

УДК 347.4

## **ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ**

**Олійник О. О.,**

аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін  
юридичного факультету  
Харківського національного університету  
імені В. Н. Каразіна

**Анотація:** У статті висвітлено питання можливості застави майнових прав інтелектуальної власності. З'ясовано порядок їх оцінки. Прописано чітку процедуру укладення договору застави, предметом якого є майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Виявлено та обґрунтовано необхідність обов'язкового внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про предмет застави, коли ними є майнові права на знак для товарів та послуг. Проаналізовано на підставі судової практики ризики недотримання процедури укладення договору застави, предметом якого є майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, майнові права інтелектуальної власності, торговельна марка, договір застави, засіб забезпечення зобов'язання, предмет застави, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

**Анотация:** В статье освещены вопросы возможности залога имущественных прав интеллектуальной собственности. Выяснено порядок их оценки. Прописано четкую процедуру заключения договора залога, предметом которого являются имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку. Выявлена и обоснована необходимость обязательного внесения в Государственный реестр обременения движимого имущества сведений о предмете залога, когда им является имущественное право на знак для товаров и услуг. Проанализированы на основании судебной практики риски несоблюдения процедуры заключения договора залога, предметом которого являются имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, имущественные права интеллектуальной собственности, торговая марка, договор залога, средство обеспечения обязательства, предмет залога, Государственный реестр обременений движимого имущества.

**Annotation:** The article deals with the possibility of pledge intellectual property rights. The evaluation procedure was detected. Spelled out the clear procedure of conclusion the pledge contract, where the subject of the contract is property rights of intellectual property on the trademark. The necessity of compulsory registration in the State Register of Encumbrances of Movable Property collateral information when they have property rights to the trademark for goods and services was detected and substantiated. The risks of non-compliance procedure of signing the pledge contract are analyzed in the article on the basis of jurisprudence.

**Key words:** intellectual property, property rights of intellectual property, trademark, pledge contract, way to ensure commitment, subject of pledge, State Register of Encumbrances of Movable Property.

Зростання кредитування в Україні призвело до розвитку зобов'язальних та забезпечувальних договорів. Найчастіше у вигляді забезпечувального договору виступає договір застави. Проте особа, яка бажає взяти кредит не завжди має якусь дорогоцінну річ, незважаючи на те, що її майнові активи можуть бути дуже цінними.

До складу майна відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України [1] входять не тільки окрема річ чи сукупність речей, а й майнові права та обов'язки. У свою чергу до майнових прав відносяться майнові права інтелектуальної власності. Однак у зв'язку із відсутністю багаторічної практики при укладенні договору застави майнових прав інтелектуальної власності, особа, яка має таке право не може взяти кредит через те, що кредитор, остерегаючись законодавчої неврегульованості договору застави де об'єктом застави виступають майнові права інтелектуальної власності, а саме: етапи укладення такого договору; превентивні заходи та інші обставини, відмовляється від такого договору тим самим втрачаючи можливу вигоду і притік нових клієнтів.

Дослідженнями у обраному напрямі серед українських науковців займаються О. Тверезенко, А. Грищенко, Ю. Рудченко, у Російській Федерації – В. Кастальський, О. Руказова, В. Євдокимов, С. Ястребов, О. Крушина. Усі ці вчені зазначають

необхідність більш чіткого врегулювання застави майнових прав інтелектуальної власності, спираючись на досвід зарубіжних країн у обраному напрямі, при цьому не наводять рішень цієї проблеми, лише зосереджуючись на постановці проблеми.

Наведені факти свідчать про відсутність чіткої процедури укладення договору застави майнових прав інтелектуальної власності. Вказані прогалини є *юридичною задачею*, вирішенню якої присвячена ця стаття.

Видається, що вирішення поставленої задачі має розпочатися з дослідження характеристики майнових прав інтелектуальної власності як об'єкту цивільних прав. Слід відразу зазначити, що для зручності аналізу в якості досліджуваного об'єкту виберемо торговельну марку та майнові права на неї.

Більшість вчених погоджується з думкою про те, що майнові права інтелектуальної власності є *абсолютними (а)*, оскільки забезпечують їх володільцю можливість як самостійно використовувати торговельну марку, дозволяти її використання третім особам, а також забороняти або перешкоджати її використанню іншій особі. Ці права є *майновими (б)*, оскільки покликані задовольняти майнові інтереси їх володільців. Важливою ознакою майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку як предмета застави є їх *оборотоздатність (в)*, оскільки у суб'єкта існує можливість визначити юридичну долю таких прав (частково або повністю передавати ці права). Ці права

мають територіальний та часовий характер (г), оскільки їх охорона в кожній країні носить самостійний характер по відношенню до даної охорони в іншій країні. Об'єкти інтелектуальної творчості не мають жорсткої прихильності до певного простору і можуть паралельно використовуватися в один і той же час необмеженим колом осіб. Часовий характер проявляється в обмеженому терміні захисту цих прав. Майнові права інтелектуальної власності мають дуже складну будову (д). До їх складу можуть включатися окремі частини інших об'єктів, права на які можуть належати іншим особам. Наприклад, коли торговельна марка зареєстрована на ім'я однієї особи, проте за автором, який створив логотип зберігається право на ім'я як творця цього логотипу, що призводить до складних схем взаємовідносин цих осіб. Майнові права інтелектуальної власності мають захист не тільки своєї строго вираженої форми, але і її варіацій (є).

Далі розберемося, що представляє із себе застава майнових прав інтелектуальної власності.

Застава є засобом забезпечення належного виконання зобов'язання, а тому договір застави не є самостійним договором, а лише забезпечувальним договором до основного зобов'язання. Відповідно до ст.1 Закону України «Про заставу» в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставадавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами [2].

Згідно зі ст. 576 Цивільного кодексу України предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема, річ, цінні папери, майнові права) [1].

Майнові права можуть бути предметом застави якщо вони мають майнову цінність: «...не сама річ, а її вартість є основою застави» [3, с. 694].

Більшість вчених є єдиними у тому, що предмет застави має становити цінності, які мають майнову цінність. Слід погодитися з В.О. Калятіним, який зазначає, що предмет застави повинен мати певну цінність, щоб кредитор міг бути впевнений в отриманні грошової суми, яка йому належить. В умовах, коли основні засоби багатьох вітчизняних підприємств у переважній більшості застарілі та малопривабливі як можливе забезпечення зобов'язання, саме майнові права інтелектуальної власності можуть виявитися необхідним ресурсом, здатним стати привабливим предметом застави для багатьох кредиторів [4, с. 45].

У зарубіжній практиці існує агентство Interbrand (Великобританія) спеціалісти якого, аналізуючи широту представленості бренду в світі, рівень прибутку на міжнародних ринках, обсяги торгівлі, фінансові дані, визначають рейтинг найдорожчих брендів світу. Так, за даними Interbrand на 2012 рік перше місце у списку зайняла Coca-Cola (77,84 мільярда доларів), на другому і третьому рядках опинилися Apple і IBM з показниками 76,57 мільярда і 75,53 мільярда доларів відповідно. Google та Microsoft посіли четверте та п'яте місця з показниками 69,73 мільярда доларів та 57,85 мільярда доларів. [5]. Методику оцінки, при визначенні вартості марки, запатентувало агентство Young and Rubicam, в якій враховуються такі критерії:

диференціація, відповідність запитам споживачів, гідність або значущість марки, популярність, поінформованість, переваги [6]. Зазначені факти лише підтверджують цінність майнових прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації.

Другим критерієм, який дозволяє говорити про заставу майнових прав інтелектуальної власності є можливість передачі цих прав третім особам, тобто можливість правомірною набуття.

Згідно з ч. 2. ст. 495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (наприклад, на підставі ліцензійного договору) [1].

За загальним правилом в Україні застосовується реєстраційна система набуття прав на торговельну марку, яка полягає у тому, що особа, як бажає зареєструвати позначення як торговельну марку повинна звернутися до Держаної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВУ) із заявою, сплатити збір. При позитивному проходженні заявкою формальної і кваліфікаційної експертизи особа отримує відповідне свідоцтво.

Третьою вимогою до договору застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку є те, що предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставадавцем та на яке може бути звернено стягнення.

Які ж саме права можуть передаватися за договором застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку?

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом [1].

Використання торговельної марки надає можливість індивідуалізувати свій товар та послуги та є «ядром» права на торговельну марку [7, с. 466].

Згідно ст. 157 Господарського кодексу України та п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використання знака визначається як: а) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); б) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; в) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет [8].

Виключне право дозволяти використання торговельної марки відбувається за допомогою видачі ліцензії, укладення договору комерційної концесії або договору франчайзингу.

Згідно та п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: а) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; б) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; в) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; г) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати [9].

Враховуючи наведені вище вимоги до договору застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку можна зробити висновок, що торговельна марка може бути предметом застави.

Яким же шляхом укладається договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні?

Договір застави є факультативним, отже між заставодавцем і заставодержателем повинен існувати основний договір на забезпечення виконання якого і укладається договір застави.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про заставу» договір застави укладається у письмовій формі.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про заставу» при укладенні договору застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку сторони повинні домовитися з приводу таких істотних умов: а) на виконання якого зобов'язання укладається договір застави; б) яка вартість предмета застави. Вартість може бути визначена на підставі експертизи або за домовленістю сторін; в) який саме об'єм майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку переходить до заставодержателя у разі не виконання заставодавцем основного зобов'язання; г) строк на який укладається договір. Строк не може перевищувати строк на який укладено основне зобов'язання та термін чинності свідоцтва на знак для товарів та послуг. Згідно зі ст. 496 Цивільного кодексу України строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку складає 10 років і може бути щоразу продовжений у порядку передбаченому у Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого міністерством освіти і науки України 10.01.2002 року [10].

Також доцільно було б доповнити договір застави майнових прав інтелектуальної власності пунктом про порядок накладення стягнення у разі невиконання боржником свого зобов'язання, бо інакше заставодержателя чекатиме довга процедура накладення стягнення на предмет застави через суд.

Щодо договору застави майнових прав інтелектуальної власності в якості істотних умов задоцільно було б доповнити.

До договору обов'язково прикладається нотаріально засвідчена копія свідоцтва на торговельну марку, яка є предметом застави та виписка з реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг у якій міститься відомості, що занесені до реєстру про торговельну марку.

Після укладення договору застави у письмовій формі між заставодавцем і заставодержателем відомості щодо предмета застави можуть бути внесені державним реєстратором однією із сторін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 №830 [11]. Вважаємо, що внесення про предмет застави, коли ними є майнові права на знак для товарів та послуг, до Державного реєстру обтяжень рухомого майна необхідно зробити обов'язковим для уникнення ситуацій коли заставодавець міг би уклонитися від забезпечення виконання основного зобов'язання за рахунок предмета застави.

Прикладом щодо необхідності відразу вносити відомості про обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна може слугувати рішення господарського суду м. Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані груп» до Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» про визнати відсутнім у Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» застави на підставі договору застави №79.1/36-3.2-07 від 18.10.2007 між Союз-Віктан Груп Лтд. (Soyuz-Victan Group Ltd.), компанією за законодавством острову Мен, та Відкритим акціонерним товариством «Родовід Банк», предметом застави за яким є майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) «MEDOFF», комбінація позначень якої визначається Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 45272, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15.11.2004 [12].

Аналізуючи це рішення можна побачити, що ділові відносини швидко змінюються і якщо відразу не будуть внесені відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо предмету застави, яким виступають майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, то далі контролювати свої права на це майно заставодержателю стає практично не можливо.

На підставі наведеного аналізу можна зробити такі висновки.

1. Практика застосування аналогії закону не задовольняє потреб у правовому регулюванні описаних відносин, адже аналогію права або закону може застосовувати лише суд, а сторони та державні службовці обмежені у цьому праві законом. Отже якщо сторони відповідно до ст. 3, 6 Цивільного кодексу України при укладенні договору не звернули належної уваги на всі важливі аспекти відносно предмету договору, то їх чекатиме у майбутньому тривале вирішення спірних пунктів у судовому порядку.

2. При укладенні договору застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку слід дотримуватися такої процедури: 1) отримання свідоцтва на торговельну марку або хоча б наявність

висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту про відповідність заявленої торговельної марки вимогам реєстрації; 2) наявність договору, яким встановлюється основне зобов'язання; 3) визначення оцінки торговельної марки, яка передається: за домовленістю сторін або на підставі висновку експерта; 4) отримання згоди від інших співволодільців, за наявності, на підписання договору застави цього майна. Згода обов'язкова, проте може бути написана без нотаріального посвідчення; 5) визначення умов використання майновими права інтелектуальної власності на торговельну марку у результаті невиконання заставодавцем основного зобов'язання, адже споживач, отримуючи продукцію чи послуги під даною торговельною маркою, буде очікувати на якість, яку надавав власник даної торговельної марки. Отже права споживачів повинні бути захищені, шляхом обумовлювання у договорі якості товарів та послуг, які надаються під логотипом заставленої торговельної марки. 6) у договорі також необхідно обговорювати термін на який будуть передаватися майнові права інтелектуальної власності у разі невиконання основного зобов'язання заставодавцем. Пропонуємо, якщо строк не встановлений, то він складає 10 років. Цей строк може бути скорочений, якщо заставодержатель не буде належним чином виконувати зобов'язання щодо підтримання чинності свідоцтва на торговельну марку або інші застереження, які можуть бути зазначені у договорі. 7) у договорі повинно міститися вказівка на яких умовах передається право а використання: на умовах виключної або невиключної ліцензії. Вважаємо, що за доцільним є саме виключна ліцензія, щоб стимулювати виконувати боржника основне зобов'язання; 8) можливість надання субліцензій віднести до обговорення сторін; 9) у договорі повинен бути зазначений чіткий порядок накладення стягнення на майнові права інтелектуальної власності; 10) щодо реєстрації цього договору, то вважаємо, що він підлягає обов'язковій реєстрації у реєстрі обтяження рухомого майна і за домовленістю сторін може бути зареєстрований Укрпатентом. Така реєстрація може здійснюватися шляхом надання примірника договору, згоди співвласників на укладення такого договору та заяви у довільній формі на реєстрацію.

#### **ЛІТЕРАТУРА**

1. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/para02551#o2551>
2. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 року № 2654-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12>
3. Договірне право України, Загальна частина [Текст]: навч. посібник / Т. В. Бондар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова [та ін.]; за заг. ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
4. Гальченко О. С. Організаційно-правові проблеми оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc\\_Gum/Apptip/2007\\_10/galchenko.pdf](http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apptip/2007_10/galchenko.pdf)
5. Interbrand The top 100 brands [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.interbrand.com/ru/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012-Brand-View.aspx>
6. Наш новий стиль Y&R Moscow [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.yr.ru/?topic=1>
7. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) [Текст]: підруч. / С. Ю. Бураков [та ін.]; за заг. ред. І. В. Спасиво-Фатєєвої. – Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2011. – 592 с.
8. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України № 3689-ХІІ від 15.12.1993 року [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
10. Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: Наказ МОН України від 10.01.2002 року № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0064-02/print>
11. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: Постанова КМ України від 05.07.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://pravo.ligazakon.ua/document/view/KP040830?edition=2005\\_08\\_18](http://pravo.ligazakon.ua/document/view/KP040830?edition=2005_08_18)
12. Рішення Господарського суду м. Києва від 28.12.2011 року по справі № 61/46027.12.11 [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20532244>
13. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Держпатенту України від 28.07.1995 року № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z027695/print1178262961702826>
14. Тверезенко О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення [Текст] / О. Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 2. – С. 57-66.
15. Грищенко А. Особливості договору застави майнових прав авторських прав [Текст] / А. Грищенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 2. – С. 67-74.