організації мовлення.

Так само, як і у разі укладення ліцензійного договору, не можна укласти договір про передачу виключних майнових прав на географічне зазначення походження товару. Законодавство не містить чіткої заборони укладення такого договору, проте, оскільки права на зазначення походження товару може набути будь-яка особа, яка виробляє певний товар у конкретному географічному місці, необхідність укладення договору про відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності втрачає сенс.

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Анотація

Ринок об'єктів інтелектуальної власності у наш час активно розвивається. Одним із видів негрошових вкладів до статутного капіталу господарських товариств є майнові права інтелектуальної власності. У статті розглянуто питання щодо порядку внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств.

Summary

Intellectual property market is actively developing nowadays. One type non-monetary contributions to the share capital of commercial companies are intellectual property rights. Research of this question is urgent because of contradictory views on some legal aspects of filing intellectual property rights to the capital of commercial companies in Ukraine. The article deals with the procedure for bringing intellectual property rights into the share capital of commercial companies in Ukraine.

Використана література:

1. Komentarz KSH / Szajkowski A., Sołtysiński S., Tarska M., Szumański A. – Warszawa, C.H. Beck, 2005. – 983 с.
2. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право» / Ю.Є. Атаманова. – Х. : Б. в., 2003. – 199 с.
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу : у 2 т. Т. 1 / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 831 с.
4. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/z0718-01/print>.
5. Наконечний Р. З пісні прав не викинеш //Дебет-Кредит. – 2001. – № 08-09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://dtk.com.ua/debet/ukr/2001/08-09/08pr6.html>.
6. Постанова Пленуму Верховного суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
7. Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні : Указ Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/479/92/para086#086>.
8. Цивільне право України: Академічний курс. Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко.- Вид. 2-ге, доп. I перероб. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т. 1. Загальна частина. – 696 с.

Liliia Turchyn,
Magister of Law, PhD student,
Department of Civil Law and Procedure,
Law Faculty "Ivan Franko National University of Lviv"