

КРИВОШЕЇНА І.В., ЛУКОМСЬКА О.В.

ЗАСТАВА МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання, визначенню теоретичних і практичних проблем щодо застосування інституту застави майнових прав інтелектуальної власності.

Установлено, що застава є одним зі способів забезпечення виконання зобов'язань. У результаті застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставадавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава сьогодні є одним із найбільш популярних способів забезпечення виконання зобов'язань, водночас застава майнових прав інтелектуальної власності неврегульована нормами законодавства. Правовою підставою застосування інституту застави у сфері інтелектуальної власності є ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України, за якою майнові права інтелектуальної власності можуть, відповідно до закону, бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави й інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Згідно з ч. 1 ст. 576 Цивільного кодексу України, предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставадавцем і на яке може бути звернене стягнення. Застава має додатковий (акцесорний) характер, тобто є способом забезпечення зобов'язання, що нерозривно пов'язаний з основним зобов'язанням.

Будь-який предмет застави, у тому числі й застави майнових прав інтелектуальної власності, повинен мати економічну цінність для заставодержателя, саме тому найбільш ліквідними із цього погляду є майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки й торговельні марки. Водночас законодавство не виключає можливості передачі в заставу майнових прав і на інші об'єкти інтелектуальної власності, які, відповідно до нормативно-правових актів, є оборотоспроможними. Так, існує низка об'єктів, права на які є невідчужуваними, наприклад, комерційні найменування, географічні зазначення, наукові відкриття.

У статті досліджено особливості застави майнових прав у сфері авторського права та права промислової власності.

Ключові слова: *способи забезпечення виконання зобов'язань, об'єкти права інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, майнові авторські права, права на об'єкти промислової власності.*

The article is devoted to some aspects of legal regulation, identification of theoretical and practice problems of pledge of intellectual property rights.

It was determined, that pledge of intellectual property rights is one of the ways of guaranteeing fulfilment of obligations. Consequently the pledge gives a right for creditor, in case of unfulfilment of main obligation, to receive reparation from the value of pledged intellectual property rights primarily to other creditors. Today pledge is one of the most popular ways of guaranteeing for discharging the duties, at the same time the pledge of intellectual property rights is not regulated by the legislation. Legal basis for pledge of intellectual property rights is article 424 of the Civil Code of Ukraine accord-

© КРИВОШЕЇНА І.В. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

© ЛУКОМСЬКА О.В. – начальник відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів (Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду)

ing to which intellectual property rights can be a contribution to share capital of legal entity, object of pledge and other obligations, and also be used in other common law relations. According to the article 576 of the Civil code of Ukraine objects of the pledge can be any property (including item, securities, property rights) and which can be alienated by the pledgee. Pledge is a way of securing obligations which inseparably linked with the main obligation, so such an agreement is valid during term of main contract.

Every subject matter of the contract, including pledge of intellectual property rights, should have an economical value for pledgee, that is why the most liquid intellectual property objects, from such a point of view, are patent property rights and trade marks property rights. At the same time Ukrainian legislation not rule out the possibility to pledge property rights on other objects, which according to the law are defensible. There are some objects that can not be alienated, for example commercial names, geographical indications, scientific discoveries.

The article researches main features of pledge of copyright property rights and industrial property rights. The article aims to analyze theoretical and practical problems of pledge of intellectual property rights, also it includes court practice and position of judicial authorities.

Key words: *ways of guaranteeing fulfilment of obligations, objects of intellectual property rights, disposal of intellectual property rights, copyright property rights, patent property rights.*

Вступ. Сьогодні майнові права інтелектуальної власності є предметом різних способів комерціалізації. Одним зі способів економічного обороту результатів інтелектуальної творчої діяльності є можливість передачі майнових прав на них у заставу. Проте необхідно враховувати особливості правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, строки їх охорони та особливості підтримання чинними правоохоронних документів на деякі об'єкти. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути предметом застави, якщо вони мають економічну цінність, були набуті праволодільцем на законних підставах і є відчужуваними відповідно до норм законодавства.

Відсутність спеціального законодавчого регулювання застави майнових прав інтелектуальної власності вимагає більш глибокого теоретичного та практичного дослідження цього способу забезпечення виконання зобов'язань. Питанням дослідження застави майнових прав інтелектуальної власності присвячено роботи таких науковців: А. Кодинця, В. Петренко, О. Твєрєзенко, А. Грищенко, С. Фурси, І. Коваль, О. Кізлової й інших фахівців. Водночас такий спосіб розпорядження майновими правами інтелектуальної власності потребує особливого вивчення та розроблення законодавчого регулювання зазначених відносин.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз українського законодавства щодо застави майнових прав інтелектуальної власності, виявлення прогалин правового регулювання, аналіз практики застосування інституту застави в судовій системі, формування пропозицій з удосконалення законодавства.

Результати дослідження. Одним зі способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є можливість передачі таких прав у заставу. Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), застава є способом забезпечення виконання зобов'язань, саме в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставадавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Правовою підставою для застосування інституту застави у сфері інтелектуальної власності є ч. 3 ст. 424 ЦКУ [1], за якою майнові права інтелектуальної власності можуть, відповідно до закону, бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави й інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Згідно з ч. 1 ст. 576 ЦКУ, предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставадавцем і на яке може бути звернене стягнення.

На думку деяких дослідників, застава має низку переваг порівняно з іншими способами забезпечення виконання зобов'язань. Так, її важливою особливістю є можливість задоволення вимог кредитора-заставодержателя, що не залежить від фінансового стану боржника, тоді як такі широко розповсюджені забезпечувальні заходи, як неустойка або порука, можуть бути реалізовані лише за наявності коштів у боржника [2, с. 289].

Натепер в Україні діє спеціальний нормативно-правовий акт у сфері застави, а саме Закон України «Про заставу», у якому одним із різновидів застави визнають заставу майнових прав. Разом із тим необхідно розмежовувати категорії «застава майнових прав» і «застава майнових прав інтелектуальної власності». Не можна не погодитися з позицією І. Коваль, відповідно до якої аналіз положень законодавчих актів не дає підстав для висновку про поширення норм, що регламентують заставу майнових прав щодо окремої категорії майнових прав – прав на об'єкти інтелектуальної власності [3, с. 112].

Необхідно зауважити, відповідно до ст. 190 ЦКУ, майном як особливим об'єктом уважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права й обов'язки. Майнові права визнаються речовими правами. Поряд із цим ст. 199 ЦКУ передбачає, що результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права й обов'язки відповідно до цього Кодексу та інших законів. Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові й майнові права. Аналіз наведених вище положень ЦКУ дає підставу стверджувати, що, згідно з Кодексом, зміст терміна «майнові права інтелектуальної власності» не тотожний категорії «майнові права». Тому можемо констатувати, що положення Закону України «Про заставу», які регламентують відносини щодо особливого виду застави – застави майнових прав, не поширюються на відносини застави майнових прав інтелектуальної власності [4, с. 417].

На рівні законодавства не визначено істотні умови та особливості договору застави майнових прав інтелектуальної власності, отже, укладаючи такий договір, сторони повинні керуватися загальними положеннями цивільного законодавства про форму, предмет, зміст договору. Проте необхідно зауважити, крім урахування положень нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до договорів застави, варто враховувати й вимоги спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, адже об'єкти інтелектуальної власності мають законодавчо визначені строки правової охорони, особливості підтримання чинності правовстановлювальних документів, обмеження оборотоздатності деяких об'єктів.

Розглядаючи предмет застави з погляду потенційної привабливості для заставодержателя, найбільш привабливими для виконання функцій застави є майнові права на об'єкти авторського права й суміжних прав, об'єкти патентного права, торговельні марки та селекційні досягнення. Необхідно враховувати, що предмет застави повинен мати економічну привабливість для заставодержателя з можливістю задоволення власних грошових інтересів у разі невиконання основного зобов'язання заставодавцем. Крім того, майбутній заставодержатель має враховувати ризики щодо можливості дострокового припинення охорони того чи іншого об'єкта, установлені спеціальними нормативно-правовими актами, або ризик щодо визнання правоохоронного документа недійсним у судовому порядку.

Розглянемо окремо особливості застави майнових прав на об'єкти авторського права й об'єкти промислової власності.

Норми, що надають охорону об'єктам авторського права, визнають за творцями таких об'єктів дві категорії прав: особисті немайнові та майнові. З огляду на правову природу цих двох груп прав, предметом застави можуть бути лише майнові. Саме майнові права дають можливість використовувати об'єкти й отримувати економічну вигоду. Розпорядитися майновими правами на об'єкти авторського права можна в межах строку їх дії, що встановлений законодавством.

Зважаючи на правову природу авторського права, під час укладення договору застави необхідно враховувати таке:

- 1) суб'єктний склад, адже об'єкти можуть бути створені у співавторстві, що, відповідно до закону, вимагає спільної згоди співавторів на розпорядження майновими правами;
- 2) способи підтвердження авторства. Необхідно пам'ятати, що права виникають у силу факту створення того чи іншого об'єкта й на рівні законодавства не передбачено обов'язкової їх реєстрації, на відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності;
- 3) повноваження володільців авторських прав на укладення договору застави;
- 4) економічну вигоду заставодержателя щодо примусового стягнення на предмет застави з метою погашення боргу заставодавця.

Наприклад, у Великобританії застава майнових прав на об'єкти авторського права здійснюється особливим чином. Як відомо, авторське право не реєструється, тому кредитор завжди проводить ретельну перевірку існування в заставодавця права на твір. Установлюється не тільки наявність у заставодавця права на твір, а і його зміст (чи видавав правовласник ліцензії тощо). Якщо автор був службовцем під час створення твору, кредитор отримує гарантію підтвердження того, що саме заставодавець має права на результат творчої діяльності. Якщо договір укладається

щодо твору, створеного третьою особою, кредитор отримує копії відповідних авторських договорів на користь заставодавця. При цьому застава оформлюється шляхом передачі авторських прав кредитору. Кредитор надає заставодавцю виключну ліцензію на використання твору в порядку, у якому домовилися сторони [5, с. 26].

По суті, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності полягає в можливості змінити долю такого права, наприклад, відчужити, або його обмеження. Власне обмеження може бути у вигляді застави майнових прав або у вигляді видачі виключної ліцензії. Необхідно враховувати, що відсутність у кредитора можливості впевнитися в належності прав заставодавцю може призвести до неприйняття їх як предмета застави. Саме тому заставодавець повинен надати всі необхідні докази належності йому майнових авторських прав. Крім того, для заставодержателя мають існувати гарантії невидачі виключної ліцензії заставодавцем до моменту укладення договору застави, оскільки в подальшому в разі невиконання зобов'язання під час переходу майнових прав до нового набувача він буде обмежений у можливості використання об'єкта тими способами, які передані за виключною ліцензією.

Особливістю застави майнових авторських прав є можливість передачі в заставу лише певних способів використання об'єкта, адже законодавство допускає часткове відчуження або надання права на використання зазначених об'єктів, тобто у сфері авторського права, на відміну від об'єктів патентного права, допускається передача прав на використання об'єкта не всіма дозволеними законодавством способами. Так, наприклад, правоволоділець може передати в заставу право на опублікування та розповсюдження твору, але не передати право на переклад, залишивши його за собою навіть у разі невиконання основного зобов'язання.

Сьогодні в науковій літературі точиться дискусія щодо можливості передачі в заставу майнових прав на об'єкти авторського права, які лише виникнуть у майбутньому. Стаття 1112 ЦКУ передбачає особливий вид договору у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а саме договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За таким договором, одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) і в установлений строк. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи й умови використання цього об'єкта замовником. Отже, на момент укладення договору про створення за замовленням замовник не має майнових прав на об'єкт, відповідно, не має предмета договору застави майнових прав на об'єкти авторського права. Також необхідно враховувати той факт, що, якщо в договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності сторони не обумовлять перехід майнових прав після створення об'єкта саме замовнику, буде вступати в силу загальна норма законодавства, а саме ст. 430 ЦКУ, відповідно до якої майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

З огляду на наведене, можна дійти таких висновків: 1) заставодавцями майнових авторських прав можуть бути тільки володільці виключних прав, серед яких – автор або його правонаступники, які отримали такі права на підставі відповідних правочинів; 2) предметом застави майнових авторських прав можуть бути лише ті права, які існують на момент укладення договору.

Застава майнових прав на об'єкти промислової власності також має низку особливостей, зупинимося на них більш детально. Як нами зазначалося раніше, найбільш економічно вигідними для заставодержателя майнових прав у сфері промислової власності є права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки й торговельні марки. Зазначені об'єкти підлягають обов'язковій державній реєстрації, права на них засвідчуються правовстановлювальними документами.

У науковій літературі зазначається, що для можливості брати участь у цивільному обороті права на об'єкти промислової власності мають відповідати певним умовам, а саме: виключності, корисності, відчужуваності, можливості грошової оцінки, інвестиційній привабливості [6, с. 11].

До особливостей застави майнових прав на об'єкти промислової власності можна зарахувати такі вимоги: наявність правовстановлювальних документів; обіговість предмета застави; економічна вартість об'єкта за необхідності покриття основного зобов'язання за рахунок реалізації майнових прав.

У разі застави майнових прав на об'єкти патентного права заставодержателю необхідно враховувати строковість чинності таких прав та особливості підтримання чинності патенту, а саме збір за підтримання його чинності сплачується кожного року, на відміну від підтримання чинності свідоцтва на торговельну марку, що здійснюється раз на 10 років. Зобов'язання щодо

обов'язку заставодавця з підтримання чинності дії документа має бути прописано в договорі застави таких прав. Крім того, варто враховувати строки правової охорони об'єктів патентного права, які сьогодні становлять для винаходів 20 років, для корисних моделей – 10 років, для промислових зразків, відповідно до ст. 465 ЦКУ, – 15 років, однак, з огляду на ст. 214 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [7], патент на промисловий зразок видається строком на 5 років з можливістю продовження до загального терміну у 25 років. Необхідно зауважити, що заставодержателю може бути переданий оригінал патенту на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності, що знаходиться в заставі, як забезпечення передачі заставодавцем виключних майнових прав на об'єкт третій особі.

Особливістю договорів застави майнових прав на торговельні марки є можливість їх передачі лише щодо певних класів, для яких вона зареєстрована. Ця позиція підтверджується ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8], яка хоча й не присвячена безпосередньо питанням застави, однак дає можливість власникові свідоцтва здійснити відчуження прав на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, що дає змогу для висновку про можливість передачі в заставу майнових прав лише щодо певних класів, для яких зареєстрована така марка.

За позицією А. Козинця, на підставі договору про передавання майнових прав на торговельну марку, передбаченого ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», змінюється праволоділець, так само як на підставі договору застави в разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання предмет застави може бути реалізований третім особам чи перейти у власність заставодержателя, якщо така можливість передбачена договором. Тому, керуючись аналогією, допускаємо можливість застави майнових прав інтелектуальної власності як на весь перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, так і на частину – окремі класи товарів і послуг, стосовно яких зареєстрована торговельна марка [4, с. 420].

Натепер сформована певна судова практика щодо звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності. Так, наприклад, у 2014 році на підставі заочного рішення Шевченківського районного суду м. Києва звернено стягнення на торговельну марку, що належала ТОВ «Кощик і партнери», у розмірі 16000 грн. у рахунок погашення заборгованості за договором позики [9]. Іншим прикладом може бути рішення Господарського суду Київської області від 10 травня 2019 року за позовом ПАТ «Родовід Банк» до ТОВ «КД Коктебель» і ТОВ «Універсальні дистриб'юторські системи» про звернення стягнення на предмет застави. Сутність спору полягає в тому, що між Позивачем і ТОВ «КД Коктебель» було укладено кредитний договір і в заставу, окрім майна та майнових прав, передані майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку «Коктебель», а також похідні та схожі до ступеня змішування від неї торговельні марки: «КОКТЕБЕЛЬ КРАЇНА КОНЬЯКІВ», «КОКТЕБЕЛЬ СТРАНА КОНЬЯКОВ», «КРАЇНА КОКТЕБЕЛЬ», «СТРАНА КОКТЕБЕЛЬ». Предмет застави за згодою сторін оцінено в 43 427 000,00 грн. Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню. Судом прийнято рішення звернути стягнення на майнові права на торговельні марки, крім інших предметів застави, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною, установленою на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінювання, проведеного суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом у межах процедури виконавчого провадження [10].

Стосовно подрібнення прав на об'єкти патентного права можна зустріти позицію, відповідно до якої часткове відчуження патентних прав також можливе, якщо формула винаходу складається з двох і більше пунктів. Будь-який пункт формули винаходу (як незалежний, так і залежний) може розглядатися як самостійний винахід, тому право на нього може бути відчужене незалежно від прав на інші пункти формули [11, с. 49]. Водночас ця позиція викликає заперечення, оскільки, відповідно до п. 7.1.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [12], формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом, отже, можна дійти висновку про неможливість відчуження лише одного з пунктів формули.

Підсумовуючи огляд особливостей застави майнових прав на об'єкти промислової власності, можемо зробити такі висновки: 1) не всі об'єкти промислової власності можуть бути предметом застави, а лише ті, права на які є відчужуваними; 2) з погляду економічної вигоди найбільш прийнятними для застави є майнові права на об'єкти патентного права й торговельні марки; 3) необхідність унесення до договору застави обов'язку заставодавця щодо підтримання

чинності охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності; 4) можливість передачі в заставу майнових прав на торговельні марки лише щодо окремих класів товарів і послуг, щодо яких вона зареєстрована; 5) неможливість подрібнення прав на об'єкти патентного права з метою передачі їх у заставу.

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна констатувати, що в науковій літературі доволі часто висловлюються пропозиції щодо можливості застосування положень нормативно-правових актів про заставу майнових прав до відносин застави майнових прав інтелектуальної власності на підставі аналогії закону. Однак вищенаведена позиція не вирішує проблеми законодавчої прогалини правового регулювання специфічних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, з огляду на особливості правової охорони та прав на результати інтелектуальної творчої діяльності. Норми законодавства про заставу майнових прав не враховують і не відображають особливостей застави майнових прав інтелектуальної власності.

Розглянуті проблемні питання можуть слугувати основою для проведення подальших наукових досліджень у напрямі розвитку інституту застави майнових прав інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Амангельды А.А. Договори в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан. Алматы : ИЦ ОФ Интерлигал, 2010. 344 с.
3. Коваль І.Ф. Залучення майнових прав промислової власності до заставних відносин. *Економіка та право*. 2012. № 3. С. 111–115.
4. Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин : монографія. Київ : Алерта, 2016. 582 с.
5. Грищенко А. Застава майнових авторських та суміжних прав (порівняльно-правова характеристика за іноземним законодавством). *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. № 1. С. 25–33.
6. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2003. 211 с.
7. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
9. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41892413>.
10. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81909966>.
11. Гаврилов Э.П. Патентные договоры: правовое регулирование. *Патенты и лицензии*. 2003. № 10. С 47–56.
12. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text>.