

12. Булка В. І. Реформування судової системи України та господарські суди / В. І. Булка // Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (К., 12–13 квітня 2006 р.). — К., 2006. — С. 49–53.

13. Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / О. М. Вінник. — К., 2004. — 631 с.

14. Степанова Т. В. Доказування та докази в господарському процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Т. В. Степанова. — Одеса, 2002. — 188 с.

15. Выступление Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина на VI Всероссийском съезде судей // Российская юстиция. — 2005. — № 1–2. — С. 13.

16. Рустамов Х. У. Дифференциация форм уголовного процесса : дис. ... д-ра юрид. наук :

спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / Х. У. Рустамов. — М., 2003. — 339 с.

17. Чучунова Н. С. Дифференцированный порядок рассмотрения арбитражными судами споров, возникающих из публичных правоотношений : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Н. С. Чучунова. — М., 2007. — 35 с.

18. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. — Х. : Харків. юридичний, 2008. — 931 с.

19. Степаненко Т. В. Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 — «Цивільне право і цивільний процес; Сімейне право; Міжнародне приватне право» / Т. В. Степаненко. — Харків, 2008. — 181 с.

*Стаття надійшла до редакції 26.09.2012 р.*

УДК 347.27

**І. Ф. Коваль,**

*канд. юрид. наук,  
доцент,*

*Донецький національний університет*

### ЗАЛУЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ЗАСТАВНИХ ВІДНОСИН

Проведено дослідження питань залучення майнових прав на об'єкти промислової власності до заставних відносин. На підставі аналізу встановлено особливості використання майнових виключних прав в якості предмета застави і сформульовано пропозиції щодо удосконалення національного законодавства у цій сфері.

*Ключові слова: застава, правовідносини, майнові права, об'єкт промислової власності, договір застави.*

Поряд із безпосереднім використанням об'єктів промислової власності у господарсько-виробничій діяльності виключне право забезпечує його носію низку можливостей, пов'язаних із залученням цього права до комерційного обороту з метою повноцінної реалізації своїх економічних інтересів. Одним із проявів зазна-

чених процесів виступає залучення майнових прав на об'єкти промислової власності до заставних відносин. Використання в якості предмета застави майнових виключних прав надає правласнику додаткових можливостей в частині забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними договорами.

© І. Ф. Коваль, 2012

Використання майнових прав на об'єкти промислової власності як предмета застави є порівняно новою і тому недостатньо розробленою формою здійснення цієї категорії прав. Специфіка останньої вимагає розробки спеціальної правової моделі регламентації заставних відносин. Проте національне законодавство таких особливостей не відображає, закріплюючи лише загальне диспозитивне правило про можливість застави прав інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України [1]). Натомість подальший розвиток і конкретизацію на нормативному рівні конструкції «застава виключних прав», «договір застави виключних прав» не здійснено. Існуючий стан правової регламентації зазначених відносин не сприяє розвитку комерційного обороту у сфері реалізації виключних прав в якості предмета застави. Причини нерозвиненості такої форми комерціалізації виключних прав пов'язані також із поширеною практикою вітчизняних підприємств в частині не відображення майнових прав у складі майна (нематеріальні активи). Належний облік прав інтелектуальної власності має важливе значення для встановлення відносин у цій сфері, впливає на оцінку майнових прав як предмета застави, визначення ціни, за якою відбувається реалізація предмета застави.

У науковому середовищі питання участі майнових прав на об'єкти промислової власності у заставних відносинах ще не отримали широкого та ґрунтовного дослідження. У працях, зокрема О. О. Городова [2], А. Грищенка [3], О. Тверезенко [4] та інших авторів розпочато розробку теоретичних і практичних аспектів залучення майнових виключних прав до комерційного обороту у вигляді самостійного предмета застави. Проте низка важливих питань реалізації правовідносин застави із використанням зазначеної категорії майнових прав вимагає подальшого дослідження.

З огляду на це, *мета статті полягає в уточненні особливостей залучення майнових прав на об'єкти промислової власності до заставних відносин і розробка пропозицій стосовно удосконалення національного законодавства у цій сфері.*

Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) та Закон України «Про заставу» [5] різновидом предмету застави визнають *майнові права*. Натомість системний аналіз інших положень названих 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. Так, ст. 190 ЦК України, визнаючи майнові права різновидом майна, закріплює, що «майнові права визнаються речовими правами» (ч. 3). Стаття 23 Закону України «Про заставу» зазначає, у свою чергу, що «при заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що впливає із заставленого права. Заставодержатель набуває право вимагати в судовому порядку перекладу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави». Наведені положення Закону, на відміну від позиції ЦК України, свідчать про розуміння майнових прав як прав зобов'язального характеру. З огляду на це, можна піддати сумніву можливість поширення правового режиму застави майнових прав на сферу заставних правовідносин за участю прав інтелектуальної власності (ці права є самостійним різновидом майнових прав — виключні права — поряд із речовими та зобов'язальними правами). Як справедливо зазначає О. О. Городов, права на об'єкти інтелектуальної власності в частині їх майнової складової вписуються в рамки юридичної конструкції регулювання застави, однак застава цих прав через властиву їм специфіку вимагає за багатьма підставами іншого підходу до регулювання [2, с. 147].

У науковій літературі висловлюються пропозиції щодо доцільності застосування нормативних положень про заставу майнових прав до відносин інтелектуальної власності на підставі аналогії закону [4, с. 59]. Утім такий підхід також не вирішує проблеми неврегульованості досліджуваних відносин, адже загальні норми законодавства про заставу майнових прав вкрай поверхнево регламентують зазначені питання і не відображають суттєвих особливостей, характерних для застави виключних прав.

Специфіка категорії майнових прав на об'єкти промислової власності справляє вплив на зміст правових засобів, які мають застосовуватись для врегулювання заставних відносин у цій сфері. По-перше, мають бути враховані *особливості правового режиму прав на різні об'єкти промислової власності*. З точки зору ключових вимог до предмету застави (можливість відчуження, звернення стягнення, неособистий характер) потенційно придатними для виконання функцій застави як способу забезпечення виконання зобов'язань є патентні

права і права на торговельні марки<sup>1</sup>. Наявні, права на комерційні найменування і географічні позначення через властиві їм характеристики невідчужуваності не можуть бути залучені до будь-яких договірних відносин, у тому числі заставних. Таким особливостям системи об'єктів промислової власності не відповідає законодавче положення про те, що «опис предмета застави в договорі застави може бути поданий у загальній формі (вказівка на вид заставленого майна тощо) (ст. 12 Закону України «Про заставу»». Опис виключних прав на об'єкти промислової власності вимагає точної характеристики виду об'єкту майнового права, його ідентифікаційних ознак (номер патенту, свідоцтва), товарів і послуг, відносно яких зареєстрована торговельна марка.

По-друге, дія виключних патентних прав і права на торговельну марку залежить від чинності охоронних документів (патенту, свідоцтва), що засвідчують ці права. Тому об'єктивний ризик визнання зазначених правостановлюючих документів недійсними, їх дострокового припинення має бути врахований у процесі правової регламентації підстав припинення застави. У таких випадках для захисту інтересів заставодержателя в договорі застави доцільно узгодити положення, які закріплюють обов'язок заставодавця надати заставодержателю інше рівноцінне майно, у тому числі майнові права.

По-третє, з огляду на нематеріальний характер об'єктів промислової власності, який уможливорює одночасне їх використання обмеженим колом осіб (у тому числі одночасно заставодавцем і заставодержателем), потрібні спеціальні правила про умови використання об'єктів промислової власності, права на які передані у заставу. Наприклад, російське законодавство з цього приводу встановлює, що в разі укладення договору про заставу виключних прав заставодавець вправі на протязі строку дії договору використовувати результат інтелектуальної діяльності і розпоряджатись правом на нього без згоди заставодержателя, якщо договором не передбачено інше (ч. 5 ст. 1233 Цивільного кодексу Російської

Федерації [6]). Зазначена норма викликала критичні зауваження серед українських науковців. Так, А. Грищенко вважає, що можливість заставодавця у використанні об'єкта може призвести до зловживань з боку останнього, тому наполягає на забороні такого права для заставодавця [3, с. 29]. Зазначена позиція вченого є дискусійною, оскільки стосовно об'єктів патентного права (винаходу, корисної моделі, промислового зразку) і торговельної марки факт їх невикористання протягом встановленого законом строку може призвести до негативних наслідків у вигляді дострокового припинення цих прав або надання примусової ліцензії третім особам. Крім того, можливість використання об'єкта промислової власності самим заставодавцем (правовласником) доцільно розглядати як необхідну умову здійснення ним діяльності, доходи від якої надають йому можливості належним чином виконати забезпечене заставою зобов'язання. З огляду на ці обставини, у законодавстві мають бути встановлені правила, які б враховували означену особливість правового режиму прав промислової власності і в той же час забезпечували інтереси обох сторін заставного правовідношення. Остання вимога може забезпечуватись шляхом узгодження заставодавцем і заставодержателем у договорі застави умов і способів використання об'єкта заставодавцем — правовласником.

По-четверте, при конструюванні на законодавчому рівні відповідних правил щодо застави майнових прав промислової власності потрібно також враховувати особливості правового режиму виключних прав, які належать спільно декільком правовласникам. Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [7] передбачає, що відносини між власниками патенту при здійсненні виключного права визначаються угодою між ними. У разі її відсутності кожен з них може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але не має права давати ліцензію та передавати право на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту (ч. 2 ст. 28). Водночас, взаємовідносини щодо укладення договору застави патентних прав одним із патентовласників зазначена норма не регламентує. У такому контексті слід зазначити, що договір застави сам по собі не є підставою відчуження виключних прав, але за цим договором заставодержателю надається можливість у разі невиконання зобов'язань боржником (патентовласником) задовольнити свої вимоги за рахунок предмета

<sup>1</sup> Поряд із універсальною вимогою оборотоздатності майнові права промислової власності як предмет застави мають відповідати характеристикам комерційної придатності, яка може пов'язуватись, зокрема, зі строком, який залишився до спливу дії патентного права, сферою застосування винаходу, корисної моделі, промислового зразку, рівня ділової репутації правовласника тощо.

застави переважно перед іншими кредиторами боржника (шляхом звернення стягнення на предмет застави). Тож нормативні положення ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ч. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8] доцільно доповнити фразою «...укладати договір застави ...».

По-п'яте, реєстраційний принцип виникнення прав на об'єкти патентного права й торговельну марку накладає вимогу щодо *обов'язкової реєстрації договорів застави виключних прав патентним відомством* (Державною службою інтелектуальної власності). Чинне законодавство про заставу такої вимоги не передбачає, хоча у даному випадку можна опосередковано посилатись на положення ст. 1114 ЦК України, котра встановлює обов'язкову реєстрацію факту передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, які виникають після їх державної реєстрації. Проте зазначена норма не може бути прямо поширена на заставні правовідносини, оскільки за договором застави не відбувається передачі (відчуження) предмета застави, а надається заставодержателю можливість у разі невиконання зобов'язань боржником задовольнити свої вимоги за рахунок реалізації предмета застави переважно перед іншими кредиторами боржника (шляхом звернення на стягнення на предмет застави). Тому в законодавстві потрібно прямо передбачити правило про обов'язкову реєстрацію факту застави майнових прав на об'єкти патентного права і торговельну марку Державною службою інтелектуальної власності. Подібна вимога встановлена у законодавстві ряду країн, зокрема, Російської Федерації (ч. 3 ст. 1232 Цивільного кодексу), Азербайджанської республіки (ч. 2 ст. 17 Закону про патент [9]), Республіки Молдови (ст. 4 Закону про охорону товарних знаків) [10] і т. д.

По-шосте, на законодавчому рівні *не врегульовано механізм звернення стягнення на майнові виключні права і реалізації цього предмету застави* у разі невиконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою. Важливо підкреслити, що звернення стягнення у даному випадку має відбуватись стосовно саме прав, а не безпосередньо нематеріальних об'єктів інтелектуальної власності, втілених у предметно-речовій формі [11, с. 13]. Закон України «Про заставу» диференціює порядок звернення стягнення на заставлене майно. Відповідно до загального підходу заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави

в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором (ст. 20); реалізація заставленого майна провадиться на підставі рішення суду, виконавчого надпису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом або договором застави, спеціалізованими організаціями з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором, а державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, — виключно з аукціонів (публічних торгів) (ст. 21).

Спеціальний порядок звернення стягнення передбачено стосовно застави майнових прав, а саме: реалізація предмета застави здійснюється шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права; заставодержатель набуває право вимагати в судовому порядку переводу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави (ст. 23 Закону України «Про заставу»). Отже, стосовно звернення стягнення на майнові права законодавець не передбачає застосування процедури публічних торгів (аукціонів), дозволяючи спрощений варіант переходу майнових прав шляхом уступки права вимоги. Така модель реалізації заставлених майнових прав, котрі розглядаються вказаним законом як зобов'язальні (право вимоги), не відповідає сутності відносин у сфері застави виключних майнових прав. З одного боку, мають враховуватись закріплені спеціальним законодавством обмеження на відчуження прав на торговельну марку, встановлені на випадок, якщо передача права може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). З іншого боку, інтерес заставодержателя (яким, як правило, виступає банк чи інша фінансова організація) пов'язується із правом на об'єкт промислової власності як предметом застави не з точки зору потреби заставодержателя у власному придбанні цього права і його практичній реалізації у процесі своєї підприємницької діяльності, а в контексті повноцінного задоволення вимог до боржника на підставі продажу предмета застави з публічних торгів. Акційний принцип реалізації предмета застави ґрунтується на тому, що отримувачем прав визнається особа, яка запропонувала найбільш високу ціну. Разом з тим слід враховувати, що відсутність розвину-

того ринку прав інтелектуальної власності може об'єктивно призвести до складнощів проведення зазначеної процедури, які пов'язані із низьким попитом на придбання заставлених виключних прав (передусім, через високу ризикованість діяльності із впровадження об'єкта промислової власності до виробничих процесів). Тому лише у випадках, якщо другий і наступні аукціони (публічні торги) оголошені такими, що не відбулися, заставадержатель має право залишити заставлене майно за собою за початковою ціною, яка була запропонована на останньому аукціоні (публічних торгах). У разі, якщо заставадержатель відмовився залишити заставлене майно за собою, це майно реалізується у встановленому порядку, якщо інше не передбачено договором (ст. 21 Закону України «Про заставу»).

Викладене свідчить, що належна законодавча регламентація відносин, пов'язаних із заставою виключних прав, становить одну з важливих гарантій ефективної реалізації цієї форми комерціалізації майнових прав на об'єкти промислової власності. Як зазначають, наприклад, російські науковці, факт включення відповідних положень про заставу виключних прав у Цивільний кодекс Російської Федерації важко переоцінити, до того ж, такі норми надають край дискусії про неможливість застави виключних прав [12, с. 22]. Чіткі нормативні приписи становлять важливий орієнтир для вибору правил поведінки суб'єктами господарської діяльності у випадку їхньої зацікавленості у забезпеченні своїх договірних зобов'язань за рахунок виключних прав. Виходячи з цього, законодавче визначення предмета застави у ст. 4 Закону України «Про заставу» доцільно доповнити фразою «... а також майнові права на об'єкти інтелектуальної власності». Задля повноцінної регламентації заставних відносин щодо цієї категорії прав зазначений Закон має бути доповнений окремим розділом «Застава майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності», у рамках якого доцільно закріпити спеціальні правила, котрі відображають вище проаналізовані особливості встановлення, реалізації і припинення заставних відносин за участю цієї категорії прав.

#### Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

2. Городов О. А. Интеллектуальная собственность : правовые аспекты коммерческого использования : дис. ... док-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». — М. : РГБ, 1999. — 227 с.

3. Грищенко А. Застава майнових авторських і суміжних прав (порівняльно-правова характеристика за іноземним законодавством) / А. Грищенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2010. — № 1. — С. 25–33.

4. Тверезенко О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення / О. Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2010. — № 2. — С. 57–66.

5. Про заставу : Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 47. — Ст. 642.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. Принят 18.12.2006 г. // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52 (1 ч.). — Ст. 5496.

7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 37. — Ст. 307.

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. Закон Азербайджанской Республики о Патенте от 10 июня 1997 г. № 312-IQ С поправками согласно закону от 30 апреля 2004 г. № 643-ПQD; 23 декабря 2005 г. № 32-ПQD; 20 октября 2009 г. № 893-ПQD // Собрание законодательства Азербайджанской Республики. — 1997. — № 5. — Ст. 414.

10. Об охране товарных знаков : Закон Республики Молдова от 29 февраля 2008 г. №38-XVI // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс]. — Режим доступа : [http://base.spininform.ru/show\\_doc.fwx?rgn=23306](http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=23306).

11. Степанова О. Проблемы обращения взъскания на интеллектуальную собственность / О. Степанова // ИС. Авторское право и смежные права. — 2001. — № 10. — С. 9–17.

12. Кастальский В. Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / В. Н. Кастальский. — М. : Волтерс Клувер, 2007. — 328 с.

Стаття надійшла до редакції 10.10.2012 р.