

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

УДК 347.471.045 (477)

В. М. Кравчук

Львівський окружний адміністративний суд,
суддя, д-р юрид. наук

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВКЛАД ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

© Кравчук В. М., 2014

Розглядаються проблемні питання, що виникають під час внесення майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу. Досліджується алгоритм оформлення такої інвестиції, зокрема необхідність укладення відповідного договору. Аналізуються підходи до оцінки майнових прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: господарське товариство, статутний капітал, інтелектуальна власність, ліцензія.

В. М. Кравчук

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВКЛАД В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при внесении имущественных прав интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставной капитал. Исследуется алгоритм оформления такой инвестиции, в том числе необходимость заключения соответствующего договора. Анализируются подходы к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: хозяйственное общество, уставной капитал, интеллектуальная собственность, лицензия.

V. M. Kravchuk

INTELLECTUAL PROPERTY AS A CONTRIBUTION TO THE CHARTER CAPITAL OF A LEGAL ENTITY

The article deals with problems that arise during the introduction of intellectual property rights as a contribution to the authorized capital. We study the algorithm design of such investment, including the need to sign the contract. Analyzes approaches to the estimation of intellectual property rights.

Key words: business partnership, registered capital, intellectual property license.

Статутний капітал товариства формується за рахунок вкладів учасників. Склад, оцінка та порядок внесення вкладів має важливе значення не лише для формування майнової бази товариства, але й для виникнення корпоративних прав учасників. Найповніше проблема вкладів до статутного капіталу товариств досліджувалася Ю. Є. Атамановою, О. С. Янковою, однак невирішеними залишилися окремі аспекти цієї проблеми, а саме – правовий режим окремих вкладів. Аналіз цієї проблеми – головна мета цієї роботи.

Відповідно до ст. 13 закону “Про господарські товариства” [1], вкладками учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, зокрема в іноземній валюті.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу України [2] (далі – ЦК України), вкладками учасника можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Словосполучення “якщо інше не встановлено законом” стосується не грошової оцінки вкладу, а можливих обмежень щодо майна, яке може бути вкладом до статутного капіталу. Зокрема спеціальні вимоги щодо формування статутного фонду встановлені щодо страхових організацій, банків, інвестиційних компаній. Ця норма міститься в законі, який прийнятий пізніше, тому сьогодні потрібно керуватися нею.

Отже, фактично будь-яке майно може бути предметом вкладу, за двох умов, якщо:

- 1) воно може бути відчужене;
- 2) воно має грошову оцінку.

Майно, внесене як вклад до статутного капіталу, переходить у власність цього товариства. Винятком є вклади у вигляді права користування. Право власності переходить у момент передачі речі (сплати грошей), тобто в загальному порядку. У разі відчуження майна, внесеного учасником як вклад, товариство або інші його учасники вправі вимагати відшкодування завданих збитків або заміни вкладу.

Вкладом до статутного капіталу може бути лише власне майно учасників. Передача майна до статутного капіталу не є безоплатною, оскільки учасник одержує у власність корпоративні права товариства на суму свого вкладу.

Порядок внесення різних видів майна як вкладу до статутного капіталу відрізняється. Найпоширенішим вкладом є гроші. Проте інколи постає питання про внесення вкладів в іншій формі, зокрема як права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 418 ЦК, право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим кодексом та іншим законом.

У ст. 420 ЦК наведено перелік об’єктів права інтелектуальної власності: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) назви, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності. Оскільки особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними (ч. 4 ст. 423 ЦК), то вони не можуть бути предметом вкладу до статутного капіталу юридичної особи. Отже, йдеться лише про одну складову прав інтелектуальної власності – майнові права.

Основними майновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема і забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 3 ст. 424 ЦК, майнові права інтелектуальної власності можуть, відповідно до закону, бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи. Проте видається, що не усі права інтелектуальної власності можуть бути вкладом учасника до статутного капіталу. Це стосується, зокрема, права інтелектуальної власності на наукове відкриття (воно, на нашу думку, є особистим), а також права на комерційну назву, яке, відповідно до ч. 2 ст. 490 ЦК, передається іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Для реалізації можливості передачі як вклад до статутного фонду (капіталу) господарського товариства права на об'єкти промислової власності мають відповідати певним умовам – критеріям оборотоздатності: виключності, корисності, відчужуваності, можливості їх грошової оцінки, інвестиційної привабливості [3, с. 5].

Найвитребуванішими об'єктами інтелектуальної власності, права щодо яких можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, є об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Подекуди юридичні особи створюються саме заради реалізації тих чи інших винаходів. Для того, щоб максимально захистити товариство від можливих недобросовісних дій власника прав на об'єкт промислової власності, товариству вигідно одержати ці права у повному обсязі (виключну ліцензію) як вклад до статутного капіталу. Це може бути вигідно і для автора винаходу, оскільки він вкладає лише “інтелект”, у той час, як інші – гроші. Грошова оцінка винаходів може бути дуже високою. Потрібно також враховувати, що однакових винаходів не буває, а тому порівнювати оцінку винаходу немає з чим. Це може бути використано недобросовісними учасниками, котрі малоефективний винахід оцінюють невиправдано високо.

Ускладнює внесення до статутного капіталу вкладу у вигляді об'єктів інтелектуальної власності передбачена законом спеціальна форма розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1107 ЦК, це може бути зроблено виключно за письмовим договором (з винятками, які прямо передбачені законом). У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Міністерство освіти і науки України вклад “ноу-хау” до статутного фонду товариства вважає оформленим ліцензійним договором на використання “ноу-хау”, або договором про передачу прав на “ноу-хау”. Оцінка вартості “ноу-хау” повинна проводитися з дотриманням норм закону України “Про оцінку майна, майнових прав та оцінкову діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. [4] Висловлюється думка, що знання та досвід можуть стати вкладом до статутного капіталу лише за умови їх формалізації, тобто об'єктування у вигляді інформації. Ті самі нематеріальні об'єкти, що не одержали відокремлення від їхнього суб'єкта-носія, виконують функцію індивідуалізації самого володільця – роблять неповторною його особистість [3, с. 10].

Отже, для передачі прав інтелектуальної власності доведеться не лише передбачити такий вклад у установчому документі, але й згодом, після реєстрації товариства, укласти відповідний договір. За таких умов зобов'язання учасника зробити вклад матиме характер попереднього, тобто обіцянки.

Вищий господарський суд України звернув увагу на те, що за змістом статей 424 і 426 ЦК України, суб'єкт права інтелектуальної власності вправі у будь-який визначений законом спосіб використовувати об'єкт цього права. У разі внесення майнового права 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, – також і державна реєстрація такого окремого договору [5, п. 5.1].

З огляду на можливість придбання права на використання об'єктів інтелектуальної власності в інший спосіб, О. Янкова пропонує виключити їх з переліку можливих вкладів. Пояснюється це тим, що:

- визнання об'єктом авторського права не гарантує якості та корисності об'єкта;
- права на об'єкти інтелектуальної власності термінові;
- не усі об'єкти інтелектуальної власності підлягають державній реєстрації та не завжди можна перевірити їх передачу;

- об'єктом передачі тут виступає право користування, яке в Україні не є об'єктом права власності, а властиве зобов'язальним відносинам. Фактично відбувається поступка правом вимоги неіснуючому ще суб'єкту. Проблематичною ця поступка правом є ще тому, що закон вимагає її обов'язкового додаткового оформлення письмовим ліцензійним договором, а у разі передавання права користування об'єктом промислової власності – договір до того ж повинен реєструватися у Державному патентному відомстві України [6, с. 13].

З наведеними аргументами варто погодитися, але не з висновком. Навряд чи потрібно боротися із недоліками законодавства шляхом заборони учасникам інвестувати до статутного капіталу права інтелектуальної власності.

Заслужують на увагу міркування Ю. Атаманової, яка запропонувала надати учасникам можливість робити вклади у вигляді прав інтелектуальної власності в частині, що перевищує законодавчо встановлений мінімальний розмір статутного фонду (тобто права промислової власності не повинні входити до мінімального статутного капіталу) [3, с. 6]. Однак чинне законодавство не містить вимог до мінімального розміру статутного капіталу до найпопулярніших товариств з обмеженою відповідальністю.

Постає питання і про оцінку вкладів до статутного капіталу у вигляді прав інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 2 ст. 115 ЦК, грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Ця норма не вимагає взагалі встановлення порядку оцінки вкладів, тим більше не вимагає цього робити в установчих документах. Тобто учасники є вільними в оцінці своїх вкладів. Однак виникає питання: як саме має бути висловлена згода учасників товариства? Найперше потрібна згода усіх учасників чи більшості з них. Хто робить оцінку вкладу, з якою погоджуються або не погоджуються учасники і чи можуть вони встановлювати свою оцінку?

Звертаю увагу, що у ч. 2 ст. 115 ЦК йдеться про згоду учасників, а не загальних зборів учасників товариства. Тобто згоду повинні дати саме учасники, а не вищий орган товариства. Це принципове зауваження, оскільки істотно відрізняється порядок погодження грошової оцінки вкладу. Якщо оцінку дають учасники, то необхідна згода кожного з них, а якщо оцінку роблять загальні збори учасників, то рішення приймається більшістю голосів. Отже, за змістом наведеної вище норми потрібна згода усіх учасників, тобто кожного з них, незалежно від розміру вкладу.

Учасники погоджуються з оцінкою вкладу, але пропонує їм ту чи іншу оцінку учасник, котрий робить вклад у негрошовій формі. Саме він зацікавлений у високій грошовій оцінці вкладу. Якщо проаналізувати юридичну природу цих відносин, то оцінка вкладу – це визначення ціни вкладу, як істотної умови засновницького договору, на основі домовленості між засновником, який пропонує негрошовий вклад за певною ціною, та іншими засновниками, які приймають цей вклад за запропонованою ціною, або відхиляють його. Фактично відбувається торг: один учасник намагається віддати майно товариству найдорожче; завдання інших учасників – надати йому якнайменше корпоративних прав.

Інші учасники, не погоджуючись із запропонованою їм оцінкою, можуть пропонувати зменшення ціни. Справедлива оцінка негрошового вкладу важлива й для них особисто. Якщо вклад є складним, то кожен предмет вкладу потрібно оцінювати окремо.

Закон не встановлює критеріїв, якими повинні були б керуватися учасники під час оцінки вкладів. Це дуже важливий момент, адже ніщо не забороняє учасникам оцінювати майно, так би мовити “зі стелі”. Ця недосконалість вітчизняного законодавства викликає багато нарікань. Основна небезпека такої оцінки полягає у тому, що товариство може одержати вклад за вартістю, яка явно не відповідає його економічній цінності. Такий штучно сформований капітал називають “дутим”.

Щодо оцінки об’єктів інтелектуальної власності, які передаються до статутного капіталу, конструктивні ідеї містить лист Держкомпідприємництва України від 15.11.2002 р. № 4-451-2030/6118: документом, що може підтверджувати наявність вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду, зробленого ним у вигляді права на використання “ноу-хау”, може бути акт оцінки майнових прав, ліцензійний договір на використання “ноу-хау”, договір купівлі-продажу “ноу-хау”. Цікавими є й інші ідеї, викладені у цьому листі:

- право на використання “ноу-хау” може виступати як вклад до статутного фонду товариства;
- чинним законодавством не передбачено, який саме документ повинен подаватися до органу реєстрації як підтвердження вкладу учасниками (засновниками) товариства вкладів до статутного фонду та його оцінки, в разі, якщо вкладами є майнові права на інтелектуальну власність, крім випадків, коли вкладом є державна або комунальна частка майна;

- для оцінки рекомендовано керуватись нормами закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні”, в якому статтею 12 визначено, що документом, який містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, є акт оцінки майна;

– способи експертної оцінки вартості нематеріальних активів, що є об'єктами права власності, наведені в розділі III Порядку експертної оцінки нематеріальних активів, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету з питань науки і технологій України від 27.07.1995 р. № 969/97 [7].

Відсутність обов'язкових критеріїв оцінки має і позитивні якості, адже розширює свободу учасників. Вони вправі робити оцінку з урахуванням лише їм відомих обставин, і не орієнтуватися на жоден із традиційних критеріїв. Оцінюючи вклад, вони можуть брати до уваги співвідношення його вартості із вкладом інших учасників, враховувати особисте значення учасника у майбутній діяльності товариства тощо. Така оцінка не буде справедливою, з огляду на економічну кон'юнктуру та існуючі ринкові ціни, але вона буде справедливою саме для цього складу учасників товариства. Звісно, якщо усі учасники домовляться.

Припускаємо й ситуацію, коли учасники, принаймні окремі з них, з оцінкою вкладу не погодяться, але й “своїї” ціни не запропонують. Це фактично означатиме, що майно, запропоноване учасником, вкладом до статутного капіталу товариства не стане, адже не може бути вкладу без оцінки. Усе це свідчить про те, що погоджуючись із оцінкою негрошового вкладу, інші учасники фактично дають і згоду на його прийняття до статутного капіталу.

Оцінка вкладів належить до виключної компетенції учасників, тому, на нашу думку, їх рішення не може бути оскаржене у судовому порядку. Не основуються на законі також і вимоги учасника про переоцінку вкладу у зв'язку із їх несправедливою, на його думку, початковою оцінкою.

Згода з оцінкою вкладів вимагає певної фіксації. Під час створення товариства учасники вправі домовитися про оцінку негрошових вкладів і закріпити її в протоколі установчих зборів або у засновницькому договорі (статуті). Це повинно бути одностороннє рішення. Якщо питання про оцінку внесків виникне в процесі діяльності товариства, то його доцільно було б вирішувати на загальних зборах учасників. Однак, щоб не виникло суперечностей із ч. 2 ст. 115 ЦК, доцільно в установчих документах товариства зарахувати це питання до компетенції загальних зборів учасників.

У листі від 14.09.2004 р. № 6279 “Про статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю” Держкомпідприємство України висловив думку, що у разі, коли засновники господарських товариств самі оцінюють майно або майнові права та визначають критерії оцінки своїх вкладів (договірні ціни) в статутний фонд господарського товариства, то це повинно оформлятися відповідним актом оцінки та прийняття-передачі у статутний фонд.

У випадках, передбачених законом, грошова оцінка вкладу підлягає незалежній експертній перевірці. Застосування слова “перевірка” дає підстави вважати, що експертна перевірка здійснюється після оцінки вкладу самими учасниками. Вона здійснюється з метою підтвердження справедливості оцінки, зробленої учасниками. Відповідно до ст.7 закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” проведення оцінки вкладу є обов'язковим, зокрема у випадках визначення вартості вкладів учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності затверджена Наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. № 740 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2008 р. за № 726/15417) [8].

Відповідно до ст. 5 закону України “Про режим іноземного інвестування” [9], іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи вклади до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України. При реінвестиціях прибутку, доходу та інших коштів, одержаних у валюті України внаслідок здійснення іноземних інвестицій, перерахування інвестиційних сум проводиться за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на дату фактичного здійснення реінвестицій.

Якщо іноземна інвестиція здійснюється у вигляді будь-яких прав інтелектуальної власності, їхня вартість у конвертованій валюті підтверджується згідно з законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо (ст. 2 закону України “Про режим іноземного інвестування”).

Оцінка вкладу проводиться на час його внесення. Після цього переоцінка вкладу учасника не допускається. Вартість майна, яке було предметом вкладу, може змінитися, але на вклад учасника ця обставина в жоден спосіб не впливає. Відповідно до ч. 2 ст. 51 закону “Про господарські товариства” зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові вклади учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаній в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.

Підсумовуючи, відзначимо, що внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи – це складна в правовому плані процедура, яка потребує застосування одночасно законодавства, яке регламентує як питання вкладів, так і особливостей правового режиму об’єктів інтелектуальної власності.

1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР. – 2003. – № 40. – Ст. 356. 3. Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2003. – 20 с. 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2002 р. № 16-07/3483 “Щодо “ноу-хау” у статутному фонді товариства” // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – 09 грудня. – № 98. 5. Постанова Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 5. 6. Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Донецьк, 2000. – 20 с. 7. Лист Держкомпідприємництва України від 15.11.2002 р. № 4-451-2030/6118 // Бухгалтер. – 2002, грудень. – № 47–488. Наказ Фонду Державного майна України від 25.06.2008 р. № 740 “Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 60. – С. 33. 9. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.