

ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпорядження правами на результати інтелектуальної діяльності, визначенню особливостей та правової природи таких договорів, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства в цій галузі.

Ключові слова: договір застави майнових прав інтелектуальної власності; застава; розпорядження правами інтелектуальної власності; торговельна марка; інформаційні відносини, результат інтелектуальної діяльності; цивільне законодавство.



**Кодинець
Анатолій
Олександрович,**

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри інтелектуальної власності
юридичного факультету Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка

У сфері інтелектуальної діяльності укладається багато різних за своїм характером і природою договорів, значну частину з яких становлять специфічні договірні конструкції, які застосовуються суб'єктами творчих відносин. Договори у сфері інтелектуальної діяльності відіграють подвійну роль. Вони є юридичною формою, яка найбільш повною мірою дозволяє творцю реалізувати комплекс належних йому прав. Разом із тим вони є способом забезпечення потреб суспільства у продуктах духовного виробництва, засобом руху творчого результату від творця до кінцевих споживачів творчого досягнення.

Незважаючи на те значення, яке мають договори у сфері інтелектуальної власності, в юридичній літературі та на рівні законодавства відсутній єдиний підхід щодо системи договорів у сфері інтелектуальної власності. Норми чинного законодавства, що визначають види та істотні умови цих договорів, досить часто суперечать одна одній чи обмежуються лише поверхневою регламентацією правовідносин, які виникають з приводу укладання та виконання договорів у сфері інтелектуальної власності. Зазначене повною мірою стосується договору застави майнових прав інтелек-

туально власності. Наведеними чинниками зумовлюється актуальність дослідження особливостей нормативного регулювання договірних відносин застави майнових прав у сфері інтелектуальної власності.

Метою цієї публікації є дослідження цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналіз чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, визначення правової природи цього різновиду договорів, а також формулювання висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства в зазначеній галузі.

Питання вдосконалення правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної діяльності та аналіз договору застави прав інтелектуальної власності були предметом наукового дослідження представників різних галузей юридичної науки, зокрема В. Дмитришина, А. Грищенко, І. Ковалю, О. Кохановської, В. Крижни, О. Підпригори, О. Тверезенко та інших науковців. У написанні статті використовувалися як загальнонаукові, так і спеціально юридичні методи дослідження правових явищ і юридичних категорій.

Одним із видів договорів, предметом якого можуть бути майнові права інтелектуальної власності, є договір застави. Можливість застави майнових прав інтелектуальної власності передбачена ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) [1], а також Законом України «Про заставу» (надалі – Закон) [2], який регламентує такий вид застави,

як застава майнових прав. Проте на відміну від ліцензійного договору та договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, який отримав законодавче закріплення у нормах ЦК України, відносини застави прав інтелектуальної власності так і не стали предметом спеціального правового регулювання.

Незважаючи на законодавчу припустимість застави майнових прав у положенні ч. 3 ст. 424 ЦК України, специфіка прав інтелектуальної власності як прав виключних майнового характеру на нематеріальні блага визначає особливості укладання та виконання договору застави прав інтелектуальної власності.

Механізм застави відображений у змісті ст. 572 ЦК України, згідно з якою за договором 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 (ст. 572 ЦК України).

Термін застава використовується і в інших галузях права. Поряд із цивільно-правовою заставою існує податкова, кримінально-процесуальна, митна, виборча [3]. Безумовно, інститути застави галузей публічного права мають свою специфіку та свою сферу застосування, проте всі різновиди застави виконують єдину мету – стимулювання боржника до належного виконання його зобов'язання. У контексті прав інтелектуальної власності застосовується цивільно-правова форма застави.

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) та Закон України «Про заставу» різновидом застави визнають заставу майнових прав. Проте слід відрізнити категорії «застава майнових прав» і «застава майнових прав інтелектуальної власності»: незважаючи на подібність формулювань, мова йде про різні види договорів застави.

Як слушно відзначається в юридичній літературі [4, с. 112], системний аналіз положень законодавчих актів не дає підстав для висновку про поширення норм, які регламентують заставу майнових прав, щодо окремої категорії майнових прав – прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 190 ЦК України майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права й обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю, визнаються речовими правами. Водночас ст. 199 ЦК України передбачено, що результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до цього кодексу та інших законів. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншими законами (ч. 2 ст. 418 ЦК України).

Таким чином, аналіз вищенаведених положень ЦК України 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.

Підставою для такого висновку є також формулювання ст. 49 Закону, згідно з яким заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент укладення договору прав вимоги за зобов'язаннями, в яких він є кредитором, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. Відповідно до ст. 23 Закону під час застави майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставоутримувачу вимоги, що впливає із заставленого права. Заставоутримувач набуває право вимагати в судовому порядку переведу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави. Наведені положення свідчать про трактування Законом застави майнових прав як прав зобов'язального характеру.

У науковій літературі висловлюються пропозиції щодо доцільності застосування нормативних положень про заставу майнових прав до відносин інтелектуальної власності на підставі аналогії закону [5, с. 59]. Проте такий підхід не вирішує проблеми неврегульованості досліджуваних відносин, адже загальні норми законодавства про заставу майнових прав досить поверхнево регламентують зазначені відносини і не відображають

суттєвих особливостей, характерних для застави прав інтелектуальної власності.

Характеризуючи місце договору застави майнових прав інтелектуальної власності в системі цивільно-правових договорів, слід відзначити, що в навчальній літературі такий договір разом із договором про передавання майнових прав інтелектуальної власності віднесено до договорів, спрямованих на відчуження майнових прав інтелектуальної власності [6, с. 25–36].

З таким твердженням не можна цілковито погодитися. Предметом застави можуть бути майнові права інтелектуальної власності, проте в разі їх надання у заставу заставодавець не позбавляється можливості їх використання. Лише в разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставоутримувач набуває права на звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності. При цьому реалізація предмета, на який звернено стягнення, провадиться через продаж з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 591 ЦК України).

Таким чином, передавання в заставу майнових прав інтелектуальної власності не призводить до зміни їх суб'єкта, заставодавець управі їх використовувати, зокрема шляхом надання іншим особам. У разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання заставоутримувач може реалізувати шляхом публічного продажу майнові права інтелектуальної власності і тим самим покрити свої збитки, завдані у зв'язку з невиконанням основної угоди. Проте в такому разі він не

набуває майнових прав інтелектуальної власності, які передані в заставу. Заставу майнових прав інтелектуальної власності слід трактувати як одну з форм їх реалізації, яка безпосередньо не пов'язана з відчуженням цих прав заставодавцю.

На нормативному рівні в чинному законодавстві не визначено істотні умови та особливості договору застави прав інтелектуальної власності. Укладаючи такий договір, сторони мають керуватися загальними положеннями цивільного законодавства про форму, предмет і зміст договору та враховувати специфіку договірної оформлення відносин застави, визначену у ст.ст. 572–593 ЦК України. Проте заставка майнових прав інтелектуальної власності має свою специфіку, яку однак практично не враховано в нормативних положеннях ЦК України та Закону. Передусім мова йде про особливості предмета, строків, форми та порядку звернення стягнення на предмет застави, яким є майнові права інтелектуальної власності.

Предметом договору застави можуть бути майнові права інтелектуальної власності, а не об'єкти інтелектуальної власності. Сам об'єкт інтелектуальної власності в силу його нематеріальної природи не передається заставоутримувачу, останній лише може отримати матеріальну форму вираження цього об'єкта у вигляді рукопису, картини, скульптурної композиції, креслень чи іншої документації, а тому доцільніше зазначати не про заставу результатів інтелектуальної, творчої діяльності, а про заставу майнових прав інтелектуальної

власності на такий об'єкт. Слід також урахувати, що майнові права інтелектуальної власності мають строковий характер. Тому, як підкреслюється науковцями, строк дії договору застави майнових прав інтелектуальної власності повинен бути обмежений строком дії таких прав [5, с. 60].

Специфіка категорії майнових прав у сфері творчої діяльності зумовлена особливостями договорів застави майнових прав інтелектуальної власності на окремі види об'єктів.

З точки зору основних вимог до предмета застави потенційно придатними для виконання функцій застави як способу забезпечення виконання зобов'язань є майнові авторські та суміжні права, патентні права і права на торговельні марки. Проте на відміну від права на торговельну марку конструкція права на географічне зазначення не включає до свого змісту правомочність розпорядження. Така обставина зумовлена тим, що право на використання зазначення, за умови його реєстрації, має будь-який виробник, який у межах відповідного географічного району виробляє товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до реєстру (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [7]).

У сфері комерційних найменувань ЦК України у ч. 2 ст. 490 також вказує, що майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Тому майнові права інтелектуальної

власності на географічні зазначення та комерційні найменування не можуть бути предметом договору застави, так само як й інших договорів у сфері інтелектуальної власності.

Договірні відносини у сфері торговельних марок також мають свої особливості, урахування яких є необхідним при оформленні договірних відносин у сфері застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Так, згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8] власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Водночас Закон не вказує на можливість застави майнових прав інтелектуальної власності щодо частини товарів і послуг, для яких була зареєстрована торговельна марка, що не забороняє такої можливості.

При цьому відзначимо, що на підставі договору про передання майнових прав на торговельну марку, передбаченого ст. 16 Закону, змінюється її правоволоділець, 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 заставоутримувача, якщо таку можливість передбачено договором. Тому, керуючись аналогією, припускаємо можливість застави майнових прав інтелектуальної власності як на весь перелік товарів і послуг, для яких було зареєстровано торговельну марку, так і в частині окремих класів товарів

і послуг, стосовно яких було зареєстровано торговельну марку.

У законодавстві відсутні особливі вимоги до форми договору застави майнових прав інтелектуальної власності. Форма такого договору підпорядковується загальним положенням ЦК України щодо форми застави. Згідно зі ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі, недодержання якої має наслідком їх нікчемність.

Проте слід враховувати, що на відміну від застави прав на нерухомість та рухомих речей, об'єкти яких залишаються у володінні заставодавця (іпотека) чи заставоутримувача (заклад), результати інтелектуальної діяльності в силу свого нематеріального характеру можуть мати різні форми матеріального вираження. При цьому володіння матеріалізованим результатом творчості не означає належність суб'єкту прав інтелектуальної власності на такий результат. За таких умов законодавство має передбачати ефективні механізми стримування від неправомірних дій заставодавця, спрямованих на відчуження заставлених майнових прав інтелектуальної власності третій особі без згоди заставодержателя.

Згідно з ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України чи іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Враховуючи, що права на об'єкти патентного права, сорти рослин і породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми та

торговельні марки набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про передавання майнових прав на такі об'єкти є чинним з моменту його державної реєстрації.

Проте наразі в законодавстві відсутні норми щодо обов'язкової реєстрації договорів застави майнових прав інтелектуальної власності. Тому відсутні будь-які законодавчі обмеження щодо заборони відчуження заставлених майнових прав інтелектуальної власності на користь третьої особи за відсутності згоди заставодержателя. За цих обставин факт укладання договору застави майнових прав не гарантує додержання прав заставодержателя на майнові права інтелектуальної власності. У зв'язку з наведеним слід підтримати висловлену науковцями тезу про необхідність фіксації в законодавстві положення про обов'язкову реєстрацію факту застави майнових прав на об'єкти патентного права і торговельну марку [4, с. 114]. Подібна вимога встановлена в законодавстві й інших країн, зокрема Російської Федерації (ч. 3 ст. 1232 Цивільного кодексу [9]), Азербайджанської республіки (ч. 2 ст. 17 Закону про патент [10]) тощо. Під час реєстрації договорів, спрямованих на передавання майнових прав інтелектуальної власності третім особам, буде перевірятися факт обтяження таких прав заставою та погодження заставодержателя щодо укладання подібного договору про передавання прав.

Одним із найбільш проблемних аспектів застави майнових прав інтелектуальної власності є питання звернення стягнення на предмет застави.

Закон України «Про заставу» диференціює порядок звернення стягнення на заставлене майно. Згідно зі ст.ст. 20 та 21 Закону звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом або договором застави. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, проводиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено Законом чи договором.

Особливий порядок звернення стягнення передбачено щодо застави майнових прав. Під час застави майнових прав реалізація предмета застави проводиться шляхом уступки заставодавцем заставоутримувачу вимоги, що впливає із заставленого права. Заставоутримувач набуває право вимагати в судовому порядку переводу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави (ст. 23 Закону). Як зазначалося вище, положення Закону, що стосуються застави майнових прав, не застосовуються до відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, тому для звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності застосовується загальний порядок стягнення.

Якщо в заставі перебувають права на об'єкти інтелектуальної власності, які не підлягають державній реєстрації (об'єкти авторського права або суміжних прав), то в цілому законодав-

чий механізм звернення стягнення на предмет застави може бути використаний також при заставі прав інтелектуальної власності. Такі права можуть бути реалізовані з публічних торгів чи перейти у власність заставоутримувача, якщо така можливість передбачена договором. Беручи до уваги, як правило, низьку ліквідність авторських і суміжних прав, публічні торги можуть бути визнані такими, що не відбулися, що також у кінцевому підсумку буде мати наслідком передання цих прав у власність заставоутримувача.

Однак при цьому слід враховувати, що правовою підставою переходу майнових прав інтелектуальної власності до набувача (третьої особи – переможця торгів або заставоутримувача) може бути належним чином укладений письмовий договір з правоволодільцем про передання виключних майнових авторських чи суміжних прав. Відзначимо, що наявність лише договору застави не має наслідком передання цих прав набувачеві. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності відбувається на підставі спеціальних договірних конструкцій, визначених у главі 75 ЦК України.

У разі застави майнових прав на об'єкти промислової власності ситуація ще більше ускладнюється, оскільки правовою підставою передання прав на об'єкт є укладений у письмовій формі та зареєстрований у Державній службі інтелектуальної власності договір про передання майнових прав на об'єкт промислової власності (з переможцем публічних торгів або з іншою особою, якщо

сторони договору застави встановили інший механізм звернення стягнення на предмет застави замість публічних торгів).

За таких умов цілком ймовірно є ситуація, за якої власник торговельної марки чи іншого об'єкта, права на який підлягають реєстрації, що перебуває у заставі, не буде виявляти бажання підписувати та реєструвати окремий договір про відчуження своїх прав у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання. При цьому примусити його до вчинення таких дій може бути достатньо складно.

За таких обставин виходом із ситуації, що склалася, може бути підписання одночасно та разом із договором застави договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності із відкладальною умовою, за якою такий договір вступатиме в силу в разі невиконання до відповідної дати основного зобов'язання боржником, яке забезпечується заставою майнових прав інтелектуальної власності. Проте далеко не завжди сторони заставних відносин ураховують зазначені чинники в момент підписання договору застави. Тому в законодавстві слід закріпити норми щодо особливостей звернення стягнення на заставлені майнові права інтелектуальної власності, зокрема через поширення на такі відносини механізму звернення стягнення на майнові права в порядку ст. 23 Закону.

Підводячи підсумок дослідження особливостей нормативного регулювання застави майнових прав інтелектуальної власності, слід наго-

лосити на необхідності додаткової законодавчої регламентації відносин, пов'язаних з укладанням, виконанням і припиненням договору застави прав інтелектуальної власності. Такі зміни мають спрямовуватися на розширення предмета договору застави, визначення особливостей та істотних умов договору застави майнових прав інтелектуальної власності, закріплення положень про державну реєстрацію договорів застави майнових прав на об'єкти, права на які є чинними після їх державної реєстрації. З метою вдосконалення правового регулювання зазначених правовідносин варто також внести зміни до Закону України «Про заставу» в частині розширення переліку видів договору застави за рахунок положень про заставу майнових прав інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
2. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
3. Борисова В. І. Цивільне право України. Т. 2 / Борисова В. І., Спасибо-Фатєєва І. В., Яроцький В. Л. (ред.). – Х.: Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://westudents.com.ua/knigi/482-tsivlne-pravotom-2-borisova-v.html>.
4. Коваль І. Ф. Залучення майнових прав промислової власності до заставних відносин / І. Ф. Коваль // Економіка та право. – 2012. – № 3. – С. 111–115.
5. Тверезенко О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення / О. Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 2. – С. 57–66.

6. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : Конспект лекцій / В. С. Дмитришин. – К., 2005. – 212 с.

7. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4. Принят 18 декабря 2006 г. // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

10. Закон Азербайджанской Республики о Патенте от 10 июня 1997 г. // Собрание законодательства Азербайджанской Республики. – 1997. – № 5. – Ст. 414.

Кодинец А. А. Договор залога имущественных прав интеллектуальной собственности: нормативное регулирование и теоретическое исследование.

Статья посвящена рассмотрению гражданско-правовых аспектов регулирования договорных отношений залога имущественных прав интеллектуальной собственности, анализу действующего законодательства в сфере залога и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, определению особенностей и правовой природы таких договоров, а также формулировке выводов и предложений, направленных на совершенствование гражданского законодательства в указанной области.

Ключевые слова: договор залога имущественных прав интеллектуальной собственности; залог; распоряжение правами интеллектуальной собственности; торговая марка; информационные отношения, результат интеллектуальной деятельности; гражданское законодательство.

Kodynets A. A. Contract on pledge of intellectual property rights: normative regulation and theoretical investigation.

The article considers the civil-legal aspects of the contractual relationship on the pledge on intellectual property rights, the analysis of the current legislation in the area of disposal of the rights of intellectual property, determination of the legal nature of this group agreements, as well as the formulation of conclusions and recommendations aimed at improving the civil legislation in this area.

In modern conditions of development of market relations are increased the value and role of the Treaty as a universal model of mediation legal relations based on legal equality, self-determination and independence of their participants. In these circumstances, the values of the contracts are increased and the scopes of contracts are expended, new contractual structures are created, mechanisms of regulatory procedures are changed.

Today in the field of intellectual activity there are a large number of different contracts of different nature, a significant portion of which are specific contractual design, unique to this area. Therefore, the scientific analysis of the legal nature and place of contracts on pledge of intellectual property rights in the civil contractual obligations, the study of their features and aspects of the contractual regulation of relations in the disposal of the rights of intellectual property has the particular importance.

One of the types of contracts, which may be the subject of intellectual property rights, is a pledge agreement. The possibility of a pledge of intellectual property rights pro-

vided in part 3 art. 424 of the Civil Code of Ukraine, as well as the Law of Ukraine «On Pledge», which regulates this type of collateral as a guarantee of property rights. However, in contrast to the license agreement and the agreement on the transfer of intellectual property rights, which has received a legislative basis in the norms of the Civil Code of Ukraine relations of pledge of intellectual property rights did not become the subject of a special legal regulation.

Despite the legal admissibility of a pledge of intellectual property rights in the part 3 art. 424 of the Civil Code of Ukraine, the specifics of intellectual property rights as exclusive rights, related intangible benefits determines the characteristics of execution of the contract of pledge of intellectual property rights.

In the article there are made the conclusions of need for additional legislative regulation of relations connected with the conclusion, performance and termination of the contract on pledge of intellectual property rights. Such changes should be made to the subject of the pledge agreement, the definition of the characteristics and essential terms of the contract on pledge of intellectual property rights, regulations of state registration of pledge agreement of intellectual property rights. In order to improve the legal regulation of these relations is also necessary to amend the Law of Ukraine «On Pledge» in terms of inclusion in the list of pledge agreement provisions conditions about the pledge of intellectual property rights.

Key words: contract on the pledge of intellectual property rights; disposal of intellectual property rights; trade mark; information relations, the result of intellectual activity; civil law.

Стаття надійшла до редакції 25.12.2014