

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

*Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису*

ОВЕРКОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 346.3+347.77

ДИСЕРТАЦІЯ

**ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВВЕДЕННЯ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ
ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ**

081 «Право»

08 «Право»

Подається на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ /К. В. Оверковський/

Науковий керівник: Коваль Ірина Федорівна, доктор юридичних наук,
доцент

ВІННИЦЯ – 2020

АНОТАЦІЯ

Оверковський К.В. Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». – Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2020.

Дисертацію присвячено дослідженню правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот.

У розділі 1 «Загальнотеоретична характеристика правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот», уточнено, що в господарський оборот як об'єкт обороту вводяться «права промислової власності», які є сукупністю майнових прав на об'єкти промислової власності вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з визначених законом правомочностей правовласника. Уточнено, що в контексті введення в господарський оборот зміст поняття «права промислової власності» збігається зі змістом понять «права на об'єкти промислової власності», «майнові права на об'єкти промислової власності», тому ці поняття є синонімічними. Уточнено, що права промислової власності є окремим видом суб'єктивних прав, які за своєю правовою природою відрізняються від речових прав за об'єктом, підставами виникнення (набуття), змістом, строком дії.

Обґрунтовано, що в господарському обороті у сфері промислової власності слід розрізняти: 1) введення в оборот прав промислової власності як реалізацію правомочності розпорядження цими правами; 2) введення в оборот матеріальних благ як реалізацію правомочності використання об'єкта промислової власності, тобто першого введення в оборот продукту, виготовленого із застосуванням об'єкта промислової власності. На підставі цього обґрунтовано визначення поняття «господарський оборот у сфері

промислової власності» як сукупність господарських зобов'язальних відносин, що виникають в процесі введення в оборот прав промислової власності, а також продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності.

Обґрунтовано визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» як сукупність господарських зобов'язальних відносин у сфері господарювання, в яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності на підставі господарських договорів та інших правочинів.

Уточнено способи введення прав промислової власності в господарський оборот, а саме: передання права на використання об'єктів промислової власності; відчуження прав промислової власності; застава прав промислової власності; внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства із зазначенням, що наведений перелік не є вичерпним. Аргументовано, що кожен спосіб введення прав промислової власності в господарський оборот опосередковується відповідною правовою формою. Уточнено, що правова форма введення прав промислової власності в господарський оборот – це зовнішнє правове оформлення зв'язків учасників господарських правовідносин щодо розпорядження майновими правами промислової власності у вигляді договору або іншого правочину.

Уточнено, що у разі введення в господарський оборот прав промислової власності кожний суб'єкт господарювання зобов'язаний вести бухгалтерський облік цих прав як нематеріальних активів для забезпечення достовірності відображення в бухгалтерському обліку інформації про фінансовий стан, а також оптимізації бази оподаткування на підприємстві. Уточнено, що при введенні прав промислової власності в господарський оборот проведення інвентаризації таких прав є обов'язковим. Доопрацьовано критерії, за якими права промислової власності визнаються нематеріальними активами. Конкретизовано класифікацію прав промислової власності у складі нематеріальних активів.

Визначено, що законодавча основа введення прав промислової власності в господарський оборот складає систему норм, що містяться у сукупності нормативно-правових актів.

Розроблено напрями удосконалення законодавства в сфері введення прав промислової власності в господарський оборот: 1) законодавче визначення термінів у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот; 2) законодавче закріплення невичерпного переліку способів введення прав промислової власності в господарський оборот і змісту кожного з них; 3) уточнення правових форм введення прав промислової власності в господарський оборот; 4) законодавче закріплення істотних умов договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положень про обов'язки сторін договорів.

У розділі 2 «Введення прав промислової власності в господарський оборот: способи, правові форми, захист прав» аналізуються способи та правові форми введення прав промислової власності в господарський оборот, питання захисту прав учасників зазначених відносин, пропонується удосконалення їх правового забезпечення.

На підставі аналізу такого способу як передання права на використання об'єктів промислової власності, обґрунтовано, що істотні умови ліцензійного договору стосовно прав промислової власності поділяються на загальні, що відносяться до будь-якого ліцензійного договору, та спеціальні, які застосовуються залежно від виду об'єкту промислової власності. Уточнено положення щодо істотної умови ліцензійного договору «сплата винагороди», а саме, що за ліцензійним договором у сфері промислової власності сплата винагороди є істотною умовою, яка має бути узгоджена сторонами в ліцензійному договорі. Запропоновано спеціальну істотну умову для ліцензійних договорів про надання права використання торговельної марки, а саме умову про перелік товарів і послуг, щодо яких надається право використання торговельної марки. Запропоновано спеціальну істотну умову для ліцензійних договорів про надання права використання комерційної

таємниці, а саме умову про збереження та нерозголошення конфіденційної інформації, що є предметом комерційної таємниці. Конкретизовано обов'язки ліцензіара та ліцензіата ліцензійного договору в сфері промислової власності.

Додатково аргументовано запровадження державної реєстрації ліцензійного договору та договору комерційної концесії спеціалізованим державним органом в галузі інтелектуальної власності в окремому державному реєстрі щодо ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії, з огляду на необхідність мінімізації недобросовісних дій сторін договору, посилення захисту сторін договору, сприяння реалізації інституту застави прав промислової власності, зміцнення стійкості господарського обороту в сфері промислової власності.

Конкретизовано, що конструкція договору комерційної концесії, передбачена ст. 366 ГК України, відповідає аналогічній в зарубіжному праві конструкції франчайзингу (договір комплексної підприємницької ліцензії) та відрізняється від конструкції договору комерційної концесії, передбаченого ст. 1115 ЦК України за предметом договору, а саме «сукупністю прав», що передаються (окрім прав на об'єкти промислової власності можуть передаватись і інші права, що виникають з відносин оренди, лізингу, надання послуг) та сферою застосування договору.

Уточнено, що для позначення способу введення прав промислової власності в господарський оборот, пов'язаного зі зміною правовласника, слід застосовувати термін «відчуження» прав промислової власності замість терміну «передання», який застосовується в чинному законодавстві. Обґрунтовано, що предметом відчуження у сфері прав промислової власності можуть виступати майнові права на об'єкти промислової власності виключно у повному обсязі.

Аргументовано, що застава прав промислової власності виступає одним із способів введення прав промислової власності в господарський оборот, враховуючи те, що укладення договору застави є підставою звернення стягнення на права промислової власності шляхом їх відчуження

(зміни правовласника) у разі невиконання боржником основного зобов'язання. Конкретизовано, що застава майнових прав промислової власності потребує спеціального правового регулювання в частині закріплення спеціальних положень щодо предмету застави, реєстрації договору застави та обтяження заставою, процедури звернення стягнення на предмет застави. Уточнено перелік критеріїв, яким мають відповідати права промислової власності для передачі їх як предмету застави. Конкретизовано, які права промислової власності не можуть бути предметом застави. Запропоновано позасудовий спосіб звернення стягнення на права промислової власності, що передані як предмет застави - укладення договору про задоволення вимог заставодержателя.

Конкретизовано, що правові форми при передачі майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу залежать від часу їх внесення: 1) у зв'язку зі створенням товариства (рішення засновника (-ів) про створення товариства, договір про створення товариства); 2) у разі збільшення статутного капіталу діючого товариства (договір про внесення додаткового вкладу, акт приймання-передачі частки). Аргументовано запровадження обов'язкової незалежної професійної оцінки прав промислової власності (із залученням професійного суб'єкта оціночної діяльності) при внесенні таких прав до статутного капіталу товариства.

Акцентовано увагу на тому, що важливим питанням, пов'язаним із захистом прав суб'єктів господарювання у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот, є примусове виконання судового рішення, що здійснюється на завершальній стадії судового провадження – виконавче провадження. На підставі чого конкретизовано, що майнові права промислової власності через відсутність речового об'єкту мають іншу специфіку відносно речових прав, що має враховуватися в правовому регулюванні виконавчого провадження. Уточнено, що при зверненні стягнення на права промислової власності не може застосовуватись їх вилучення та передача на зберігання. Запропоновано включити майнові

права промислової власності до переліку об'єктів, стосовно яких проводиться обов'язкова незалежна оцінка при примусовій реалізації майна боржника. Доопрацьовано правові підстави реєстрації переходу майнових прав на об'єкти промислової власності шляхом їх доповнення такими підставами: акт про проведені торги за фіксованою ціною, акт про проведені електронні торги, постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, договір про задоволення вимог заставодержателя.

На основі наведених вище теоретичних положень запропоновано внесення змін до чинного законодавства з метою належного правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот, що представлено у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот».

Ключові слова: промислова власність, майнові права промислової власності, виключні права, господарський оборот, права промислової власності як об'єкт обороту, введення в оборот прав промислової власності, ліцензійний договір, договір комерційної концесії, застава майнових прав, статутний капітал.

SUMMARY

Overkovsky K.V. Legal support for the introduction of industrial property rights in economic turnover. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for the academic degree of Doctor of Philosophy by field of study 08 "Law" in the speciality 081 "Law". – Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, 2020.

The dissertation is devoted to the research of legal support for the introduction of industrial property rights in economic turnover.

In section 1 "General theoretical characteristics of the legal support for the introduction of industrial property rights in economic turnover", it is specified that in economic turnover as an object of turnover are introduced "industrial property rights" which are a set of property rights to industrial property of value price certainty, are viable and consist of statutory powers of the right holder. It is clarified that in the context of introduction into economic circulation, the meaning of the concept of "industrial property rights" coincides with the meaning of the concepts of "industrial property rights", "property rights to industrial property", so these concepts are synonymous. It is specified that industrial property rights are a separate type of subjective rights, which by their legal nature differ from property rights by object, grounds of origin (acquisition), content, validity.

It is substantiated that in economic turnover in the field of industrial property it is necessary to distinguish: 1) introduction into circulation of industrial property rights as realization of the right to dispose of these rights, 2) introduction into circulation of material goods as realization of the right to use industrial property. a product manufactured using an object of industrial property. Based on this, the definition of the concept of "economic turnover in the field of industrial property" as a set of economic obligations arising in the process of putting into circulation of industrial property rights, as well as products manufactured using industrial property.

The definition of the concept of "introduction of industrial property rights into economic turnover" as a set of economic obligations in the field of management, which is the disposal of property rights to industrial property on the basis of economic contracts and other transactions.

The methods of introduction of industrial property rights into economic turnover are specified, namely: transfer of the right to use industrial property objects; alienation of industrial property rights; pledge of industrial property rights; introduction of industrial property rights to the authorized capital of the company, indicating that the list is not exhaustive. It is argued that each method of introducing industrial property rights into economic turnover is mediated by the appropriate legal form. It is specified that the legal form of introduction of industrial property rights into economic turnover is the external legal registration of relations of participants of economic legal relations concerning the order of property rights of industrial property in the form of the contract or other transaction.

It is specified that in case of introduction of economic property rights into economic circulation, each business entity is obliged to keep accounting of these rights as intangible assets to ensure the accuracy of accounting information about the financial condition and optimize the tax base of the enterprise. It is specified that when introducing industrial property rights into the economic turnover, an inventory of such rights is mandatory. The criteria according to which industrial property rights are recognized as intangible assets have been finalized. The classification of industrial property rights as part of intangible assets is specified.

It is determined that the legislative basis for the introduction of industrial property rights in economic turnover is a system of rules contained in a set of regulations.

The directions of improvement of the legislation in the field of introduction of industrial property rights in economic turnover are developed: 1) legislative definition of terms in the field of introduction of industrial property rights in economic turnover, 2) legislative fixing of the inexhaustible list of ways of

introduction of industrial property rights in economic turnover, 3) clarification of the legal forms of introduction of industrial property rights into economic turnover, 4) legislative consolidation of the essential conditions of agreements that mediate the introduction of industrial property rights into economic turnover, the provisions on the obligations of the parties to the agreements.

Section 2 "Introduction of industrial property rights into economic turnover: methods, legal forms, protection of rights" analyses methods and legal forms of introduction of industrial property rights into economic turnover, protection of the rights of participants in these relations, proposes to improve their legal support.

Based on the analysis of such a method as the transfer of the right to use industrial property, it is substantiated that the essential terms of the license agreement on industrial property rights are divided into general, relating to any license agreement, and special, which apply depending on the type of object of industrial property. The provision on the essential condition of the license agreement "payment of remuneration" has been clarified, namely that under the license agreement in the field of industrial property the payment of remuneration is an essential condition that must be agreed by the parties in the license agreement. A special essential condition for licensing agreements on granting the right to use a trademark is proposed, namely a condition on the list of goods and services in respect of which the right to use a trademark is granted. A special essential condition for license agreements on granting the right to use trade secrets has been proposed, namely the condition on preservation and non-disclosure of confidential information that is the subject of trade secrets. The responsibilities of the licensor and the licensee of the license agreement in the field of industrial property are specified.

Additionally, the introduction of state registration of license agreement and commercial concession agreement by a specialized state body in the field of intellectual property in a separate state register for license agreements and commercial concession agreements, given the need to minimize unfair actions of the parties to the agreement, strengthen protection of the agreement. industrial

property, strengthening the stability of economic turnover in the field of industrial property.

It is specified that the construction of the commercial concession agreement provided for in Art. 366 of the Civil Code of Ukraine, corresponds to a similar in foreign law design of franchising (complex business license agreement) and differs from the design of the commercial concession agreement under Art. 1115 of the Civil Code of Ukraine on the subject of the contract, namely the "set of rights" that are transferred (except for rights to industrial property may be transferred and other rights arising from the lease, leasing, provision of services) and the scope of the contract.

It is specified that the term "alienation" of industrial property rights should be used instead of the term "transfer", which is used in the current legislation, to indicate the method of introduction of industrial property rights into economic turnover associated with the change of ownership. It is substantiated that the subject of alienation in the field of industrial property rights may be property rights to industrial property only in full.

It is argued that the pledge of industrial property rights is one of the ways to introduce industrial property rights into economic turnover, given that the conclusion of a pledge agreement is the basis for foreclosure on industrial property rights by alienating them (change of ownership) in case of default. It is specified that the pledge of property rights of industrial property requires special legal regulation in terms of fixing special provisions on the subject of the pledge, registration of the pledge agreement and encumbrance of the pledge, the procedure for foreclosure on the subject of the pledge. The list of criteria that industrial property rights must meet in order to transfer them as collateral has been clarified. It is specified which industrial property rights cannot be the subject of a pledge. An out-of-court method of foreclosure on industrial property rights transferred as the subject of a pledge is proposed - concluding an agreement on satisfaction of the pledgee's claims.

It is specified that the legal forms for the transfer of property rights of industrial property as a contribution to the authorized capital depend on the time of their introduction: 1) in connection with the creation of the company in case of increase of the authorized capital of the operating company (agreement on making an additional contribution, act of acceptance-transfer of shares). It is argued that the introduction of mandatory independent professional evaluation of industrial property rights (with the involvement of a professional subject of evaluation activities) in the introduction of such rights in the authorized capital of the company.

Emphasis is placed on the fact that an important issue related to the protection of the rights of economic entities in the field of introduction of industrial property rights into economic turnover is the enforcement of a court decision, which is carried out at the final stage of court proceedings - enforcement proceedings. Based on this, it is specified that the property rights of industrial property due to the absence of the object have a different specificity in relation to property rights, which should be taken into account in the legal regulation of enforcement proceedings. It is specified that when applying for foreclosure on industrial property rights, their withdrawal and transfer to storage may not be used. It is proposed to include industrial property rights in the list of objects that are subject to mandatory independent assessment in the forced sale of the debtor's property. The legal grounds for registration of the transfer of property rights to industrial property by supplementing them with the following grounds have been finalized: the act on the auction at a fixed price, the act on the electronic auction, the resolution and the act on transfer of property to the debt collector, the agreement on satisfaction of the mortgagee.

Based on the above theoretical provisions, it is proposed to amend the current legislation in order to properly provide for the introduction of industrial property rights in business, which is presented in the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts concerning the Introduction of Industrial Property Rights in Economic Turnover".

Key words: industrial property, property rights of industrial property, exclusive rights, economic turnover, industrial property rights as an object of turnover, introduction of industrial property rights into turnover, license agreement, commercial concession agreement, pledge of property rights, authorized capital.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Оверковський К. Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 6. С.102-109.
2. Оверковський К.В. Щодо визначення поняття «права промислової власності». *Правничий часопис Донецького університету*. 2019. №1 (37). С. 63-71.
3. Overkovskyi Kostiantyn. Pledge as a way of disposal of rights industrial property. *European Reforms Bulletin*. 2020. №2. P. 107-112.
4. Оверковський К. Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. №1. С. 35-49.
5. Оверковський К. Поняття «Введення прав промислової власності в господарський оборот». *Підприємництво, господарство і право*. 2020. №3. С. 90-97.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Оверковський К.В. Щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності. *Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю юридичного факультету (18 травня 2018 р.), Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. С. 124-128.
7. Оверковський К.В. Відчуження прав промислової власності. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року). За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 172-178.

8. Оверковський К.В. Питання державної реєстрації застави майнових прав промислової власності. *Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.139-143.

9. Оверковський К.В. Ліцензійний договір як правова форма використання об'єктів промислової власності. *Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки*: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві», секція 1 (28-29.11.2019, м. Дніпро-Київ): електронний збірник. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ. 2019. С. 128-132.

10. Оверковський К.В. Співвідношення понять «введення прав в оборот» та «комерціалізація прав» в сфері промислової власності. *Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності*: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО» (17 квітня 2020 р.). Київ. 2020. С. 158-161.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	3
ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	17
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВВЕДЕННЯ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ	
ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ	
1.1. Поняття і правова природа прав промислової власності.....	17
1.2. Поняття введення прав промислової власності в господарський	
оборот.....	27
1.3. Облік і оцінка прав промислової власності в процесі їх введення в	
господарський оборот.....	55
1.4. Законодавча основа введення прав промислової власності в	
господарський оборот.....	80
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1.....	89
РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ І ПРАВОВІ ФОРМИ ВВЕДЕННЯ ПРАВ	94
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ	
2.1. Передання права на використання об'єктів промислової власності...	94
2.2. Відчуження прав промислової власності.....	125
2.3. Застава прав промислової власності.....	138
2.4. Внесення прав промислової власності до статутного капіталу	
товариства.....	156
2.5. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у сфері введення	
прав промислової власності в господарський оборот.....	171
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2.....	187
ВИСНОВКИ.....	193
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	201
ДОДАТКИ.....	228

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АТ	- акціонерне товариство
ГК України	- Господарський кодекс України
ГПК України	- Господарський процесуальний кодекс України
ІВ	- інтелектуальна власність
Конвенція	- Паризька конвенція про охорону промислової власності
Методрекомендації	- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів
МПІВ	- майнові права інтелектуальної власності
МСБО 38	- Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 “Нематеріальні активи”
НМА	- нематеріальні активи
ОІВ	- об'єкт інтелектуальної власності
П(С)БО 8	- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 «Нематеріальні активи»
ПВ	- промислова власність
ПК України	- Податковий кодекс України
Порядок №732	- Порядок затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
ТОВ	- товариство з обмеженою відповідальністю
ТДВ	- товариство з додатковою відповідальністю
ЦК РА	- Цивільний кодекс Республіки Азербайджан
ЦК РБ	- Цивільний кодекс Республіки Білорусь
ЦК РК	- Цивільний кодекс Республіки Казахстан
ЦК РФ	- Цивільний кодекс Російської Федерації
ЦК України	- Цивільний кодекс України

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних умовах для інноваційного забезпечення економічних відносин важливого значення набувають питання, пов'язані із введенням прав промислової власності в господарський оборот. Процеси введення прав промислової власності в господарський оборот безпосередньо впливають на розвиток економічних відносин, зокрема, на підвищення конкурентоздатності, наукоємності виробництва і продажу товарів, надання послуг або виконання робіт.

Нормативно-правову основу введення прав промислової власності в господарський оборот складають Конституція України, Паризька конвенція про охорону промислової власності, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» та інші нормативно-правові акти, якими лише частково врегульовано відносини в сфері введення прав промислової власності в господарський оборот. Рівень правового регулювання зазначених відносин визначає стан використання в господарській діяльності результатів інтелектуальної, творчої діяльності, динаміку розвитку ринку прав інтелектуальної власності та інновацій. Проте на сьогодні існує необхідність істотного вдосконалення правового забезпечення цих відносин для запровадження на практиці ефективного механізму введення прав промислової власності в господарський оборот. Потребує правової визначеності як понятійний апарат введення прав промислової власності в господарський оборот, так і умови, способи та правові форми введення цих прав в господарський оборот, захист прав та інтересів учасників відповідних відносин.

Аналіз правозастосовної практики в сфері введення прав на об'єкти промислової власності в господарський оборот підтверджує актуальність обраної теми дослідження, оскільки в останні роки зростає кількість укладених договорів щодо розпорядження майновими правами промислової власності, а також господарських спорів у сфері укладання, зміни, розірвання і виконання договорів пов'язаних із розпорядженням майновими правами промислової власності.

В національній юридичній доктрині проводяться широкі дослідження з проблем правової сутності результатів інтелектуальної творчої діяльності, суб'єктивних прав на них, їх правової охорони багатьма вченими, зокрема, у дисертаційних роботах Д.І. Адамюка «Інноваційний продукт як об'єкт правового регулювання за законодавством України та ЄС» (2016 р.), О.Б. Андрейцевої «Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності» (2009 р.), Ю.Є. Атаманової «Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах» (2003 р.), О.В. Басай «Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків у сфері інтелектуальної власності (проблеми теорії)» (2015 р.), Є.М. Бельтюкової «Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України» (2019 р.), Р.Є. Еннана «Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі» (2010 р.), К.Ю. Іванової «Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру» (2012 р.), І.Ф. Коваль «Господарсько-правове регулювання відносин промислової власності» (2014 р.), О.М. Мельник «Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні» (2004 р.) тощо. Окремі юридичні конструкції, що опосередковують розпорядження майновими правами промислової власності, розглядались, зокрема, в дисертаційних роботах В.М. Крижної «Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав» (1999 р.), І.І. Килимник «Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)» (2003 р.), Ю.С. Паніної «Правове регулювання договору

франчайзингу в Європейському Союзі та Україні» (2017 р.), Фаренвальда Арнольда Вільгельма Ернст Августа «Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві» (1999 р.). Водночас у вищенаведених наукових роботах, положення та висновки яких враховувалися в даному дослідженні, особливості правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот не були предметом окремого опрацювання.

Наведене вказує на актуальність та доцільність подальших наукових досліджень відносин, які складаються з приводу введення прав промислової власності в господарський оборот, чим і обумовлено вибір теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної діяльності юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у межах теми «Розвиток правової системи України: стан та перспективи» (державна реєстрація №0112U002868) та теми «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (державна реєстрація № 0118U003140), за якими дисертантом здійснено теоретичну розробку поняття, проаналізовано способи та правові форми введення прав промислової власності в господарський оборот та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення господарського законодавства у зазначеній сфері.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:
дослідження та удосконалення визначення поняття «права промислової власності»;

з'ясування змісту та визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот»;

дослідження правового регулювання обліку та оцінки у сфері прав промислової власності та обґрунтування напрямів його удосконалення;

з'ясування законодавчої основи введення прав промислової власності в господарський оборот та напрямів її подальшого удосконалення;

дослідження способу і правових форм передання у тимчасове користування прав на використання об'єктів промислової власності;

дослідження способу і правової форми відчуження прав промислової власності;

аналіз застави прав промислової власності і удосконалення її правового регулювання;

дослідження способу і правових форм внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства;

з'ясування особливостей щодо захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в господарській діяльності в процесі введення прав промислової власності в господарський оборот.

Предметом дослідження є правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот.

Методи дослідження. Дослідження проведено з використанням таких загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання: діалектичний, аналізу й синтезу, формально-юридичний, конкретно-соціологічний, порівняльно-правовий, системного аналізу, формально-логічний та інших. Із загальнонаукових методів використано діалектичний метод, за допомогою якого було охарактеризовано способи і форми введення прав промислової власності в господарський оборот. Метод аналізу й синтезу застосований для визначення понять «права промислової власності», «введення прав промислової власності в господарський оборот», «господарський оборот у сфері промислової власності» та інших. Формально-юридичний метод був

використаний для визначення сучасного стану правового забезпечення відносин, які складаються в сфері введення прав промислової власності в господарський оборот, та для обґрунтування напрямів удосконалення існуючого законодавства. Конкретно-соціологічний метод застосовано для дослідження динаміки використання договорів щодо розпорядження майновими правами промислової власності, а також щодо визначення найпоширенішої організаційно-правової форми господарювання в країні. Порівняльно-правовий метод було використано з метою визначення особливостей правового регулювання окремих питань пов'язаних із введенням прав промислової власності в господарський оборот на підставі аналізу законодавства зарубіжних країн. За допомогою методів системного та формально-логічного аналізів було систематизовано отримані дані та результати досліджень, сформовано висновки і пропозиції, що містяться в дисертації.

Теоретичну основу дослідження, окрім дисертацій вищезазначених авторів, склали наукові роботи вітчизняних та зарубіжних правознавців, зокрема: М.А. Астахова, П.П. Баттахова, О.В. Безуха, А.Г. Бобкової, С.М. Братуся, Ю.В. Винниченко, О.В. Дзери, В.А. Дозорцева, Є.В. Жарова, В.М. Кастальського, О.С. Кізлової, А.О. Кодинця, О.Г. Крушиної, С.В. Лобка, В.В. Луця, М.В. Маркіної, Ю.В. Носіка, О.П. Орлюк, О.А. Рузакової, Л.Д. Руденко, О.П. Сергєєва, О.О. Тверезенко, Л.Я. Турчина, Є.О. Харитонова, О.І. Харитоновой, О.С. Яковлева, І.Є. Якубівського та інших.

Емпіричну основу дослідження склали законодавство України та іноземних держав, міжнародно-правові акти, матеріали судової практики, статистичні дані.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній науці господарського права запропоновано комплексне наукове дослідження правового забезпечення введення прав промислової власності в

господарський оборот, що спрямовано на удосконалення чинного законодавства України.

Наукова новизна одержаних у дисертації результатів конкретизується в наступних основних положеннях, висновках, пропозиціях, основними серед яких є:

Вперше:

запропоновано визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» як сукупність господарських зобов'язальних відносин у сфері господарювання, в яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності на підставі господарських договорів та інших правочинів;

обґрунтовано, що *істотні умови ліцензійного договору стосовно прав промислової власності* поділяються на загальні, що відносяться до будь-якого ліцензійного договору, та спеціальні істотні умови, які застосовуються в залежності від виду об'єкту промислової власності;

обґрунтованою, що *предметом відчуження* у сфері промислової власності виступають майнові права на об'єкти промислової власності виключно у повному обсязі.

Удосконалено положення щодо:

визначення «права промислової власності» шляхом уточнення, що об'єктом господарського обороту виступає сукупність майнових прав на об'єкти промислової власності вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з визначених законом правомочностей правовласника;

правової природи прав промислової власності з обґрунтуванням, що це окремий вид суб'єктивних прав, які відрізняються від речових прав за об'єктом, підставами виникнення, змістом, строком дії;

способів введення прав промислової власності в господарський оборот до яких віднесено: передання права на використання об'єктів промислової власності; відчуження прав промислової власності; застава прав промислової

власності; внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства із зазначенням, що наведений перелік не є вичерпним;

запровадження обов'язкової інвентаризації прав промислової власності у разі їх введення в господарський оборот;

умов ліцензійного договору про передачу прав на використання об'єктів промислової власності шляхом віднесення умови про сплату винагороди до істотної умови;

способу введення в оборот прав промислової власності в господарський оборот, пов'язаного із зміною правовласника, шляхом застосування терміну «відчуження» прав промислової власності замість терміну «передання», який застосовується в чинному законодавстві;

переліку критеріїв, яким мають відповідати права промислової власності для передачі їх як предмету застави, а саме: відчужуваність; можливість звернення стягнення; відображення в бухгалтерському обліку; можливість грошової оцінки; інвестиційна привабливість; реальність прав (права не припинили свого існування, права не передано третім особам тощо); відсутність обтяжень та вимог третіх осіб щодо предмету застави;

оцінки прав промислової власності шляхом запровадження обов'язкової незалежної професійної оцінки прав промислової власності (із залученням професійного суб'єкта оціночної діяльності) при внесенні таких прав до статутного капіталу товариства та при процедурі примусової реалізації прав промислової власності;

порядку звернення стягнення на права промислової власності, шляхом уточнення, що вилучення та передача на зберігання не застосовується до прав промислової власності.

Дістали подальший розвиток положення щодо:

визначення поняття «господарський оборот у сфері промислової власності» як сукупність господарських зобов'язальних відносин, що виникають в процесі введення в оборот прав промислової власності, а також продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності;

обов'язку суб'єктів господарювання вести бухгалтерський облік прав промислової власності як нематеріальних активів у разі їх введення в господарський оборот для забезпечення достовірності відображення в бухгалтерському обліку інформації про фінансовий стан, а також оптимізації бази оподаткування на підприємстві;

критеріїв, за якими права промислової власності визнаються нематеріальними активами, а саме: можливість ідентифікації, відсутність матеріальної форми, здатність приносити економічну вигоду в майбутньому, вартісний характер, контроль, строк використання;

класифікації прав промислової власності у складі нематеріальних активів за такими підставами: 1) за способом отримання - залучені (придбані на підставі відповідних договорів) і власні (створені); 2) за критерієм оборотоздатності - віддільні і невіддільні;

удосконалення законодавства в сфері введення прав промислової власності в господарській оборот шляхом конкретизації таких напрямів: 1) законодавче визначення термінів у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот, 2) законодавче закріплення невичерпного переліку способів введення прав промислової власності в господарський оборот і змісту кожного з них, 3) уточнення правових форм введення прав промислової власності в господарський оборот, 4) законодавче закріплення істотних умов договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положень про обов'язки сторін договорів.

правових форм введення прав промислової власності в господарський оборот шляхом їх конкретизації як зовнішнє правове оформлення зв'язків учасників господарських відносин щодо розпорядження майновими правами промислової власності у вигляді договору або іншого правочину;

істотних умов ліцензійного договору про надання права на використання торговельної марки шляхом їх доповнення істотною умовою про перелік товарів і послуг, щодо яких надається право на використання торговельної марки;

істотних умов ліцензійного договору про надання права використання комерційної таємниці шляхом їх доповнення істотною умовою про збереження та нерозголошення конфіденційної інформації, що є предметом комерційної таємниці;

обов'язків ліцензіара за ліцензійним договором шляхом їх конкретизації: надати право використання об'єкту промислової власності в передбачених договором межах; забезпечити ліцензіата необхідною документацією, консультаціями, наданням технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту; утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права; не видавати інших аналогічних ліцензій, в разі надання виключної або одиначної ліцензії;

обов'язків ліцензіата за ліцензійним договором шляхом їх конкретизації: сплачувати винагороду (ліцензійні платежі); виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від якості товарів і послуг правовласника; забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг; використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності об'єкти промислової власності зазначеним в договорі способом; дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо умов і способів використання переданих в користування прав; ліцензіат зобов'язаний надати звіти про використання отриманого права; не оскаржувати дійсність патенту; не брати участі в конкуренції з ліцензіаром;

додаткової аргументації запровадження державної реєстрації ліцензійного договору та договору комерційної концесії спеціалізованим державним органом в галузі інтелектуальної власності в окремому державному реєстрі щодо ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії, з огляду на необхідність мінімізації негативних наслідків від можливих недобросовісних дій сторін договору, посилення захисту сторін договору, сприяння реалізації інституту застави прав промислової власності, зміцнення стійкості господарського обороту в сфері промислової власності;

конструкції договору комерційної концесії, яка передбачена ст. 366 ГК України, шляхом заміни її на договір франчайзингу, що відповідає аналогічній в зарубіжному праві конструкції франчайзингу (договір комплексної підприємницької ліцензії) та відрізняється від конструкції договору комерційної концесії передбаченого ст. 1115 ЦК України за предметом договору, а саме «сукупністю прав», що передаються (окрім прав на об'єкти промислової власності, можуть передаватись і інші права, що виникають з відносин оренди, лізингу, надання послуг) та сферою застосування договору;

правового регулювання застави майнових прав промислової власності шляхом закріплення спеціальних положень щодо предмету застави, реєстрації договору застави та обтяження заставою, процедури звернення стягнення на предмет застави;

прав промислової власності, які не можуть бути предметом застави, а саме: комерційне найменування, географічне зазначення, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, секретний винахід і секретна корисна модель, знаки для товарів і послуг (у випадку можливості введення в оману споживачів), а також права на подання заявки;

звернення стягнення на права промислової власності, що передані як предмет застави шляхом конкретизації позасудового способу звернення стягнення на права промислової власності у вигляді укладення договору про задоволення вимог заставодержателя;

правових форм передачі майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу з їх конкретизацією залежно від часу їх внесення: 1) у зв'язку із створенням товариства (рішення засновника (-ів) про створення товариства, договір про створення товариства); 2) у разі збільшення статутного капіталу діючого товариства (договір про внесення додаткового вкладу, акт приймання-передачі частки);

правових підстав реєстрації переходу майнових прав на об'єкти промислової власності шляхом їх доповнення такими підставами: акт про

проведені торги за фіксованою ціною, акт про проведені електронні торги, постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, договір про задоволення вимог заставодержателя.

У проєкті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот» (Додаток А) дисертантом запропоновано внесення змін до чинного законодавства з метою ефективного правового регулювання введення прав промислової власності в господарський оборот.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні висновки та пропозиції усувають прогалини в науці господарського права стосовно правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот та можуть бути використані для вдосконалення національного законодавства щодо правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот.

Положення дисертації можуть бути використані при підготовці підручників та навчальних посібників для студентів та аспірантів юридичних закладів вищої освіти, науково-практичних коментарів до кодексів та інших нормативно-правових актів України.

Наведені в дисертаційній роботі узагальнення та рекомендації можуть бути корисними у практичній діяльності суб'єктів господарювання. Окремі положення результатів дослідження рекомендовано до використання в практичній діяльності ТОВ «САМ-БІР», ТОВ «ВІНДОР ТРЕЙД», Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (Додатки Б, В, Г).

Результати дисертаційного дослідження представлені як пропозиції з удосконалення норм чинного законодавства у вигляді проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот» (Додаток А).

Деякі викладені в роботі висновки та пропозиції дискусійного характеру можуть бути основою для подальших наукових досліджень.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, результати якої отримані автором на основі власних досліджень на підставі аналізу наукової літератури, законодавства України, законодавства зарубіжних країн, матеріалів судової практики та статистичних даних.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися та обговорювалися на: Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса «Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 2018), Всеукраїнській науково-практичній конференції пам'яті професора В. Д. Волкова «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір» (Хмельницький, 2019), Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (Вінниця, 2019), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» (Київ, 2019), Міжнародній науково-практичній конференції «Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО», «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (Київ, 2020).

Публікації. За темою дисертації опубліковано п'ять наукових статей, з яких чотири статті у фахових наукових виданнях України, перелік яких затверджений у встановленому порядку, одна стаття в науковому періодичному виданні іноземної держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та ЄС, а також п'ять тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації обумовлена метою, завданнями і предметом дослідження та складається із вступу, двох розділів, дев'яти підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок, з яких основного тексту 199 сторінок. Робота містить список використаних джерел із 251 найменувань та додатки.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВВЕДЕННЯ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ

1.1. Поняття і правова природа прав промислової власності

Реалізація прав промислової власності прямим чином впливає на економічне становище суб'єктів господарювання, їх участь в конкурентній боротьбі. Для належного правового врегулювання процесів здійснення прав промислової власності та залучення їх до господарського обороту важливе значення має визначення поняття і правової природи таких прав.

Проблематика щодо визначення прав інтелектуальної власності, в тому числі прав промислової власності, їх сутності, правової природи активно досліджується в науковому середовищі. Зазначені питання розглядалися у наукових працях таких вчених, як В.А. Дозорцев [1], О.П. Сергєєв [2], О.П. Орлюк [3], І.Ф. Коваль [4], Ю.Є. Атаманова [5], О.С. Яковлев [6], Р.Є. Еннан [7] та інші. В науковій літературі для позначення цих прав використовуються поняття «права на об'єкти промислової власності», «майнові права на об'єкти промислової власності», «права промислової власності», «виключні права», які застосовуються, як правило, для узагальненого позначення прав на групу об'єктів інтелектуальної власності, які належать до об'єктів промислової власності. Проте, наразі відсутнє єдине бачення визначення поняття «права промислової власності».

Розробку визначення зазначеного поняття доцільно розпочати з розкриття змісту поняття «промислова власність».

На законодавчому рівні термін «промислова власність» застосовується в назві і змісті Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Конвенція), яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р. [8], проте визначення цього поняття у зазначеному міжнародному акті не наводиться. У Конвенції передбачено перелік об'єктів промислової власності: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки

обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції (п.2 ст.1 Конвенції).

У внутрішньому національному законодавстві також не міститься визначення поняття «промислової власності», а закріплюється загальний перелік «об'єктів прав інтелектуальної власності», які застосовуються у сфері господарювання: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом (ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України [9] (далі – ГК України)).

На відміну від законодавства, в науковій літературі термін «промислова власність» отримав ґрунтовну розробку. Так, промислова власність розуміється як історично сформоване поняття, яке позначає систему відносин, що складаються у зв'язку з приналежністю нематеріальних благ, що існують у формі технічних, художньо-конструкторських і біологічних рішень, позначень, знаків індивідуалізації учасників цивільного обігу і вироблену ними продукцію [10, с. 463].

І.Ф. Коваль визначає поняття «промислова власність» як суспільні (виробничо-економічні) відносини, котрі складаються з приводу монопольного використання товаровиробником охоронюваних правом інтелектуальних (науково-технічних) рішень, ринкових ідентифікаторів у процесі організації і здійснення своєї господарської діяльності, а також щодо надання такої можливості іншим заінтересованим суб'єктам [4, с. 18].

У більш вузькому значенні під промисловою власністю розуміють права, що стосуються винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, географічних зазначень, а також захист від недобросовісної конкуренції [3, с. 319-320]. П.Б. Мегс та О.П. Сергєєв під промисловою власністю розуміють виключні права, що реалізуються у сфері виробництва, торгового обігу, надання послуг [2, с. 19].

Л.П. Ануфрієва визначає, що промислова власність – це виключні права на використання нематеріальних благ, які є результатом творчої діяльності в різноманітних сферах, пов'язаних з матеріальним виробництвом, торгівлею, послугами [11, с. 424].

Таким чином, зважаючи на наукові джерела, існує два підходи до розуміння промислової власності: як суспільних відносин, що складаються з приводу об'єктів промислової власності; як виключних прав на зазначені об'єкти.

Враховуючи, що результати інтелектуальної науково-технічної творчості мають нематеріальну природу, для введення їх в оборот як об'єктів ринкових відносин такі нематеріальні результати мають бути закріплені у вигляді певного абсолютного права. У даному випадку таким абсолютним правом виступають «виключні права», якими є майнові права на відповідні результати науково-технічної творчості і засоби індивідуалізації. Реалізація правомочності розпорядження нематеріальними результатами досягається шляхом, зокрема, введення в господарський оборот виключних прав. Виключні права, завдяки їх можливості перебувати в господарському обігу (оборотоздатності), дозволяють реалізувати комерційний інтерес правовласника, який полягає в отриманні доходів від використання результатів науково-технічної творчості в господарській діяльності. Виходячи з наведеного, вбачається, що *промислова власність* - це сукупність виключних прав на результати науково-технічної творчості, які використовуються у сфері господарювання [12, с. 65].

Щодо місця права промислової власності в системі права інтелектуальної власності, слід відзначити, що в доктрині інтелектуального права найбільш поширеним підходом до побудови системи права інтелектуальної власності є поділ на дві групи: 1) об'єкти авторського права та суміжних прав (твори науки, літератури, мистецтва, виконання творів, фонограми, відеограми, телерадіопрограми); 2) об'єкти прав промислової власності: об'єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові

зразки, сорти рослин та ін.); засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання та їх продукції (комерційні найменування, торгівельні марки, географічні зазначення); нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності (комерційна таємниця, раціоналізаторська пропозиція та інші) [13, с. 13-14].

Тобто, промислова власність (з англ. *industrial property*) – це одна зі складових інтелектуальної власності.

В законодавстві визначено родове поняття до прав промислової власності – «право інтелектуальної власності». У ч.1 ст. 418 Цивільного кодексу України [14] (далі – ЦК України) передбачено, що 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. Враховуючи, що промислова власність є складовою інтелектуальної власності, та виходячи зі змісту ч.2 ст. 418 ЦК України (склад права інтелектуальної власності), можна зробити висновок, що права промислової власності також складаються з особистих немайнових прав та (або) майнових прав. Отже, у загальному вигляді право промислової власності – це сукупність особистих немайнових та (або) майнових прав на результати науково-технічної творчості і засоби індивідуалізації, визначені законом.

Особисті немайнові права на об'єкти промислової власності за загальним правилом не можуть відчужуватись (ч.4 ст. 423 ЦК України). За функціональним призначенням особисті немайнові права забезпечують духовні потреби творця, індивідуалізацію особистості. Тому особисті немайнові права не можуть бути об'єктами господарського обороту і відповідно використовуватися в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Загальні положення щодо майнових прав на об'єкти промислової власності закріплені в ст. ст. 424, 464, 490, 495 ЦК України, ст. ст. 156-162 ГК України та нормах спеціальних законів про особливості охорони прав на

різні об'єкти промислової власності. При цьому в нормах ЦК України використовується словосполучення «майнові права інтелектуальної власності», в нормах ГК України – «правомочності щодо використання винаходу», а в нормах спеціальних законів – «права, що впливають з патенту», «права, що впливають з свідоцтва» та інші. Отже, в законодавстві застосовується різна термінологія для позначення майнових прав на об'єкти промислової власності [12, с. 66].

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України, до майнових прав інтелектуальної власності відносяться: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З цього приводу слід погодитись із І.Ф. Коваль, що перелік «прав, що впливають з патенту» у спеціальних нормах та загальна конструкція «майнові права на ... », що застосовується в ЦК України, призводить до неоднозначних висновків щодо їх природи: у наведеному законодавчому контексті вони більше нагадують самостійні права патентовласника, аніж правомочності одного суб'єктивного права на об'єкт промислової власності [15, с. 17]. Як відмічає А.С. Яковлев суб'єктивне право надає суб'єкту кілька можливостей (правомочностей): правомочності на власні дії, правомочності вимагати певної поведінки від інших осіб, правомочність на захист [6, с. 20].

На відміну від національного законодавства, в законодавстві інших країн, зокрема в Цивільному кодексі Російської Федерації (ст. 1229) [16] (далі – ЦК РФ), Цивільному кодексі Республіки Білорусь (ст. 983) [17] (далі – ЦК РБ), Цивільному кодексі Республіки Казахстан (ст. 964) [18] (далі – ЦК РК) для позначення майнових прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності більш вдало використано поняття «виключне право», яке включає такі правомочності суб'єктивного права, як: використовувати право у будь-

який незаборонений спосіб, дозволяти або забороняти використання іншим особам, вживати заходів щодо захисту своїх прав, що відповідає загальнотеоретичній класифікації суб'єктивного права, що складається з правомочності на власні дії, правомочності на чужі дії та правомочності на захист.

З наведеного слідує, що в національному законодавстві термін «майнові права промислової власності» не закріплено, тим більше не вироблено єдиного підходу щодо змісту майнових прав промислової власності як суб'єктивного виключного права. Для забезпечення належних правових засад використання в господарському обороті об'єктів промислової власності доцільно закріпити в законодавстві термін «майнові права промислової власності» та визначити єдиний підхід щодо змісту майнових прав промислової власності [12, с. 66].

У науковій літературі вживаються різні поняття для позначення майнових прав на об'єкти промислової власності, зокрема «майнове право», «права на об'єкти промислової власності», «майнові права на об'єкт промислової власності», «виключні права» тощо. Так, як зазначає А.С. Яковлєв, майнове право – це суб'єктивне цивільне право, яке належить суб'єкту цивільного права, що виступає засобом реалізації майнового інтересу, що має грошову оцінку, набувається на підставі угод чи інших юридичних фактів і володіє ознакою відчужуваності [6, с. 71]. Науковці у сфері господарського права зазначають, що «до сфери господарювання залучаються лише майнові права, яким властивий майновий та відчужуваний характер. ... Ця категорія прав забезпечує можливість суб'єкта господарювання залучати інтелектуальні об'єкти, які є нематеріальними за своєю сутністю, до економічного обороту» [19, с. 220].

І.Ф. Коваль права на об'єкти промислової власності визначає як «узагальнене вираження сукупності спільних за правовою природою і змістом майнових суб'єктивних прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, комерційне найменування,

географічне зазначення» [4, с. 45]. При цьому під майновим правом на об'єкт промислової власності (виключне право) дослідниця розуміє цілісне правове утворення (суб'єктивне право), що охоплює сукупність елементів - правомочностей, які опосередковують забезпечені законом можливості правовласника щодо використання об'єкта промислової власності у процесі здійснення господарської діяльності, надання дозволу на його використання іншим особам, відчуження права, заборони використання охоронюваного об'єкта іншими особами без дозволу правовласника, а також захисту права в разі порушення, невизнання чи оспорювання [4, с. 46].

Представляють інтерес напрацювання науковців, які вказують на основні ознаки (властивості) майнових прав промислової власності. Так, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності мають загальні риси, які залежно від конкретного результату творчості можуть набувати певної специфіки: 1) є різновидом абсолютних прав; 2) їхня дія обмежена, як правило, певним терміном, після спливу якого об'єкт переходить до суспільного користування; 3) дія майнових прав на значну кількість об'єктів інтелектуальної власності обмежена певною територією, на якій виникли права (видано патент, свідоцтво) [19, с. 220].

Ю.Є. Атаманова доводить, що для можливості брати участь у цивільному обороті права на об'єкти промислової власності мають відповідати певним умовам (критеріям оборотоздатності): виключності, корисності, відчужуваності, можливості грошової оцінки, інвестиційній привабливості [5, с. 11].

В.А. Дозорцев до властивостей виключних прав відносить: нематеріальний характер, комерційну цінність, приналежність до об'єктів економічного обороту, естетичний чи інформаційний зміст, можливість відособлення [1, с. 38-39].

Стосовно такої ознаки майнових виключних прав, як відсутність матеріально-речової форми слід зупинитися детальніше, оскільки на сьогодні

існує неузгодженість між деякими нормами законодавства, які встановлюють правовий режим прав інтелектуальної власності.

Проблема відсутності єдиної законодавчої концепції щодо правового режиму прав на об'єкти промислової власності пов'язана із пануванням в юридичній науці двох теорій, а саме пропрієтарної теорії (з англ. property – власність, майно) та теорії виключних прав. Як зауважується в літературі, на відміну від правового поля інтелектуальної власності будь-якої іншої країни, на якому діють норми права тільки однієї з існуючих теорій, на правовому полі України одночасно діють два ці інститути права [20]. Зазначене, в свою чергу, є підставою виникнення протиріч та колізій між нормами чинного законодавства, що відповідно негативно впливає на стан та динаміку розвитку сфери інтелектуальної власності. Так, ч. 2 ст.190 ЦК України передбачає, що майнові права визнаються «речовими правами», при цьому у ст. 424 ЦК України визначені майнові права інтелектуальної власності, з чого за логікою законодавця слідує, що майнові права інтелектуальної власності також є речовими правами. Однак, з таким висновком погодитися складно, виходячи з наступного.

З огляду на положення ч. 1 ст. 190 ЦК України, речі та майнові права являють собою різні об'єкти, які входять до складу майна. Також законодавець прямо передбачає, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного (ч.1 ст. 419 ЦК України). Тобто слід розрізняти право інтелектуальної власності (виключні майнові права) та право власності на річ. Річ є предметом матеріального світу (ч.1 ст. 179 ЦК України), однак майнові права інтелектуальної власності не можуть вимірюватися за допомогою таких речових (фізичних) категорій, як вага, розмір, колір, форма тощо. На відміну від майнових прав інтелектуальної власності, дія права на річ у просторі і часі необмежена. Майнові права не піддаються амортизації та зносу, на відміну від речових прав можуть бути предметом використання необмеженим колом осіб тощо. Таким чином, права інтелектуальної (промислової) власності не є речовими правами [12, с. 68].

З цього приводу в юридичній науці встановлено, що виключне право – це абсолютне право на нематеріальний результат інтелектуальної діяльності, на відміну від матеріальних об'єктів, для яких діє право власності. Саме це право стали закріплювати на об'єкти, введення яких в економічний оборот ставало необхідним [6, с. 70]. Як справедливо стверджує Л.В. Щеннікова, «результати інтелектуальної діяльності, хоча і є об'єктами цивільного права, але є об'єктами особливого роду. Їх не можна розглядати в якості різновиду речей. Літературний твір, який має матеріальну форму книги, стає річчю і об'єктом права речового. Однак комплекс виключних прав на літературний твір буде зовсім іншим. ... Таким чином, до поняття «річ» ми не будемо відносити об'єкти, не матеріальні за своєю суттю, а саме результати творчої діяльності» [21, с. 48-49].

В.А. Дозорцев зазначав, що право власності (речове право) не підходить для нематеріальних результатів інтелектуальної діяльності з огляду на особливості, притаманні нематеріальним результатам інтелектуальної діяльності: можливість одночасного використання об'єкта необмеженим колом осіб, відсутність фізичної амортизації, територіальна та часова обмеженість [1, с. 37-38].

Р.Є. Еннан, характеризуючи права на результати інтелектуальної діяльності, наводить додаткові особливості цих прав: на відміну від речових прав, на виключні права не поширюється давність володіння, віндикація, специфікація, амортизація; виключні права мають строковий характер. Також автор доходить висновку, що виключне право на результати інтелектуальної діяльності відрізняється від речового права за суб'єктами, об'єктами, змістом та здійсненням суб'єктивних прав та обов'язків їхніх носіїв, специфікою їх захисту [7, с. 8-9].

Виходячи з вищенаведеного, слід цілком погодитися з прибічниками теорії виключних прав, а враховуючи ознаки, притаманні майновим правам інтелектуальної власності, можна зробити висновок, що правовий режим

права власності (речових прав) не може бути застосований до прав інтелектуальної власності (виключних прав).

На підставі аналізу вищезазначених доктринальних підходів щодо розуміння правової природи і поняття майнових прав промислової власності можна виділити такі характерні ознаки цих прав: є відчужуваними, можуть бути об'єктами господарського обороту; здатність бути оціненими; виключність (наявність у правовласника юридичної монополії); строковість та територіальна обмеженість [12, с. 69], необхідність державної реєстрації у випадках встановлених законом.

З урахуванням вище викладеного, доцільно внести зміни до положень законодавства, які закріплюють правову природу та видову приналежність майнових прав промислової власності:

- друге речення ч. 2 ст.190 ЦК України викласти в такій редакції: «Майнові права визнаються речовими правами, окрім майнових прав інтелектуальної власності та випадків, передбачених законом»;

- статтю 419 ЦК України доповнити частиною 4 такого змісту: «До прав інтелектуальної власності не застосовуються положення книги 3 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом»;

- частину 1 ст. 133 ГК України викласти в такій редакції: «Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять: право власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного управління; майнові права на об'єкти промислової власності»;

- пропонується доповнити главу 16 ГК України визначенням поняття «права промислової власності як об'єкт господарського обороту», що забезпечить системне закріплення в законодавстві прав, які мають суттєву специфіку правового режиму, що, у свою чергу, сприятиме більш ефективному використанню прав промислової власності в господарському обороті та їх захисту.

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що «права промислової власності» – це сукупність особистих немайнових та (або) майнових прав на результати науково-технічної творчості, визначені законом.

З наведеного аналізу вбачається, що в господарський оборот у якості об'єкта обороту вводяться «права промислової власності» як сукупність майнових прав на об'єкти промислової власності, вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з визначених законом правомочностей правовласника.

Також, з розглянутих в дослідженні визначень, можна зробити висновок, що поняття «права промислової власності» збігається зі змістом понять «права на об'єкти промислової власності», «майнові права на об'єкти промислової власності», тому ці поняття є синонімічними.

1.2. Поняття введення прав промислової власності в господарський оборот

Забезпечення інноваційного характеру соціально-економічного розвитку країни потребує активізації використання наявного інтелектуального потенціалу, формування якого, зокрема, ґрунтується на стимулюванні різних форм інноваційної діяльності. Невід'ємною частиною інноваційної діяльності є залучення прав промислової власності в економічний оборот. Таке залучення прав промислової власності відбувається за допомогою відповідних правових форм та способів. Належний рівень правової регламентації введення прав промислової власності до господарського обороту створить суб'єктам господарювання надійні умови для використання у господарській діяльності результатів науково-технічної діяльності, забезпечить правовий захист механізмів обороту прав промислової власності, сприятиме рівності сторін та в цілому вплине на інтенсивність відносин на ринку прав промислової власності.

Подальше ефективне упорядкування суспільних відносин у вищезгаданій сфері передбачає необхідність, насамперед, розкриття значення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот».

В нормативно-правових актах, які регулюють відносини в галузі промислової власності, не має визначення терміну «введення прав промислової власності в господарський оборот», при цьому застосовуються такі терміни, як «введення в господарський оборот», «введення в цивільний оборот», «використання результатів науково-технічної діяльності», що певним чином ускладнює розуміння змісту і правових форм передавання цих прав у сфері господарювання, предмета регулювання відповідних правових норм.

Слід підкреслити, що господарський оборот прав промислової власності, на відміну від обороту матеріальних об'єктів, є порівняно новим явищем, яке на сьогодні ще не отримало достатньої правової регламентації [22, с. 90].

Для визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» доцільно, насамперед, провести аналіз таких взаємопов'язаних категорій, як: «оборот», «ринок», «цивільний оборот», «господарський оборот», «введення в оборот» тощо.

З точки зору семантики термін «оборот» є достатньо багатозначним. Так, в енциклопедичних джерелах «оборот» визначають як обіг, рух яких-небудь благ [23]. Також «оборот» характеризують як торгово-промислові, фінансові операції з метою отримання прибутку [24, с. 680]. З даного визначення слідує, що оборот визначається як операція. Даний термін походить від лат. «operatio» - дія, що характеризується як певна сукупність дій. Визначають оборот і як повний (що повторюється) цикл обігу коштів і товарів [25, с. 556-557], замкнений цикл, рух товарів, коштів у ході відтворювального процесу [26, с. 448]. Отже, загальне значення слова «оборот» полягає у торгово-промислових, фінансових операціях щодо руху (обігу) товарів та інших благ.

Зазначені ознаки обороту підпадають під визначення суміжного поняття «ринок», під яким розуміють сукупність процесів і процедур, які

забезпечують обмін між покупцями (споживачами) і продавцями (постачальниками) окремих товарів і послуг [27]. За економічним призначенням об'єктів ринкових відносин ринок включає, зокрема, і ринок інтелектуальної (промислової) власності.

Поняття ринку визначається в законодавстві стосовно обороту тих чи інших товарів. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ринок товару – це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція [28]. Ринок теплової енергії - сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит і пропозиція (ст. 1 Закону України «Про тепlopостачання») [29].

Науковці визначають ринок як «сукупність цивільно-правових і господарських правовідносин, які виникають при випуску та обігу цінних паперів та їх похідних» [30, с. 50]. Є.О. Суханов вважає, що угоди по відчуженню або іншій передачі цінних паперів від одних осіб іншим складають поняття обороту, який в свою чергу є юридичним вираженням економічної категорії «ринок» [31, с. 3-4]. Вчений ототожнює ринок і відносини товарообміну [32, с. 4].

Разом з цим, ринок не обмежується цивільними або господарськими відносинами учасників товарообміну. В науковій літературі відзначається, що ринкові відносини є неоднорідними як за суб'єктами, так і за змістом. До їх відмінних ознак відносять наступні: а) можуть бути ринкові відносини як в широкому, так і вузькому сенсі; б) права та обов'язки суб'єктів ринкових відносин визначаються або на основі договору, або на основі актів державних органів та органів місцевого самоврядування, або впливають з повноважень державних органів; в) ринкові відносини можуть виникати як між рівними сторонами, так і між суб'єктами, що знаходяться в нерівному статусі [33, с. 10]. Також вказується, що у вузькому сенсі - це майнові, товарно-грошові відносини, засновані на рівності сторін; в широкому - це ринкові відносини у вузькому сенсі плюс податкові, фінансові, банківські, трудові (наприклад,

щодо соціального захисту безробітних) відносини та ті, що виникають при приватизації, та інші [34, с. 49].

З наведеного вбачається, що відносини ринку поділяються на відносини між рівними сторонами (суб'єкти господарювання) з приводу обороту (горизонтальні відносини) та відносини між суб'єктами з нерівним статусом (наприклад, суб'єкт господарювання і держава тощо) щодо здійснення управлінських, контрольних, наглядових та інших функцій (вертикальні відносини).

У цьому зв'язку резонним є висновок Є.П. Губіна, який зазначає, що «Іноді ринок з правової точки зору розглядають як сукупність операцій, що здійснюються з метою взаємного обміну. Але це занадто спрощене розуміння ринку. І мається на увазі, швидше за все, підприємницький оборот, а не ринок» [35, с. 542].

З проведеного аналізу слідує, що поняття «оборот» та «ринок» є взаємопов'язаними, але не тотожними, оборот є складовою ринку. Оборот опосередковується горизонтальними правовідносинами ринку, які мають характер зобов'язальних (договірних) правовідносин між суб'єктами процесу обміну [22, с. 92].

З економічної точки зору, ринок - це система економічних відносин, що виникають на основі стійкої взаємодії товарного і грошового обігу [36, с. 26], або як зазначалося вище, сукупність процесів і процедур, які забезпечують обмін між покупцями (споживачами) і продавцями (постачальниками) окремих товарів і послуг [27]. В свою чергу, економісти розглядають оборот як певний замкнений цикл, який проходять товари й кошти, становлячи при цьому два потоки, які нескінченно повторюються [37, с. 58]. Економічний оборот - це круговий рух реальних економічних благ, що супроводжується зустрічним потоком грошових доходів і витрат [38]. В даному випадку вбачається, що за значеннями економічних категорій «ринок» та «економічний оборот», економічний оборот є похідним від ринку, хоча вони і

мають деякі схожі ознаки. Проблема забезпечення ефективного функціонування економічного обороту є однією з основних проблем права.

Правовою формою економічного обороту, в юридичній літературі, визначають цивільний оборот [39, с. 71]. У юридичному словнику «цивільний оборот» розуміється як «цивільно-правове вираження економічного обороту, яке опосередковується договірними й позадоговірними інститутами зобов'язального права» [26, с. 140].

В юридичній доктрині концепція «цивільний оборот» отримала більш детальне опрацювання. Так, Г.Ф. Шершеневич розглядав цивільний оборот як сукупність всіх взагалі юридичних правочинів, що здійснюються членами громадянського суспільства [40]. О.А. Красавчиков розуміє цивільний оборот як сукупність виникаючих із правомірних дій цивільно-правових зобов'язань, спрямованих на передачу майна, виконання робіт, надання послуг або сплату грошей [41, с. 26]. В.А. Дозорцев під цивільним оборотом розуміє сукупність відносин у сфері виробництва та обміну, врегульованих цивільним правом незалежно від того, чи виникли вони із цивільно-правового правочину, адміністративно-розпорядчого акту або їх комбінацій [42, с. 57]. Схожого підходу до визначення поняття «цивільного обороту» дотримується С.С. Алексєєв, який розглядає цивільний оборот як сукупність майнових відносин, врегульованих цивільним правом, що виражають динаміку власності [43, с. 30-31]. С.А. Парашук визначає оборот як сукупність угод та зобов'язань, що виникають на їх основі, які вчинені суб'єктами ринку в процесі здійснення ними підприємницької діяльності відносно товарів, робіт, послуг [44, с. 22]. Також у правовій науці висловлюється точка зору, відповідно до якої цивільний оборот є не що інше, як сукупність правовідносин, які відображають перехід суб'єктивних цивільних прав на ті або інші блага [45, с. 90]. На думку В.А. Белова, цивільний оборот - це сукупність випадків зміни носіїв суб'єктивних цивільних прав, а сфера обороту суб'єктивних цивільних (часток) прав, а не їхніх об'єктів майнового походження [46, с. 76]. М.А. Астахова на основі аналізу визначень цивільного обороту зазначає, що

вітчизняною наукою дореволюційного і радянського періоду було вироблено дві основні концепції з приводу цивільного обороту: як сукупність юридичних фактів, як сукупність відносин [47, с. 48].

З огляду на зазначені підходи, найбільш повна характеристика цивільного обороту передбачає його розгляд як сукупність відносин, врегульованих нормами права, щодо переходу цивільних прав на ті або інші блага. Цивільному обороту притаманні всі елементи правовідносин: об'єкт обороту, суб'єкти обороту, зміст обороту. Так, в контексті розгляду прав промислової власності, об'єктами обороту можуть виступати права на об'єкти промислової власності, матеріальні носії цих об'єктів; суб'єктами обороту є суб'єкти господарювання; зміст обороту можна визначити як вольові дії суб'єктів, що виражаються у домовленості суб'єктів, які спрямовані на встановлення, зміну або припинення суб'єктивних прав та обов'язків, що може виражатись у формі договору або інших правочинах. В юридичній літературі відмічається, що «...сукупність вольових дій осіб утворює зміст обороту», «в структурному плані оборот може розглядатися як системне явище, до зовнішніх складових елементів якого належать його об'єкти і суб'єкти, а до внутрішніх – зміст» [47, с. 48].

Різновидом цивільного обороту або його частиною є *господарський оборот*, який має свої характеристики та особливості, що відмежовують його від цивільного обороту [22, с. 92].

Є.О. Суханов відзначає, що в порівнянні з цивільним оборотом, підприємницький оборот - це частина цивільного обороту, сукупність відповідних відносин за участю підприємців (професійних учасників майнового обороту) [48, с. 66]. С. Є. Долгаєв стверджує, що порівняно із «цивільним оборотом», який складають активні, вольові, правомірні дії, спрямовані на оборот об'єктів між його учасниками, розуміння ринку через таку категорію як «оборот», передбачає ширше його тлумачення, яке додатково включає його суб'єктів та відносини, що виникають. Головними ж

суб'єктами відносин є не просто юридичні або фізичні особи, а підприємці та споживачі, які набувають окремого правового статусу [49, с. 12].

М.А. Рожкова робить висновок, що в якості учасників комерційного обороту розглядаються громадяни-підприємці без утворення юридичної особи, юридичні особи - комерційні організації, а також некомерційні організації та органи державної влади, коли вони цілеспрямовано вступають в цивільний оборот. Учасником комерційного обороту в будь-якому випадку не може бути громадянин. Таким чином, поняття «комерційний оборот», в порівнянні з поняттям «цивільний оборот», є значно вузьчим [50, с. 79]. Також автор, аналізуючи юридичну літературу [51, 52], приходять до висновку, що поняття «комерційний оборот» ототожнюється з поняттями «господарський оборот», «економічний оборот», «комерційна практика» і т.д. [50, с. 78]. Однак, з останньою думкою щодо ототожнення понять в частині економічного обороту слід погодитися частково, оскільки економічний і господарський оборот (цивільний оборот) хоча і схожі за своїм змістом, але різні за своєю природою. Економічний оборот, як зазначено вище, є економічною категорією, що за змістом безпосередньо пов'язаний з товарообігом, тобто це круговий рух економічних благ від однієї особи до іншої. Регулювання економічного обороту здійснюється за допомогою законів ринку, в тому числі закону попиту та пропозиції, закону вартості. Економічний оборот завжди будується на оплатній основі [22, с. 92]. Господарський оборот є юридичною категорією.

Щодо поняття «господарський оборот» в літературі містяться різні визначення. Є.П. Губін зазначає, що підприємницький оборот представляє собою сукупність цивільно-правових угод у сфері підприємницької діяльності [35, с. 66]. За висновком М.А. Рожкової «комерційний оборот» - це сукупність актів компенсаційного обміну не заборонених до обігу об'єктів цивільних прав, що систематично здійснюється між підприємцями або між підприємцями та іншими суб'єктами цивільного права у випадках, коли останні цілеспрямовано здійснюють необхідну для їх функціонування

господарську діяльність [50, с. 80]. О.В. Безух робить висновок, що господарський оборот – сукупність взаємопов'язаних відносин між учасниками ринку, яка виникає унаслідок руху товару на ринку [53, 40].

З огляду на попередній аналіз та наведені визначення, можна зробити висновок, що «господарський оборот» – це сукупність відносин між спеціальними учасниками (підприємцями) щодо руху благ на ринку, які виникають на підставі відповідних господарських договорів [22, с. 93].

Слушним є висновок О.В. Безуха про те, що відносини, які виникають в господарському обороті, побудовані на закономірностях та правилах економічної конкуренції; характеризуються спеціальним статусом суб'єктів відносин; взаємозамінністю та безособовістю товарів обороту, можливістю розщеплення правомочностей власності, унаслідок чого предметом обороту крім продукції, робіт та послуг можуть виступати документи, що підтверджують певні правомочності, зобов'язання та права, які є самостійними по відношенню до майна; наявністю часових та територіальних меж обороту; попиту і пропозиції; спеціальної відповідальності за порушення правил обороту та порядком її застосування [53, с. 40]. Вчений роз'яснює, що цивільний та господарський оборот відрізняються: принципами побудови, правового регулювання та забезпечення обороту, його призначенням, правовим статусом учасників, порядком виникнення прав і обов'язків, економічними та, відповідно, правовими наслідками обороту, відповідальністю учасників та порядком її застосування тощо [53, с. 40].

З наведених вище особливостей слідує, що господарський оборот виникає під час та у зв'язку із здійсненням господарської діяльності, а тому відносини, які виникають в ньому, підпадають під регулювання норм господарського права. Підтвердженням цього є зміст ч. 1 ст. 155 ГК України, в якій закріплені об'єкти прав інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарювання.

З даного приводу, в науковій літературі вказується, що «до сфери

господарювання залучаються лише майнові права, яким властивий майновий та відчужуваний характер. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності займають самостійне місце у складі майна суб'єктів господарювання поряд із речами, цінними паперами тощо. Ця категорія прав забезпечує можливість суб'єкта господарювання залучати інтелектуальні об'єкти, які є нематеріальними за своєю сутністю, до економічного обороту» [19, с.220]. Також відмічається, що процеси використання результатів науково-технічної творчості становлять невід'ємну складову господарської діяльності, спрямованої на промислове виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг. У багатьох країнах саме поняття «введення у господарський оборот» вживається законодавцем для визначення змісту використання об'єктів патентного права [4, с. 211]. Слід цілком погодитися з висновком І.Ф. Коваль, що право промислової власності має галузеву ідентифікацію як інститут господарського права [4, с. 96].

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок, що майнові права на об'єкти промислової власності, враховуючи функціональне призначення об'єктів промислової власності, залучаються саме до господарського обороту, тобто в господарсько-правові відносини [22, с. 95].

Виходячи із норм законодавства, вбачається, що об'єктами господарського обороту можуть бути також майнові права. Так, наведене твердження слідує з положень ч. 1 ст. 177 ЦК України, яка перераховує об'єкти цивільних прав: речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Із системного аналізу ч. 1 ст. 199 та ч.ч. 1, 2 ст. 418 ЦК України, вбачається, що майнові права інтелектуальної (промислової) власності є самостійними об'єктами обороту. При цьому, відповідно до ч.1 ст. 419 ЦК України, право інтелектуальної власності (частиною якого є права промислової власності) та право власності на річ не залежать одне від одного.

Для з'ясування поняття «введення в оборот» слід звернутися до семантичного значення слова «введення». Так, згідно тлумачного словника слово «вводити» означає: залучати, втягувати, робити вживаним, заводити як нововведення, зміцнювати в громадському побуті. У тому ж значенні вживається в поєднанні з висловами: вживання; вводити у вживання, в спадщину (право) - передавати, з дотриманням законних формальностей, майнові, спадкові права [54].

В законодавстві словосполучення «введення в обіг» застосовується стосовно продукції, зокрема в таких значеннях: «введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз» (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності») [55]; «введення продукції в обіг - дії суб'єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України» (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів») [56]; «введення продукції в обіг - будь-яке перше платне або безоплатне постачання продукції для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України» (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції») [57], «введення в обіг - перша поява виробу на ринку України з метою розповсюдження та/або застосування за призначенням, крім виробів, призначених для клінічних досліджень або оцінки характеристик» (пп.2 п.2 Загальної частини Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755) [58], «введення в обіг - надання радіобладнання на ринку України вперше» (пп.3 п.5 Загальної частини Технічного регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355) [59]. Отже, термін «введення в обіг (оборот)» означає дії щодо першої передачі певного блага.

Вищевказаний висновок підкріплюється і в науковій літературі, а саме поняття введення в оборот пов'язують із поняттям юридичний факт, тобто

факт реальної дійсності, з яким норми права пов'язують настання юридичних наслідків [60, с. 49]. З цього ж приводу Ю.В. Винниченко зазначає, що сутність цього факту реальної дійсності полягає в тому, що в цивільний оборот включаються («вводяться», з'являються вперше) нові, раніше відсутні в ньому, об'єкти [61, с. 97]. Як було зазначено раніше, господарський оборот прав промислової власності поділяється за об'єктами обороту на оборот матеріальних носіїв та оборот майнових прав, відповідно і введення в оборот, як дії щодо першого передання, поділяються на введення в оборот матеріальних носіїв об'єктів промислової власності та оборот майнових прав промислової власності [22, с. 96].

Доречною у цьому контексті є думка Ю.В. Винниченко, яка зазначає, що в залежності від способів введення в цивільний оборот, дії щодо введення в оборот умовно можна розділити на дві групи: 1) фактичні дії (наприклад, ввезення на територію, виготовлення та ін.), за допомогою яких в цивільний оборот можуть бути введені тільки матеріальні об'єкти; 2) юридичні дії (продаж або інше відчуження, пропозицію про продаж, державна реєстрація), що відносяться вже не стільки до самих матеріальних благ, скільки до здатних до цивільного обороту суб'єктивних прав [61, с. 100-101].

Слід відмітити, що стосовно введення в оборот *матеріальних благ* (продукція, виріб тощо) в законодавстві застосовується термін «введення в оборот» та наводяться способи введення в оборот. Так, відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [62], використання винаходу (корисної моделі), зокрема, визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Аналогічні правила містяться в положеннях ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [63], ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [64] та інших законах. Тобто, в

наведених нормах закріплюються різні способи «введення в оборот», які фактично ототожнюються з терміном «використання».

В юридичній літературі «введення в оборот» вживається в переліку дозволених правовласнику способів використання охоронюваних об'єктів промислової власності. Так, О.П. Сергєєв ототожнює поняття «використання» з поняттям «введення в господарський оборот»», останнє, «...в свою чергу, охоплює такі дії як виготовлення, застосування, ввезення, зберігання, пропонування до продажу, продаж і т.ін. продукту, створеного з використанням охоронюваного рішення, а також застосування способу, що охороняється патентом на винахід» [65, с.517]. Німецький вчений В. Зак визначає термін «введення в цивільний оборот» як «правомірні, розраховані на певний час дії стосовно передачі правомочностей щодо користування та розпорядження товарами третім особам» [66, с. 17].

Вчені відмічають, що дії, стосовно яких власникам патентних прав надаються виключні права, залежать від виду об'єкта, на який видано патент. У цьому сенсі об'єкти розмежовуються на продукти (пристрої, речовини) і способи (процеси) [67, с. 369]. Також в літературі виділяють такі способи використання об'єктів патентного права: виготовлення, застосування, продаж, ввезення, зберігання, пропозиція до продажу, технічне обслуговування, ремонт, укладання відносно продукту договорів оренди, підяду, міни і т.д. [67, с. 369]. Слід відмітити, що даний перелік не є вичерпним, до способів використання можуть відноситись і інші. Так, зі змісту постанови Вищого господарського суду України від 14.07.2009 року по справі №20/482-16/217 [68], окрім передбачених в спеціальних законах способів «введення в оборот» матеріальних благ, на практиці застосовуються і інші, зокрема, надання зразка при проведенні конкурсу і його подальший продаж за результатом конкурсу. З наведених вище способів введення в оборот (видів використання) вбачається, що такі способи притаманні лише об'єктам фізичного світу. Таким чином, такі дії як ввезення, виготовлення, зберігання, технічне обслуговування, ремонт тощо можуть відбуватися лише

з речами, матеріальними благами (товар, продукція тощо).

З наведеного вбачається, що термін «введення в оборот», у спеціальних законах в сфері промислової власності застосовується при визначенні змісту правомочності використання винаходу, промислового зразка тощо. З огляду на це, доцільно розмежувати в межах обороту прав промислової власності: 1) оборот матеріальних носіїв об'єктів промислової власності (продуктів) як дії щодо реалізації правомочності використання об'єкта промислової власності, 2) оборот майнових прав промислової власності як реалізацію правомочності розпорядження цими правами.

Поняття «введення в оборот *прав* промислової власності» не закріплено в законодавстві. На рівні правової науки конструкція «введення в оборот прав», тобто майнових (виключних) прав, отримала більш ґрунтовну розробку. Так, М.А. Астахова зазначає, що оборот прав на результати інтелектуальної діяльності - це реалізований в рамках підстав і способів, прямо передбачених законом або не заборонених ним, процес переходу суб'єктивних прав різного характеру. Склад об'єктів даного сегменту обороту досить об'ємний і включає в себе суб'єктивні права різного характеру [47, с. 104]. На думку Белова В.А., об'єктами цивільного обороту виявляються не самі об'єкти цивільних правовідносин, а суб'єктивні цивільні права, в тому числі на нематеріальні об'єкти (виключні і деякі особисті права), а також права, які взагалі не мають об'єктів (деякі зобов'язальні і деякі корпоративні права) [46, с. 77].

В.А. Дозорцев звертає увагу, що для того, щоб залучити результати інтелектуальної діяльності в економічний оборот, на них потрібно закріпити абсолютне право, аналогічне праву власності по функції, але воно не може не мати іншого юридичного змісту. Виключне право виконує щодо нематеріальних об'єктів ту ж функцію, що і право власності щодо матеріальних [1, с. 36].

Як відмічає П.П. Баттахов, однією із умов існування майнового права (до якого відноситься в тому числі і виключне право на об'єкти

інтелектуальної власності) в цивільному обороті є можливість розпорядження ним за допомогою прийняття певних рішень [69, с. 67].

Як зазначено вище, якщо в процесі обороту матеріальних носіїв об'єктів промислової власності реалізується правомочність використання, то майнові (виключні) права вводяться в оборот шляхом реалізації правомочності розпорядження. Даний висновок знаходить своє підтвердження, зокрема у гл. 75 ЦК України, яка має назву "Розпоряджання майновими парами інтелектуальної власності" і передбачає такі види договорів, за якими здійснюється таке розпоряджання: ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав та інші.

Як стверджує П.П. Баттахов, «...цивільно-правові конструкції, спрямовані на розпорядження виключним правом - договір про відчуження виключного права і ліцензійний договір. Саме за допомогою названих договорів, в першу чергу, об'єкти промислової власності залучаються до господарського обороту» [70, с. 206].

З цього приводу О.О. Рузакова зазначає, що «залучення виключних прав в цивільний оборот здійснюється в рамках договірних зобов'язальних правовідносин. Внесення виключних прав до статутного капіталу юридичної особи також є формою зобов'язальних правовідносин» [71, с. 81]. Отже, саме договір є розповсюдженою правовою формою введення прав на об'єкти промислової власності в господарський оборот. Слід відмітити, що аналіз, присвячений правовим формам введення прав промислової власності в господарський оборот, буде наведений нижче.

З'ясування місця введення в господарський оборот в системі відносин інтелектуальної власності має значення з огляду на необхідність створення для впорядкування цих відносин дієвого механізму правового регулювання. О.І. Харитонova виділяє групи відносин у сфері інтелектуальної власності, серед яких визначає, зокрема, відносини, що виникають при реалізації правомочностей інтелектуальної власності іншими особами [72, с. 67]. І.Ф. Коваль доводить, що правовідносини промислової власності

складаються, зокрема, з правовідносин, пов'язаних зі здійсненням прав на об'єкти промислової власності, які охоплюють правовідносини щодо передачі прав на об'єкти промислової власності [4, с. 30-31].

Як відмічається, ефективність реалізації відносин у сфері промислової власності може бути забезпечена лише в разі набуття ними правової форми відповідних правовідносин. Саме через відповідну правову форму відбувається реалізація відносин промислової власності, досягнення мети правового регулювання у цій сфері [4, с. 18].

З урахуванням вищевикладеного, вбачається, що правовою формою введення прав промислової власності в господарський оборот здебільшого виступає договір, який є підставою виникнення відповідних зобов'язальних правовідносин.

Окрім вищевикладеного, слід звернути увагу, що словосполучення «введення в оборот» в законодавстві та в літературі вживається не тільки для позначення правовідносин, пов'язаних із розпорядженням майновими правами промислової власності. Так, відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [62], не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, *введення в господарський обіг* виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [63], не визнається порушенням прав, що надаються патентом, *введення в цивільний оборот* виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. Згідно ч.6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [64], виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, *введеного під цим знаком в цивільний оборот* власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник

свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

В наведених нормах закріплені положення, що відображають «принцип вичерпання прав», при якому настає момент, з якого виключні права стосовно матеріального блага виготовленого за допомогою об'єкту промислової власності перестають діяти (відбувається вичерпання виключних прав). Даний момент можна визначити як вчинення будь-яких дій правовласника або уповноваженої ним особи при яких відбувається перше і правомірне введення в господарський оборот матеріального блага (виробу, примірника) виготовленого з застосуванням об'єкту промислової власності.

Так, у законодавстві ряду країн застосовується термін «введення в оборот» товарів (put on the market – англ.), в американському прецедентному праві застосовується інше поняття – «перший продаж» (first sale) [73]. Ця доктрина називається «право першого продажу», «правило першого продажу» або «правило вичерпання (виснаження)». Доктрина «вичерпання прав інтелектуальної власності» (Exhaustion of intellectual property rights – англ.), передбачає, що коли відбувається офіційне використання патентованого продукту (введення в оборот), виключні права власника патенту щодо контролю використання та продажу цього продукту вважаються «вичерпаними», і покупець має право вільно використовувати або перепродавати цей продукт без подальших обмежень з патентного права [74].

З даного приводу В.М. Крижна зазначає, що правомірне введення в цивільний обіг виробу, виготовленого з застосуванням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, вичерпує права патентовласника [75, с. 55]. Як відзначає І.Ф. Коваль, зміст вичерпання прав полягає в тому, що дія майнових прав інтелектуальної власності розповсюджується лише на перше правомірне введення продукту (товару, примірника), виготовленого із застосуванням об'єкта інтелектуальної власності, у цивільний чи

господарський оборот, тоді як подальший перепродаж цього продукту здійснюється без дозволу правовласника і без сплати йому винагороди та не може бути ним обмежений чи заборонений за умови дотримання вимог, встановлених законодавством [13, с. 37].

Отже, термін «введення в оборот» в наведених випадках вживається для позначення початку дії принципу вичерпання прав, тобто коли подальший перепродаж матеріального носія (продукту) не є порушенням виключних прав правовласника.

Термін «введення в оборот» застосовується і в законодавстві у сфері бухгалтерського обліку. Так, відповідно до п.1 наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» [76], затверджено типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, зокрема, акт *введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності* у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1). Слід зауважити, що назва вищевказаного акту є дещо невдалою. Так, із проведеного вище дослідження та зі змісту самого наказу вбачається, що фактично в оборот вводиться право на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, а не на об'єкт. Так, в п. 3, 4 Акту форми № НА-1, зазначається така графа як «найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт» та «дата виникнення права». В п. 1.4. Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженого вищевказаним наказом Мінфіну, графа «Власник об'єкта права інтелектуальної власності» розуміється як власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати право власності на об'єкт права інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору. Тобто, в усіх випадках мова йде саме про право на

об'єкт, а не навпаки. Тому, доцільно внести поправки в аналізований вище наказ, з метою уточнення, зокрема, назви первинної форми №НА-1 шляхом зміни назви на «Акт введення в господарський оборот майнового *права на об'єкт інтелектуальної власності*».

Відповідно до п.1.1 Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 р. N 732, акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності. Інформація з Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів заноситься в Інвентарну картку обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2), яка оформлюється бухгалтерською службою підприємства на кожний об'єкт чи групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів права інтелектуальної власності. У наведених документах зазначаються правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот, тобто зазначається назва документації, згідно з якою такий об'єкт вводиться в господарський оборот (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо) [77].

Таким чином, введення в оборот об'єкта інтелектуальної власності є об'єктом бухгалтерського обліку, передбачає постановку об'єкта промислової власності на бухгалтерський облік у якості нематеріального активу, що затверджується відповідним актом. Більш детально питання бухгалтерського обліку прав промислової власності буде розглянуто в наступному підрозділі дисертаційної роботи.

Для повного розкриття змісту поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» доцільно розглянути його співвідношення

з терміном «комерціалізація прав на результати інтелектуальної діяльності», який також застосовується в літературі щодо залучення прав на об'єкти промислової власності до господарського обороту. Так, комерціалізація (від англ. *commerce* – комерція, торгівля) – це діяльність особи або організації, спрямована на отримання прибутку [78]. Як відмічається в літературі, «комерціалізація» є найважливішим елементом інноваційного процесу і в сфері цивільно-правового обороту результатів інтелектуальної діяльності, означає їх комерційне використання [79, с. 33]. Комерціалізацію прав на результати інтелектуальної діяльності розглядають як основний елемент інноваційної економіки та комплексне явище, соціально-економічну передумову якого становить сприйняття цих прав як товару, потреба яких дає можливість правоволодільцю отримувати прибуток внаслідок їх введення в оборот [80]. М.В. Маркіна розкриває комерціалізацію результатів науково-технічної діяльності як форму комерційного трансферу, при якому покупець набуває права на використання результатів науково-технічної діяльності в дослідженнях, виробництві, експлуатації або споживанні з метою отримання прибутку від використання результатів науково-технічної діяльності і виплачує володільцю в тій або іншій формі винагороду в розмірі, визначеному умовами договору (ліцензійного або іншого) укладеного між ними [81, с. 19]. І.Ф. Коваль, поняття комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає, як сукупність засобів правового, фінансово-економічного, технічного, організаційно-управлінського характеру, пов'язаних із організацією дій у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності і передачі прав на ці об'єкти з метою отримання прибутку [13, с. 19].

В літературі під комерціалізацією об'єктів права інтелектуальної власності вважають процес залучення об'єктів права інтелектуальної власності в економічний оборот, використання інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємств [82, с. 206]; при цьому зазначається, що розпорядження правами інтелектуальної власності включає в себе й

комерціалізацію об'єктів права інтелектуальної власності, завдяки якій можна визначити процес використання таких об'єктів у господарській діяльності підприємств, залучення їх в економічний оборот з метою отримання прибутку [82, с. 203].

В літературі виділяються такі складові комерціалізації: використання об'єктів інтелектуальної власності; передання прав інтелектуальної власності; оцінка прав інтелектуальної власності; облік прав інтелектуальної власності правовласником; економічний аудит; маркетинг у сфері інтелектуальної власності; захист прав інтелектуальної власності [13, с. 22]. Проте не всі зазначені складові процесу комерціалізації притаманні правовідносинам по введенню майнових прав промислової власності в господарський оборот.

Як вбачається з наведених дефініцій «комерціалізація» включає не лише правовий, а й економічний зміст і є комплексною економіко-правовою категорією, при якій відбувається не тільки розпорядження правами, а й використання об'єктів інтелектуальної власності та інші дії економічного характеру, обов'язковою метою яких є отримання прибутку. Тому обов'язковою частиною комерціалізації прав промислової власності виступає і введення цих прав в оборот. До останнього можна віднести такі складові комерціалізації, як передання, оцінка та облік прав промислової власності. З огляду на вищенаведене, вбачається, що поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» є більш вужчим за обсягом та є складовою частиною «комерціалізації», тобто етапом (складовою частиною) комерціалізації [83, с. 160].

Отже, з урахуванням проведеного дослідження, можна зробити висновок, що в господарському обороті у сфері промислової власності слід розрізняти: 1) введення в оборот прав промислової власності як реалізацію правомочності розпорядження цими правами; 2) введення в оборот матеріальних благ як реалізацію правомочності використання об'єкта

промислової власності, тобто першого введення у оборот продукту, виготовленого із застосуванням об'єкта промислової власності.

На підставі чого, «господарський оборот у сфері промислової власності» - це сукупність господарських зобов'язальних відносин, що виникають в процесі введення в оборот прав промислової власності, а також продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності.

На основі проведеного дослідження пропонується визначення поняття **«введення прав промислової власності в господарський оборот»** як сукупність господарських зобов'язальних відносин у сфері господарювання, в яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності на підставі господарських договорів та інших правочинів [22, с. 96].

Також, термін «введення прав промислової власності в господарський оборот», окрім наведеного визначення, може вживатись в таких аспектах:

1) для позначення припинення дії принципу вичерпання прав, тобто момент коли права правовласника є вичерпаними;

2) означає бухгалтерську процедуру, якою оформлюються майнові права на об'єкт промислової власності і постановку на бухгалтерський облік як нематеріального активу;

3) для позначення складової частини процесу «комерціалізації» як відповідний етап комерціалізації.

Для подальшого дослідження, необхідно дослідити термінологію, що застосовується під час процесу введення прав промислової власності в господарський оборот. Так, введення прав промислової власності в господарський оборот як сукупність відносин, за яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності, передбачає певну послідовність дій, які відбуваються у певний спосіб та відображаються у відповідній формі. Тому, слід дослідити такі категорії як

«спосіб» та «правова форма» введення прав промислової власності в господарський оборот.

Стосовно першої категорії «спосіб» введення прав промислової власності в господарський оборот спочатку слід звернутися до термінологічного значення даного слова. Так, згідно словникових джерел *«спосіб»* – це певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [84]. Те, що служить знаряддям, засобом і т.ін. [85].

Як відмічається в літературі, до способів відносяться не всі юридичні факти, а лише група юридичних дій [86, с. 27]. В речовому праві відзначають, що «...з часів римського права відмінність титулу (підстави) переходу права власності (*titulus acquirendi*) від способу переходу (*modus acquirendi*) створює природний часовий розрив між моментом укладення договору і моментом виникнення права власності у набувача за цим договором» [87, с.262]. Ю.В. Віниченко пов'язує питання про способи введення в цивільний оборот в контексті проблеми визначення поняття «цивільного обороту» з тим, чи слід вносити до нього тільки відносини «динаміки» (переходу прав на об'єкти), чи він охоплює і відносини «статички» (юридичної приналежності об'єктів окремим особам) [88, с. 31].

З останньою думкою автора, слід погодитися частково, оскільки «відносини «статички» (юридичної приналежності об'єктів окремим особам) не характерні відносинам, що виникають під час обороту, тобто переходу прав від одних суб'єктів до інших.

Як відмічається в літературі, одна з умов існування майнового права (до якого відноситься в тому числі і виключне право на об'єкти інтелектуальної власності) в цивільному обороті є можливість розпорядження ним за допомогою прийняття певних рішень, які в юридичній літературі прийнято називати способами розпорядження виключним правом [69, с. 67].

Тому, з огляду на вищевикладене, під *способом введення* в господарський оборот майнового (виключного) права слід розуміти *юридичні дії направлені на розпорядження майновими правами промислової власності, внаслідок чого відбувається перехід майнового виключного права від одного суб'єкта до іншого.*

Щодо *видів способів введення* прав промислової власності в господарський оборот в літературі містяться різні бачення. Так, відмічається, що основними способами введення об'єктів інтелектуальної власності (далі – ОІВ) в цивільний оборот є: 1) використання ОІВ у власному виробництві (або для власних потреб); 2) передача прав на використання ОІВ за ліцензійними договорами, договорами про надання права використання секретів виробництва (ноу-хау) і договорами комплексної підприємницької ліцензії (франчайзингу); 3) формування статутного капіталу юридичної особи шляхом внесення вартості майнових прав на ОІВ в якості негрошового вкладу; 4) застава прав на ОІВ; 5) відступлення прав на ОІВ [89]. Також, до основних способів введення об'єктів інтелектуальної власності в цивільний оборот відносять: 1) використання у власному виробництві; 2) передачу прав на використання за ліцензійними договорами; 3) формування статутного капіталу юридичної особи; 4) відступлення прав [90].

Щодо наведених в переліку способів, а саме «використання у власному виробництві» слід зауважити, що даний спосіб не характерний для відносин пов'язаних із оборотом відповідних прав. Як відмічається в літературі, сутність процесу введення об'єктів промислової власності в господарський оборот відбивається у взаємовідносинах патентовласника з іншими учасниками даного процесу [91, с. 42]. Тому, при використанні такого способу, як використання у власній господарській діяльності не будуть мати місце взаємовідносини між відповідними суб'єктами, тобто буде відсутній факт розпорядження. При використанні даного способу буде відбуватися введення в оборот продукції, товарів виготовлених за допомогою певного об'єкта промислової власності.

Більш характерні способи введення в оборот по відношенню до майнових прав наводить С.В. Лобко, а саме: «Одним із способів використання правовласником своїх прав є їх передача (повна або часткова), що знаходить своє відображення в укладенні ліцензійних договорів і договорів відступлення патентів» [91, с. 41].

Деякі автори розподіляють способи в залежності від набуття права. Так, як відмічає О.О. Рузакова, в науці виділяють *первинні і похідні* способи набуття виключних прав. До первинних відносяться: самостійне створення і вираження в об'єктивній формі творів науки, літератури і мистецтв; отримання патентів і свідоцтв на об'єкти промислової власності; створення зазначених об'єктів в службовому порядку, яке тягне за собою виникнення в силу закону або факту отримання патенту початкових виняткових прав у роботодавця, відступлення права на отримання патенту. В рамках похідного набуття виключних прав виділяють: відступлення, передачу, надання, перехід виняткових прав [71, с. 75]. Також, продовжуючи класифікацію способів набуття виключних прав на об'єкти промислової власності на *первинні та похідні*, П.П. Баттахов уточнює, що існуючі способи набуття виключного права на об'єкти промислової власності можна віднести до похідних в двох випадках: по-перше, в разі укладення підприємницьких або цивільно-правових договорів, спрямованих на відчуження об'єкта промислової власності (тобто на передачу виняткових прав); по-друге, до похідних способів набуття виключного права на об'єкти промислової власності відносяться методи, засновані на універсальному правонаступництві [70, с. 122]. В свою чергу, до первинних способів виникнення виняткових прав на об'єкти промислової власності, автор відносить ті способи, при яких відсутній перехід виняткових прав, а саме: первинна реєстрація об'єктів промислової власності і створення об'єкта промислової власності (у випадках, коли правова охорона об'єкту надається з моменту його створення) [70, с. 123].

Щодо вищенаведених видів способів, по відношенню до введенню прав промислової власності в господарський оборот, похідні способи є такими які безпосередньо стосуються розпорядженням правами. Так, в частині 2 ст. 11 ЦК України передбачені загальні підстави виникнення (набуття) цивільних прав та обов'язків (в тому числі і виключних прав), серед яких слід виділити, зокрема, такі підстави як: договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Тобто, права можуть виникнути як в силу створення відповідного об'єкта та у зв'язку із переходом та отриманням права на підставі договору. Однак, при цьому для обороту взагалі притаманний саме спосіб набуття прав шляхом їх переходу, що слідує зі змісту ст. 178 ЦК України, а саме: об'єкти цивільних прав (до яких також відносяться і майнові виключні права промислової власності) можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи (ч. 1 ст. 178 ЦК України). Отже, до способів введення прав промислової власності до господарського обороту слід віднести саме ті, при яких відбувається перехід прав, тобто здійснюється правомочність розпорядження. На підставі вищевикладеного *до таких способів слід віднести: передання права на використання об'єктів промислової власності; відчуження прав промислової власності; застава прав промислової власності; внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства та інші.*

Слід відмітити, що даний перелік не може бути вичерпним, виходячи із наступних положень законодавства. Наведені способи введення прав промислової власності до господарського обороту, а фактично способи розпорядження майновими правами закріплені в таких нормах чинного законодавства: ч. 3 ст. 424 ЦК України (можливість бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави), що

кореспондує ч. 5 ст. 156 ГК України, ч. 6 ст. 157 ГК України. Стаття 427 ЦК України, гл. 75, 76 ЦК України, гл. 36 ГК України передбачає можливість передання майнових прав (відчуження) та передання права використання об'єктів промислової власності у тимчасове користування. Слід відзначити що наведений перелік способів не є вичерпним, оскільки, як слідує із ч. 3 ст. 424 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності можуть бути предметом інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

На підставі проведеного аналізу, пропонується наведений перелік способів введення прав промислової власності в господарський оборот закріпити в гл. 16 ГК України.

На відміну від способу *формою* є зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або зовнішній вираз певного змісту [92]. Обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд [93]. Будь-якому предмету, явищу притаманні не лише зміст, але і форма. Джерелами (або формами) права в різних правових системах визнають, зокрема, договір [94]. Як відзначається в літературі, будучи необхідною формою товарообміну, цивілістична категорія договору та її правове оформлення розвивалися й ускладнювалися в міру відповідного розвитку самого обороту (обміну). Договір часто розглядається і як форма угоди (правочину) - документ, що фіксує права і обов'язки сторін [95, с. 172-173].

Як відмічається в літературі, договір є одним з основних підстав розпорядження виключним правом і являє собою дуже зручний інструмент для швидкого залучення об'єктів промислової власності в господарський оборот [70, с. 206]. Також, як констатується, що найважливішою функцією договору є забезпечення обігу матеріальних і не матеріальних благ у суспільстві [97, с. 69].

З приводу форми залучення прав до обороту О.О. Рузакова зазначає, що найпоширенішою формою залучення прав на об'єкти інтелектуальної власності в цивільний оборот є договір [71, с. 79]. При цьому науковець

відзначає, що в даний час форми залучення виключних прав в цивільний оборот надзвичайно різноманітні, але в той же час не завжди мають належну правову базу. Так, поряд з договорами, регламентованими законодавством, в рамках яких здійснюється користування і розпорядження виключними правами (авторськими, патентно-ліцензійними договорами), поширення набувають і інші договори, зокрема, договори про внесення виключних прав до статутного капіталу, договори застави виключних прав, шлюбні договори, договори довірчого управління виключними правами, інші посередницькі договори, які містять умови про виключні права, а також інші договори [71, с. 82-83].

О.В. Басай пропонує договори у сфері права інтелектуальної власності розділити на дві категорії: договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які стосуються безпосередньо прав інтелектуальної власності (договори, передбачені у гл. 75, 76 ЦК України, спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності); загальні цивільно-правові договори, в яких умови про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають другорядний (додатковий) характер та не визначають мету їх укладання (наприклад, договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу, до складу якого входять права інтелектуальної власності, договір про створення реклами, в якому визначено умови використання об'єктів права інтелектуальної власності в рекламі тощо) [97, с. 8-9].

Як зазначає В.С. Дмитришин, правочини щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності (їх частини) можуть мати як договірну, так і не договірну природу, а правочини щодо передачі прав у тимчасове користування – лише договірну [98, с. 37].

Також, окрім договірних форм в літературі відмічають і позадоговірні форми правонаступництва: перехід виключного права на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації до іншої особи без укладання договору з правовласником у випадках і на підставах, які

встановлені законом, в тому числі в порядку спадкування, реорганізації юридичної особи [99, с. 95], при зверненні стягнення на майно правовласника [70, с. 127].

Отже, можна дійти висновку, що правова форма введення прав промислової власності в господарський оборот – це зовнішнє правове оформлення зв'язків учасників господарських правовідносин щодо розпорядження майновими правами промислової власності у вигляді договору або іншого правочину.

Основною правовою формою введення прав промислової власності в господарський оборот виступає договір. Правові форми залучення прав до господарського обороту можна поділити на договірні та не договірні форми. Договірні форми можуть бути поділені на договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (які можна розподілити на договори щодо відчуження майнових прав та договори щодо передачі прав у тимчасове користування) та договори, в яких умови про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають другорядний (додатковий) характер.

Основні договірні форми спрямовані на розпорядження виключними правами промислової власності відображені в гл. 75, 76 ЦК України, гл. 36 ГК України, спеціальних законах сфери охорони об'єктів промислової власності та іншому законодавстві.

Слід відмітити, що види способів і форм введення прав промислової власності до господарського обороту не можуть бути вичерпними, про що вказує і чинне законодавство (ст. 178 ЦК України, ч. 3 ст. 424 ЦК України, п. 5 ч. 1 ст. 1107 ЦК України тощо), тим більше це буде суперечити принципу свободи договору (ст. 3 ЦК України) та негативно впливати на динаміку господарського обороту відповідних прав.

Крім цього, в літературі також аналізуються інші договірні форми за допомогою яких відбувається розпорядження майновими правами промислової власності. Так, виділяють такі договори як: договори про

створення результатів інтелектуальної діяльності, договір довірчого управління, договір колективного управління, договір простого товариства, шлюбний договір, договори пов'язані із підприємством тощо [71, с. 186]. К.Ю. Іванова зазначає, що договірні відносини, пов'язані зі створенням інноваційного продукту як комплексного, складного результату інтелектуальної діяльності, можуть опосередковуватися різними моделями договорів: договором на створення інноваційного продукту, договором на проведення додаткових робіт з доведення інноваційної розробки до рівня інноваційного продукту, договором на передачу інноваційного продукту [100, с. 168-169]. Д.І. Адамюк пропонує застосовувати договір про спільну діяльність, якщо необхідно залучити декілька учасників для організації фінансування масштабних дослідницьких, інноваційних проектів та забезпечити реалізацію стратегічно важливих проектів, що спрямовані на технологічне оновлення та розвиток базових галузей економіки України [101, с. 17].

На підставі викладеного, вбачається, що кожен спосіб введення прав промислової власності в господарський оборот опосередковується відповідною правовою формою (формами).

Більш детально способи і форми введення прав промислової власності в господарський оборот будуть розглянуті у розділі 2 даного дослідження.

1.3. Облік і оцінка прав промислової власності в процесі їх введення в господарський оборот

Права промислової власності набувають все більшого значення для зростання інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання. Проте для ефективної реалізації цих прав в реальних виробничих процесах, торгівлі потрібен налагоджений порядок введення прав промислової власності до господарського обороту. Необхідними передумовами введення зазначених прав в господарський оборот є їх облік та оцінка. Права на об'єкти

інтелектуальної (промислової) власності у складі майна господарської організації обліковуються у складі нематеріальних активів (далі – НМА).

Чинні стандарти бухгалтерського обліку не відображають сучасних вимог і підходів до обліку таких специфічних об'єктів обліку, як майнові права промислової власності, що в свою чергу не дозволяє сформувати в бухгалтерській звітності достовірне уявлення про використання підприємством промислової власності у своїй господарській діяльності. Це знижує значення бухгалтерської звітності багатьох підприємств як джерела інформації про права промислової власності, які належать підприємству.

Як відмічається в економічній літературі, фінансові аналітики часто з підозрою ставляться до нематеріальних активів через їх особливості, пов'язують «нематеріальність» об'єктів інтелектуальної власності з ризикованістю. На їх погляд, цілком очевидно, що при визначенні цінності таких активів для підприємства потрібні обережність і повне розуміння їх характеру [102, с. 153].

Не дивлячись на низький рівень обліку прав на об'єкти промислової власності в складі нематеріальних активів, слід підкреслити, що облік таких прав матиме для суб'єкта господарювання позитивний ефект, має значення для стратегічного розвитку (визначення реальної перспективи) підприємства в умовах конкуренції, в процесі здійснення приватизації, злитті підприємств, введення нових засновників, залучення інвесторів, акціонування, розпорядження правами промислової власності, застави тощо.

Вчені зазначають, що, наприклад, причини нерозвиненості застави пов'язані, зокрема, із негативною практикою вітчизняних підприємств, які не відображають належні їм майнові права на об'єкти промислової власності у складі майна (як нематеріальний актив) [13, с. 103]. Стосовно обліку зазначається, що однією із ознак майнових прав (вимог), які можуть бути предметом застави, є наявність їх в активах організації (заставадавця) і відображення в бухгалтерському обліку; права, засновані на договорі, але які

не підлягають відображенню в бухгалтерському обліку, не є майном підприємства [103, с. 213].

Традиційні методи бухгалтерського обліку перестали бути адекватними сучасним умовам. Відсутність належного обліку майнових прав промислової власності є одним із негативних чинників, що впливає на нерозвиненість ринку обороту інтелектуальних прав. Все це вказує на необхідність удосконалення правових засад обліку прав промислової власності.

Обліком вважається встановлення наявності, кількості чого-небудь шляхом підрахунків [105], в економіці - це система реєстрації процесів якої-небудь діяльності в її кількісному і якісному виявах з метою спрямування, контролю та інше [106]. Розрізняють аналітичний, бухгалтерський, бюджетний обліки та інші [107]. Серед різних видів обліку, завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, яка необхідна внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім – інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності [108]. Бухгалтерський облік базується на документуванні всіх господарських процесів і проведенні періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення і мобілізацію резервом підприємства з метою зниження собівартості продукції (робіт, послуг) [109, с. 8]. Таким чином, бухгалтерський облік є головним видом обліку результатів господарювання та майна суб'єктів господарювання.

Правові засади бухгалтерського обліку визначаються положеннями ГК України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [110], Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 «Нематеріальні активи» (далі - П(С)БО 8 «Нематеріальні активи») затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 [111], Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів (далі – Методрекомендації), затверджених наказом Міністерства

фінансів України від 16.11.2009 р. №1327 [112] та інших нормативно-правових актів.

Загальні правові засади обліку закріплені в ГК України. Відповідно до ч. 1 ст. 71, ч. 1 ст. 90 ГК України, облік і звітність підприємства, господарських товариств здійснюються відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових актів. Відповідно до ч. 8 ст. 19 ГК України, усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Відповідно до ч. 6 ст. 145 ГК України передбачено обов'язок проводити інвентаризацію належного суб'єктам господарювання майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» закріплено обов'язок щодо ведення господарського обліку. Так, із системного аналізу норм ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вбачається, зокрема, що всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік, який є обов'язковим видом обліку, а для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», активами, що підлягають зарахуванню на

баланс підприємства, організації, вважаються ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Аналіз положень ст.ст. 190, 199, 418, 424 ЦК України, ст. 139 ГК України дає підстави стверджувати, що майнові права на об'єкти промислової власності також є частиною майна суб'єкта господарювання. З огляду на ознаки майнових прав промислової власності [12, с. 69], ці права відносяться до активів підприємства, а саме до нематеріальних активів, що детальніше буде проаналізовано нижче.

Також, слід відмітити, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 3 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Як розглядалось вище, «введення прав промислової власності в господарський оборот», зокрема, це розпорядження відповідними правами, що має зовнішнє правове оформлення у вигляді договору або іншого правочину (правова форма). Тому, юридичне оформлення введення зазначених прав в господарський оборот матиме у вигляді відповідного договору розпорядження майновими правами промислової власності (ст. 1107 ЦК України, ст. 366 ГК України тощо) та, за необхідності, послідує державної реєстрації факту передання (ст. 1114 ЦК України). Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. В свою чергу, первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). Таким первинним документом є певний договір щодо розпорядження майновими

правами промислової власності (ліцензійний договір, договір відчуження тощо). Отже, укладення відповідного договору, направлено на розпорядження майновими правами промислової власності, тобто введення даних прав в господарський оборот, сторона набувача вказаних прав зобов'язана відобразити дану господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Окрім цього, правильне відображення господарських операцій по введенню прав промислової власності в господарський оборот надає певні привілеї при оподаткуванні. Так, оптимізація податку на прибуток за рахунок виплати роялті є одним із методів мінімізації податкового навантаження. Визначення роялті міститься в 14.1.225 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України), з якого слідує, що це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі і будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) [115].

Оптимізація бази оподаткування на підприємстві із застосуванням роялті досягається шляхом виплат роялті в зручні юрисдикції зі спеціальним пільговим податковим режимом та з якими укладені міжнародні договори щодо уникнення подвійного оподаткування. Так, відповідно до ст. 103.2 ПК України, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Враховуючи положення наведеної норми, важливо при укладенні ліцензійного договору (чи іншого договору пов'язаного із виплатою роялті) врахувати резидентність і статус сторін договору, для цього необхідно мати підтверджуючі документи стосовно того хто є бенефіціарним одержувачем доходу. Статус сторони як бенефіціара надає можливість платнику роялті зарахувати їх до складу витрат, окрім цього надається можливість застосовувати пільгову ставку оподаткування з податку на доходи нерезидентів (ст. 103.2 ПК України).

Взагалі, щодо правил нарахування і застосування операцій, пов'язаних із роялті, в Податковому кодексі України визначено чимало норм. За загальним правилом, витрати на сплату роялті включаються до складу витрат у періоді їх виникнення, однак існують певні обмеження, коли фінансовий результат податкового (звітного) періоду може бути збільшений (ст. 140.5.6, ст. 140.5.7 ПК України). Також, слід відмітити, що відповідно до ст.196 ПК України, не є об'єктом оподаткування операції, зокрема, виплат роялті у грошовій формі (абз.2 ст. 196.1.6 ПК України).

Таким чином, у разі належного бухгалтерського оформлення всіх первинних документів, пов'язаних із операціями з роялті, платник-резидент може зменшити базу оподаткування на суму виплаченого роялті, а оформлення виплат роялті на підприємство-нерезидента дозволяє знизити податкові витрати. Однак, застосування будь-яких оптимізацій з оподаткування можливе лише за умови належного оформлення в бухгалтерському обліку підприємства господарських операцій пов'язаних із введенням в оборот прав промислової власності.

З вищенаведеного слідує, що у разі введення в господарський оборот прав промислової власності кожний суб'єкт господарювання зобов'язаний вести бухгалтерський облік цих прав як нематеріальних активів для забезпечення достовірності відображення в бухгалтерському обліку інформації про фінансовий стан, а також оптимізації бази оподаткування на підприємстві.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Також в ч. 1 ст. 8 названого Закону, передбачено правило, за яким бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Крім того, цим Законом передбачено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів (ч. 2 ст. 8 названого Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Однак згідно ч. 2 ст. 10 Закону об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

Випадки обов'язкової інвентаризації визначені в п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879 [114], серед яких відсутні випадки для обов'язкової інвентаризації прав інтелектуальної власності. Разом з тим, відповідно до п. 3 Положення, об'єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства.

Таким чином, проведення інвентаризації майнових прав промислової власності фактично покладається на розсуд керівника підприємства, який через ті чи інші обставини може вирішити не відносити майнові права на

об'єкти промислової власності до активів підприємства, що підлягають обов'язковій інвентаризації.

Зауважимо, що процедура проведення інвентаризації по відношенню до прав промислової власності є важливою, оскільки для визначення стратегічних цілей та завдань розвитку бізнесу, побудови відносин з партнерами та конкурентами, істотне значення має володіння точною інформацією щодо реального стану і потенціалу нематеріальних активів підприємства. Фактично метою інвентаризації є створення нового або оновлення існуючого реєстру активів, в тому числі і прав на об'єкти промислової власності.

З огляду на зазначене, для створення належних правових і економічних умов для обороту прав промислової власності доцільно віднести майнові права промислової власності до об'єктів обов'язкової інвентаризації при їх введенні в господарський оборот. На підставі чого пропонується п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09. 2014 року №879 доповнити наступним абзацом: «у разі введення в господарський оборот прав на об'єкти промислової власності».

Бухгалтерський облік прав промислової власності в складі НМА можна поділити на такі складові як: визнання та оцінка; документарне оформлення; оформлення і ведення рахунків; переоцінка; облік корисності; амортизація; вибуття; інвентаризація. Враховуючи досить об'ємний масив інформації щодо дослідження всіх питань бухгалтерського обліку прав промислової власності, слід звернути увагу на такі як: визнання та оцінка; документарне оформлення, які мають пряме відношення до введення цих прав в господарський оборот.

Методами бухгалтерського обліку вважаються: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс, звітність [109, с. 22-23]. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України,

яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року №242 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» передбачає здійснення обліку, зокрема, на майнові права об'єктів промислової власності через таку категорію як «нематеріальні активи». Згідно з п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Немонетарні активи - усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей. Аналогічне визначення міститься у п. 1.2 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 року №1327. З наведеного визначення в п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», можна виділити такі ознаки (критерії) нематеріальних активів, а саме: немонетарність, відсутність матеріальної форми та можливість ідентифікації. При цьому термін «ідентифікація» в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не розкривається.

Не дивлячись на поступове наближення бухгалтерського законодавства до міжнародних стандартів, поняття «нематеріальні активи» знаходить своє закріплення в різних нормативно-правових актах з різним змістом його визначення, що пов'язано із вибірковими змінами в законодавстві і відсутності єдиного механізму приведення їх до єдиного трактування. Так, на відміну від визначень НМА, що були наведені вище, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року №242 та наказу Міністерства фінансів України від 16.11.2009 року №1327, в інших актах дане визначення дещо відрізняється. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», нематеріальний актив – це об'єкт (об'єкти) права

інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому законодавством, об'єктом права власності [115]; відповідно до п.1.1. розділу 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. № 269, нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам [116]; відповідно до п.п. 25 п.1.4 Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 р. № 480, нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, не є утримуваними грошима та активами, що мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей, та може бути ідентифікований [117]. Також, в літературі відмічається про різноманіття підходів щодо визначення міжгалузевої категорії «нематеріальний актив» в законодавстві [118, с. 282], певні відмінності даного терміну [119, с. 109-110] та його різне застосування [120, с. 55-56]. У зв'язку з цим звертається увага на те, що завуальовані трактування стають перепорою для продуктивного управління НМА на підприємствах. НМА часто юридично не оформлені та не поставлені на юридичний облік. Поширеними є випадки, коли технологічно та інтелектуально місткі підприємства мають зниження вартості до 50-60% та більше [121, с. 921].

Як відзначає Т.В. Груздова, більшість науковців розглядають нематеріальні активи більш наближено до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” П(С)БО, яке було створено на основі “Нематеріальні активи” МСБО (IAS) 38 [119, с. 101].

Відповідно до п. 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (далі - МСБО 38) “Нематеріальні активи”, прийнятому Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в редакції перекладу від 30.06.2017 року

[122], нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. В п.12 МСБО 38 розкривається, що актив є *ідентифікованим*, якщо він: а) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, або б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або ж від інших прав та зобов'язань. Тобто, у зазначеному положенні мова йде про таку ознаку майнових прав промислової власності, як відчужуваність. За загальним правилом права на об'єкти промислової власності повинні відповідати певним умовам, критеріям оборотоздатності: виключності, корисності, відчужуваності, можливості грошової оцінки, інвестиційної привабливості [123, с. 11]. У разі невідповідності прав промислової власності даним критеріям, вони не можуть бути передані (відчужені) до правонаступника. Проте не всі зазначені у п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» права на об'єкти промислової власності мають ознаку відчужуваності, а саме: майнові права на комерційне найменування (ч. 2 ст. 490 ЦК України); майнові права на географічне зазначення (ст. 503 ЦК України); майнові права на знаки для товарів і послуг (за наявності ймовірності введення в оману споживача щодо товару і послуги, або виробника (абз. 2 ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)); майнові права на раціоналізаторську пропозицію; права на секретний винахід і секретну корисну модель (об'єкти що містять інформацію, віднесена до державної таємниці), однак їх перебування у обороті і допускається за спеціальним дозволом, передбаченим законодавством.

Перелік прав на об'єкти промислової власності, які підлягають обліку у складі нематеріальних активів, визначено п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні

активи», відповідно до якого бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта, зокрема, за такими групами: права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.

Виходячи зі змісту П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», бухгалтерському обліку у складі нематеріальних активів підлягають саме майнові права на об'єкти промислової власності, а не матеріальні носії об'єктів промислової власності, оскільки останні є речами матеріального світу (товар, продукція) і обліковуються за іншою методикою.

Зауважимо, що наведе розгрупування дещо відрізняється від переліку об'єктів прав промислової власності, який закріплений у Паризькій конвенції про охорону промислової власності [8], де всі зазначені об'єкти передбачені п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» відносяться до загальної категорії «об'єкти промислової власності» в т.ч. і права на комерційні позначення. Спірним у наведеному переліку є віднесення до об'єктів промислової власності поняття “захист від недобросовісної конкуренції”, оскільки недобросовісна конкуренція не є результатом інтелектуально-технічної діяльності людини, а є відповідною дією та не має ознак прав промислової власності [12, с. 69]. Також з даного приводу слушно зазначає О.М. Мельник, що недобросовісна конкуренція є неправомірною дією, яка не може бути об'єктом права власності і об'єктом правової охорони [124, с. 14].

Як відмічаються науковці, «на відміну від національного стандарту, МСБО 38 містить класифікацію нематеріальних активів за такими ознаками: за строком корисного використання: НМА з кінцевим терміном використання (п. 97-106); НМА з невизначеним терміном використання (п. 107-110); за

критерієм визнання: НМА придбані окремо (п. 25 – 32); НМА придбані в результаті об'єднання бізнесу (п. 33 – 43); самостійно створені НМА (п. 51 – 67); за оцінкою після визнання: переоцінені НМА (п. 75 – 87); фактичні НМА (п. 74)» [125, с. 45].

З урахуванням вищенаведеного, слід розглянути критерії, які застосовуються для визнання активів нематеріальними. Для визнання права на об'єкт промислової власності як нематеріальний актив він має відповідати певним критеріям, що встановлені чинним законодавством, які різняться в залежності від виду набуття нематеріального активу: придбання, отримання та створення. Так, відповідно до п. 6 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Відповідно до п. 7 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство/установа має: намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання; можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу. Майже аналогічні критерії передбачені і п.п. 2.1 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, де окремо до самостійно створеного НМА додається такий критерій як контроль нематеріального активу.

З урахуванням всіх вищенаведених вимог, що ставляться для визнання активів нематеріальними в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та Методичних рекомендацій в тому числі з визначення НМА (п. 6 П(С)БО), можна визначити такі критерії: нематеріальна форма; можливість ідентифікації; можливість отримання майбутніх економічних вигод; можливість визначення вартості (оцінка); технічна можливість для доведення до використання або

реалізації; інформація для достовірного визначення витрат; контроль. При цьому зміст понять «контроль» і «ідентифікація» щодо об'єкта нематеріального активу у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та Методрекомендаціях не наводиться.

Як роз'яснює Міністерство фінансів України, за відсутності однієї із зазначених ознак, наприклад вартості, об'єкт інтелектуальної власності чи право на його використання в бухгалтерському обліку активом не визнається [126].

Слід зазначити, що такий перелік критеріїв визнання об'єкту обліку в якості нематеріального активу є досить масивним, і як наслідок може викликати неясності, що в свою чергу може призвести до нехтування проведення обліку прав промислової власності.

Міжнародний стандарт МСБО 38 передбачає, що для поставлення на облік активу як нематеріального він повинен відповідати визначенню і критеріям визнання, а саме: актив повинен бути ідентифікованим (визначення нематеріального активу) (п. 12 МСБО 38); компанія повинна володіти контролем над цим активом (визначення активу) (п. 13-16 МСБО 38); ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходять до суб'єкта господарювання (п. 21 МСБО 38); собівартість активу можна достовірно оцінити (п. 24 МСБО 38).

Відповідно до п. 13 МСБО 38 «контроль» визначається як можливість суб'єкта господарювання мати повноваження щодо отримання майбутніх економічних вигод, що надходять від основного ресурсу, та можливість обмежувати доступ інших до цих вигод. Також здатність суб'єкта господарювання контролювати майбутні економічні вигоди від нематеріального активу, як правило, виходить з юридичних прав, які можна забезпечити в судовому порядку.

Тобто, право на отримання економічних вигод полягає у наявності у суб'єкта господарювання охоронних документів – документів, що

підтверджують право на об'єкт промислової власності (патент, свідоцтво тощо).

З цього приводу К.С. Селіверстова зауважує, що стосовно нематеріальних активів за загальним правилом повинна бути не проста наявність титулу власності (спеціального правовстановлюючого документа), а закріплене, тим або іншим способом, право на отримання економічних вигод протягом певного періоду часу. Беручи до уваги властивості нематеріальних активів автором пропонується послабити принцип контролю [127, с. 11].

Однак, слід не погодитись із наведеною пропозицією, так як наявність правоохоронних документів для таких об'єктів обліку як права на об'єкти промислової власності буде позитивним. Як відмічають Г.К. Дорошко, О.В. Балашова, об'єкти права інтелектуальної власності можна вважати нематеріальними активами, якщо вони є доведеними, задокументованими відповідно до чинного законодавства. Документ повинен мати юридичну силу або носити службовий характер [128, с. 54]. Враховуючи специфіку об'єктів промислової власності, а саме, що майнові права на відповідні об'єкти набувають чинності здебільшого після державної реєстрації, тому застосування такого критерію як контроль є виправданим. Стосовно тих об'єктів, що не підлягають обов'язковій державній реєстрації, даний критерій буде слугувати стимулом для їх належного оформлення всередині підприємства шляхом складання необхідної службової документації.

Критерій «ідентифікація», який зазначався вище, згідно п. 12 МСБО 38 полягає в можливості активу бути відокремленим від суб'єкта господарювання або якщо він виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав. При цьому, як відзначалося, не всі права на об'єкти промислової власності можуть бути оборотоздатними (відчужувані), а тому відповідно не матимуть ознаки «ідентифікація». З цього приводу в п. 10 МСБО 38 передбачено, що не всі об'єкти, описані у параграфі 9 (МСБО 38), відповідають визначенню нематеріального активу (йдеться про можливість

ідентифікації, контроль над ресурсом та існування майбутніх економічних вигід). Якщо об'єкт, на який поширюється сфера застосування цього Стандарту, не відповідає визначенню нематеріального активу, то видатки на його придбання або внутрішнє генерування визнаються як витрати у період їхнього понесення.

В літературі з приводу ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності як НМА зазначають такі ознаки: відсутність матеріальної основи з одночасною здатністю приносити дохід власнику шляхом використання довгострокових прав і переваг; тривалий термін експлуатації; відсутність відходів під час використання та ліквідаційної вартості наприкінці використання; можливість використовувати об'єкт на різних ділянках діяльності підприємства; підвищений ступінь ризику в прагненні отримати дохід від застосування подібних активів [128, с. 52].

З приводу переваги МСБО 38 над національними П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» в літературі відзначається вже тривалий час. Так, І.В. Жолнер зазначає основні переваги Міжнародного (чи міжнародних) стандарту обліку: чітко визначає майновий стан власників підприємства; облік здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації господарських операцій, майна підприємства, він дозволяє контролювати виконання підприємством зобов'язань, наявність і рух майна, ефективного використання матеріальних і нематеріальних ресурсів; дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності; дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності підприємства; фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не тільки для фахівців, а й для широкого кола користувачів [129, с. 46]. Автор приходить до висновку, що МСФЗ потрібно розглядати як відправну точку і шукати такі шляхи адаптації міжнародних стандартів до української специфіки, які б забезпечили загальну співставність фінансової звітності національних і західних компаній [129, с. 52]. З цього ж приводу, інші автори підсумовують, що у ході проведеного дослідження різних

стандартів бухгалтерського обліку було виявлено суттєві відмінності у шляху отримання, переоцінці, класифікації, строку корисного використання та амортизації нематеріальних активів. Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів показує, що МСБО 38 є базою для інших стандартів [130, с. 41].

На підставі вищенаведеного, вбачається, що критерії визнання, передбачені МСБО 38, є більш гнучкими стосовно прав на об'єкти промислової власності. Так, з огляду на загальний зміст МСБО 38, пред'являються такі критерії: ідентифікація, контроль, можливість отримання майбутніх економічних вигод, вартість активу може бути надійно оцінена, не має фізичної субстанції.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на ознаки прав промислової власності для визнання їх нематеріальними активами, пропонується застосувати такі критерії: можливість ідентифікації, відсутність матеріальної форми, здатність приносити економічну вигоду в майбутньому, вартісний характер, контроль, строк використання.

Враховуючи особливості прав промислової власності та вказані критерії, конкретизовано класифікацію прав промислової власності у складі нематеріальних активів за такими підставами: 1) за способом отримання: залучені (придбані на підставі відповідних договорів) і власні (створені); 2) за критерієм оборотоздатності: віддільні і невіддільні.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і повинні мати встановлені обов'язкові реквізити [131].

Відповідно до п. 1.4. Методрекомедацій №1327, уведення в господарський оборот об'єктів інтелектуальної власності, їх інвентаризація,

виведення (списання) з господарського обороту та ведення аналітичного обліку оформлюється типовими формами первинного обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 №732. Так, відповідно до п.1 наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (далі – Порядку №732), затверджені типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, зокрема, **акт введення в господарський оборот** об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1) [76]. Відповідно до п. 1.1 Порядку №732 зазначений акт введення застосовується підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності.

Деякі положення Порядку № 732 вимагають уточнення. Так, як вже згадувалося вище, назва типової форми № НА-1: «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» є неточною. Слід відмітити, що в оборот вводиться саме право на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, а не об'єкт права інтелектуальної власності або ж результат інтелектуальної, творчої діяльності. При цьому слід відмітити, що відповідно до ч.1 ст.199 ЦК України, терміни «результат інтелектуальної, творчої діяльності» та «об'єкт права інтелектуальної власності» застосовуються як синонімічні. Відповідно до ст. 199 ЦК України результат інтелектуальної, творчої діяльності є нематеріальним благом. Тобто, обороту підлягає відповідне майнове право, що виражене у відповідній документарній формі (договір, свідоцтво тощо). Тим більше, виходячи з самого Порядку № 732, вбачається, що в п. 3, 4 Акту типової форми № НА-1, зазначається така графа як «найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт» та «дата виникнення права». В п. 1.4. Порядку № 732 графа «Власник об'єкта права інтелектуальної

власності» роз'яснюється як власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати право власності на об'єкт права інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору. Тобто, в усіх випадках мова йде саме про право на об'єкт, а не навпаки.

Також, однією з особливостей прав на об'єкти промислової власності є їх державна реєстрація. Відповідно до ч.1 ст. 501 ЦК України право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права. Аналогічне правило встановлено і щодо інших об'єктів промислової власності (ч.1 ст. 465, ч.1 ст. 475, ч.1 ст. 488 ЦК України). При цьому, відповідно до п.1.4 Порядку № 732, під датою виникнення права, Порядком № 732, визначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо, що є некоректним з урахуванням вищенаведених положень ЦК України, який має вищу юридичну силу по відношенню до наказу. Як вказується в деяких роз'ясненнях з питань обліку НМА, для взяття на облік нематеріальні активи повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством України [132]. Тобто, датою виникнення права є дата державної реєстрації. Також дане положення (абз.2 п. 1.4) суперечить абз.1 п.1.4 Порядку № 732, де зокрема, мова йде про охоронний документ, який видається внаслідок державної реєстрації, а саме патент, свідоцтво.

Враховуючи викладене, пропонується внести зміни в Порядок № 732 шляхом уточнення та зміни типової форми № НА-1 в частині її назви на: «Акт введення в господарський оборот права на об'єкт інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», а також п.1.4 Порядку № 732 уточнити шляхом заміни визначення терміну «дата виникнення права» на «дата набрання чинності об'єкта промислової власності».

Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що проведений аналіз критеріїв визнання активів в якості нематеріальних, дозволяє зробити висновок, що національні стандарти мають менш гнучкі підходи у визначенні критеріїв визнання в порівнянні з міжнародними. Так, національні стандарти містять багато запозичених норм з МСБО 38, проте ПСБО 8 не містить визначення або процедури встановлення таких критеріїв нематеріальних активів, як ідентифікація та контроль.

Враховуючи вищенаведене, та з огляду на те, що національне законодавство у сфері обліку НМА перебуває в процесі адаптації та реформування, суб'єктам господарювання, які використовують або планують вводити в оборот права промислової власності, пропонується вести облік НМА за МСБО 38 враховуючи вищевикладене, тим більше, що Закон передбачає таку можливість (ч. 3 ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Придбаний (створений) нематеріальний актив зараховується на баланс підприємства за первісною *вартістю*. Це передбачено П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 [133]. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торгівельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням (п. 11 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Відповідно до п. 1.5 Порядку № 732, документом, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності, є акт *оцінки*, який має містити номер та дату складання акта. Аналогічний висновок дає Міністерство фінансів України, яке в своєму роз'ясненні вказує, що документом, який підтверджує вартість придбаного об'єкта права

інтелектуальної власності є акт оцінки цього об'єкта [134]. Проте, ні в Порядку № 732, ні в інших нормах чинного законодавства не визначено, як і на підставі яких даних має складатись акт, ким має складатись, які вимоги пред'являються до особи (осіб) уповноваженої на складання акту.

Такий підхід щодо самостійного складання акту на підприємстві викликає певні зауваження. Кожен об'єкт промислової власності, як результат інтелектуальної діяльності, є унікальним об'єктом, неповторним, а тому оцінку його має здійснювати спеціальна досвідчена особа (особи), яка має достатній фах в галузі промислової власності. В літературі справедливо підкреслюється, що однією з найголовніших трудностей бухгалтерського обліку інтелектуальної власності є визначення вартості інтелектуальної власності. Відсутність організованих, прозорих ринків поки що розглядається як додаткова перешкода для вимірювання вартості ІВ [135]. Тому, вважаємо, що оцінка об'єкта промислової власності має бути проведена незалежним оцінювачем у сфері інтелектуальної власності, який матиме відповідну ліцензію на такий вид діяльності. Відповідно підприємство або засновник (-ки) можуть укласти відповідний договір з таким оцінювачем щодо проведення оцінки прав на об'єкт промислової власності.

У свою чергу, згідно з положеннями ст. ст. 3, 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну та оціночну діяльність», оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна (положеннях, стандартах, методиках та інших) і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Згідно із ч. 6 ст. 9 вказаного Закону, положення (національні стандарти) оцінки майна є обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення [136].

Обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав ІВ є Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений Постановою

Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185 (п.1 Національний стандарт № 4). Згідно п.7. Національного стандарту № 4 оцінюються майнові права на такі об'єкти права промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; інші об'єкти, що згідно із законодавством належать до об'єктів права інтелектуальної власності [137].

Майнові права інтелектуальної власності в сучасних умовах стають об'єктом господарського обороту, при цьому для належної та ефективної реалізації цих прав виникає потреба у визначенні їх ринкової вартості. Оцінка вартості майнових прав на об'єкти промислової власності має важливе значення при введенні цих прав до господарського обороту, зокрема внесенні до статутного капіталу господарського товариства, здійснення примусової реалізації прав промислової власності. Питання оцінки в наведених випадках будуть детально розглянуті у пунктах 2.4, 2.5. Дисертації.

Слід також відзначити, що взагалі *доцільність належного обліку* прав на об'єкти промислової власності зумовлена тим, що в разі перебування права на об'єкт промислової власності поза обліком, виникає проблема щодо подальшому руху даних прав на ринку. Наприклад, проблематичним буде передання майнового права на певний об'єкт промислової власності у заставу, у разі, якщо він не відображений в балансі підприємства. Звернемо увагу, що серед ознак, які ставляться до майна в ч. 1 ст. 139 ГК України, виділяється, зокрема, можливість відображення в балансі суб'єкта господарювання (або інших формах обліку). Таким чином, якщо права на об'єкт промислової власності не відображені в балансі, відповідно не визначена їх вартість, то й передавати, продавати, використовувати їх в процесі своєї діяльності організація не має права. Звідси випливає, що від постановки на баланс виявлених і не врахованих раніше об'єктів промислової власності залежить правова можливість укласти щодо них договори (ліцензійні, відчуження, застави тощо) і легально отримувати дохід від їх використання.

Доцільність належного обліку прав промислової власності виникає і з огляду на необхідність захисту майна та безпеки підприємства. Так, відповідно до ч. 9 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», під час проведення опису майна боржника - юридичної особи та накладення арешту на нього виконавець також використовує відомості щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського обліку. Відповідно до ч. 6 ст. 52 зазначеного Закону, у разі, якщо на зазначене у частині п'ятій цієї статті майно (а це і майнові права інтелектуальної власності – авт.), накладається арешт, воно реалізується в такій черговості: 1) майно, що безпосередньо не використовується у виробництві (предмети інтер'єру офісів, готова продукція та товари тощо); 2) об'єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві. Як відмічається з даного приводу в літературі, якщо майнові права інтелектуальної власності (далі - МПІВ) належним чином обліковуються боржником – юридичною особою саме як нематеріальний актив, на синтетичному рахунку 12 «Нематеріальні активи», то їх реалізація має відбуватись у другу чергу після майна, що безпосередньо не використовується у виробництві. Якщо ж належні боржникові – юридичній особі МПІВ до числа нематеріальних активів не введені, а відображені, наприклад, на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», то це свідчить про те, що МПІВ не призначені для використання у виробництві і, відповідно, можна реалізовувати такі МПІВ у першу чергу. Якщо ж належні боржникові – юридичній особі МПІВ не відображені у бухгалтерському обліку взагалі (відповідно, на них не нараховується амортизація), то це може свідчити про те, що МПІВ не використовуються у виробництві, тож виконавець також має підстави для віднесення МПІВ до першої черги [138, с. 32]. Тому, з метою уникнення небажаних наслідків звернення стягнення на майнові права промислової власності, які є рентабельним активом підприємства, останні слід обліковувати належним чином.

Окрім зазначеного, аргументами на користь доцільності належного обліку прав промислової власності в літературі виділяють і такі: отримання економічних вигод та збільшення інвестиційних можливостей підприємства [139, с. 51-52]; відстеження коштів, витрачених на отримання і захист інтелектуальної власності [140]; підвищення репутації компанії, іміджу та цінності на ринку; можливість отримання точної, об'єктивної та достатньої інформації про підприємство та його стан, оцінка бізнесу [135]; можливість застави прав промислової власності або підприємства як цілісного майнового комплексу [141] та інші.

Також важливим питанням стосовно належного обліку прав промислової власності є стимулювання суб'єктів господарювання щодо використання в господарській діяльності об'єктів промислової власності. З цього приводу слід звернути увагу на досвід сусідніх країн. Так, з метою створення умов для збереження інтелектуального потенціалу країни і його ефективного використання у вирішенні задач, спрямованих на соціально-економічний розвиток, в Республіці Білорусь був прийнятий указ Президента Республіки Білорусь від 31.08.2000 № 479 «Про державне стимулювання використання об'єктів інтелектуальної власності» [142], згідно якого, комерційним і некомерційним організаціям Республіки Білорусь, що володіють правами на об'єкти інтелектуальної власності, до 1 січня 2002 р. було зобов'язано провести інвентаризацію неврахованих об'єктів інтелектуальної власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, селекційних досягнень, товарних знаків, комп'ютерних програм, та оприбуткувати їх в бухгалтерському обліку; було звільнено вказані організації від сплати податку на прибуток, обчисленого з прибутку, отриманого в результаті інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності; також було звільнено на період 2001-2002 роки обороти з надання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності на території Республіки Білорусь від обкладення податком на додану вартість і податку на прибуток, обчисленого з прибутку від надання зазначених прав.

Вважаємо, що подібні заходи можуть бути запроваджені і в Україні. Взагалі заходи стимулювання запровадження та обліку прав інтелектуальної власності повинні мати міжгалузевий характер (фінансові, економічні, правові тощо): надання державних пільг; відстрочення або зменшення обов'язкових державних платежів; послаблення агресивної податкової політики (тимчасова податкова амністія); внесення змін у законодавство з питань обліку та оцінки; запровадження відповідальності та наслідків за неналежне виконання обов'язків щодо належного обліку та впровадження інтелектуальної власності; організація діяльності контрольно-методичних органів з питань інтелектуальної власності на місцях; також, як відмічається, пропонується запровадження страхування ризиків діяльності пов'язаної з використанням інтелектуальної власності [143] та інше.

На підставі викладеного, вищенаведені заходи стимулювання пропонується запровадити в життя через встановлення системи державного стимулювання у сфері використання прав промислової власності, що може бути реалізовано шляхом закріплення відповідних положень на законодавчому рівні.

1.4. Законодавча основа введення прав промислової власності в господарський оборот

Важливою умовою обороту прав промислової власності є забезпечення законного введення в господарський оборот відповідних прав, без порушення прав авторів, правовласників та інших учасників цих відносин. Оборот прав промислової власності, у тому числі їх введення в оборот, являє собою певну сукупність суспільних відносин, які потребують належного правового регулювання для досягнення їх ефективності. Як відмічалось, «ефективність реалізації відносин у сфері промислової власності може бути забезпечена лише в разі набуття ними правової форми відповідних правовідносин» [4, с. 18].

Як відомо, «правове регулювання (від лат. - спрямовувати, впорядковувати) — це один з основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. ... Предмет правового регулювання — це правові, політичні, економічні та інші суспільні відносини, впорядкування яких неможливе без використання норм права» [144]. Повнота правового регулювання є гарантом ефективності нормативно-правових актів, моделі тих правовідносин, які потребують правового регулювання за допомогою регулятивних норм [145, с. 201].

Поняття «правове регулювання» ширше від поняття «законодавче регулювання», оскільки обсяг джерел права перевищує власне законодавчі джерела. Таким чином, законодавчою основою правового регулювання введення прав промислової власності в господарський оборот виступає сукупність нормативно-правових актів, які забезпечують регулювання відносин, що виникають з приводу залучення прав на об'єкти промислової власності в господарський оборот.

Найважливішим законодавчим актом є Конституція України, в якій закладено норми, що стосуються відносин інтелектуальної власності, частиною якої є промислова власність. Так, ст. 41 Основного Закону України закріплено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до ст. 54 Конституції України зазначено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом [146]. З наведених норм вбачається, що Конституція України визначає лише загальні засади регулювання відносин у галузі інтелектуальної власності .

В правовому регулюванні сфери промислової власності суттєва роль належить нормам міжнародного законодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Найважливішим міжнародним договором у сфері промислової власності є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (у редакції від 2 жовтня 1979 р.) [8]. В цьому документі закріплено перелік об'єктів промислової власності. Також до міжнародних договорів в сфері промислової власності слід віднести: Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19 червня 1970 року, набув чинності для України 25.12.91 року; Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.91 року; Договір про патентне право (PLT) та Інструкцію до Договору про патентне право від 01.06.2000 року, ратифіковані Україною 22.11.2002 року; Гаазьку угоду про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 06.11.1925 року, дата приєднання 17.01.2002 року; Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, ратифікована 16.09.2014 року (більш детально Угоду про асоціацію України з ЄС як джерело законодавства у сфері інтелектуальної діяльності розглянуто в роботі О.В. Кадетової [147]) та інші.

Важливе місце в сфері правового регулювання відносин щодо промислової власності відводиться актам законодавства, які в свою чергу можна поділити на кодифіковані та поточне законодавство. До кодифікованих актів в правовому регулюванні відносин у сфері промислової власності відносяться ЦК України та ГК України.

У ЦК України регулюванню відносин у сфері права інтелектуальної (промислової) власності присвячені книга 4 ЦК України «Право інтелектуальної власності», глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», глава 76 «Комерційна концесія» та інші норми. Зокрема, в книзі 4 ЦК України визначено поняття «права інтелектуальної

власності» (ст. 418 ЦК України), закріплено співвідношення прав інтелектуальної власності з речами (ст. 419 ЦК України), визначений перелік об'єктів інтелектуальної власності до якого включені і об'єкти промислової власності (ст. 420 ЦК України).

Відносини господарського обороту прав промислової власності регулюються нормами ст. 424 ЦК України «Майнові права інтелектуальної власності», в якій, зокрема, передбачено перелік майнових (виключних) прав, встановлена можливість майнових прав бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Можливість перебування майнових прав промислової власності в обороті передбачається сукупністю норм ЦК України, а саме: об'єкти цивільних прав, якими, зокрема, є результати інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 177 ЦК України), що є нематеріальними благами (ст. 199 ЦК України) у формі майнових прав (ч. 2 ст. 418, ст. 424 ЦК України), можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином (ч. 2 ст. 178 ЦК України).

Окрім можливості майнових прав промислової власності виступати в якості застави або внеску в статутний капітал (ч. 3 ст. 424 ЦК України), в ЦК України передбачена можливість відчуження та передання майнових прав промислової власності. Так, відповідно до ч. 2 ст. 427 ЦК України встановлено, що умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону. В свою чергу в ст. 1107 ЦК України закріплено види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, до яких відносяться: ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та інші. Як вбачається, дана норма містить не вичерпний перелік договорів. До інших

договорів з питань розпорядження майновими правами промислової власності згідно ЦК України слід віднести: договір комерційної концесії (гл. 76 ЦК України), договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (ст. 892 ЦК України), договір про використання предмета конкурсу (ст. 1156 ЦК України) та інші.

Однак в ЦК України не розкриті окремо всі можливі способи та правові форми введення в оборот майнових прав промислової власності, оскільки вони можуть виникати з появою нових, зміною, модернізацією існуючих відносин або виступати предметом змішаного договору (ч. 2 ст. 628 ЦК України). Хоча в деяких випадках ЦК України безпосередньо не відносить до предмету договору майнові права промислової власності, однак в силу їх оборотоздатності, останні можуть бути предметом таких договорів як: договору про поділ спільного майна (ст.ст. 428, 372 ЦК України); перебуваючи у складі майна підприємства як єдиного майнового комплексу (ст. 191 ЦК України) можуть переходити разом із підприємством по договорах купівлі-продажу, міни, іпотеки тощо; бути предметом договору управління майном (с. 1029 ЦК України); можуть переходити під час реорганізації та ліквідації юридичної особи (ч. 1 ст. 104 ЦК України); бути предметом договору відступлення права вимоги (ст. 512 ЦК України) та інше.

Різноманіття договорів, предметом яких можуть виступати майнові права на об'єкти промислової власності, вимагає створення відповідного інституту законодавства, що повноцінно відобразить специфіку договорів у рамках єдиного інституту договірних зобов'язань, що може бути реалізовано шляхом уніфікації законодавства в цій сфері.

Законодавче регулювання обороту прав промислової власності не обмежується лише ЦК України, який має приватно - правовий предмет регулювання. Відносно сфери промислової власності слушним є висновок І.Ф. Коваль, яка зазначає, що вектор розвитку законодавства в сфері комерціалізації інтелектуальної власності обумовлено господарсько-

правовою приналежністю відносин, які складаються з приводу залучення результатів науково-технічної творчості, засобів індивідуалізації до господарської сфери, тісним і нерозривним зв'язком цих відносин з більшістю економічних зв'язків у сфері організації і здійснення господарської діяльності [13, с. 48].

Певний масив норм права, присвячених інтелектуальній власності в сфері господарювання, закріплений в ГК України: в главі 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності», статтях 366 - 376 ГК України, присвячених договору комерційної концесії, статтях 325 - 332 ГК України, присвячених правовому регулюванню інноваційної діяльності та інших.

В ч. 1 ст. 155 ГК України визначено перелік об'єктів прав інтелектуальної власності, що використовуються у сфері господарювання. Даний перелік, в порівнянні з переліком об'єктів в Паризькій конвенції про охорону промислової власності, фактично відображає об'єкти промислової власності, окрім комп'ютерних програм, які належать до об'єктів авторського права. Також, на відміну від переліку об'єктів, передбаченого ч. 1 ст. 420 ЦК України, ч. 1 ст. 155 ГК України не містить компіляції даних (бази даних) та компонування напівпровідникових виробів, які також можуть використовуватися в господарюванні. Крім цього, в ГК України встановлюються правомочності переважно щодо використання певних об'єктів промислової власності (ст.ст. 156-162 ГК України). Стосовно розпорядження правами промислової власності, як однією із форм введення прав промислової власності в господарський оборот, передбачена можливість передачі права як вкладу до статутного капіталу суб'єкта господарювання (ч. 5 ст. 156, ч. 6 ст. 157 ГК України) та передачі прав на підставі договору комерційної концесії (глава 36 ГК України). Отже, ГК України, хоча і закріплює деякі загальні положення щодо використання прав інтелектуальної власності в господарюванні, однак не містить правових норм щодо залучення прав промислової власності до господарського обороту. Відсутність

ефективного механізму введення даних прав в господарський оборот значною мірою впливає на інтенсивність розвитку ринку прав промислової власності.

Зазначене вказує на те, що ГК України має бути наповнений відповідними нормами для створення належних законодавчих засад правового регулювання процесу залучення прав промислової власності до економічного обороту, а саме визначення самого процесу залучення, його умов, способів та правових форм. Доцільним вбачається закріплення особливостей договорів, за допомогою яких відбувається розпорядження майновими правами промислової власності у сфері господарювання.

Поточне законодавство в сфері промислової власності за функціональним призначенням поділяється на основні та допоміжні нормативно-правові акти. До основних нормативно-правових актів відносяться спеціальні закони і спеціальні підзаконні нормативно-правові акти, які безпосередньо визначають правову основу регламентації у сфері промислової власності. До спеціальних законів відносяться: Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [62], Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [63], Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [64], Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» [148], Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» [149] та інші. Слід зауважити, що більшість зазначених законів тривалий час не оновлювалися, навіть з урахуванням тенденції наближення законодавства України до стандартів Європейського Союзу. Також наявні закони регулюють не всі об'єкти промислової власності, зокрема поза увагою на рівні спеціальних законів залишаються комерційна таємниця, раціоналізаторська пропозиція, комерційні найменування тощо.

До допоміжних нормативно-правових актів відноситься законодавство (закони і підзаконні нормативно - правові акти), яке сприяє розвитку відносин, тобто є допоміжним елементом правового регулювання в сфері обороту промислової власності. До таких нормативно-правових актів

відносяться: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закон України «Про заставу», Закону України «Про фінансовий лізинг» та інші.

Масив підзаконних нормативно-правових актів в сфері промислової власності, які також поділяються на основні та допоміжні, доцільно групувати за об'єктами промислової власності. Так, наприклад, до підзаконних нормативно-правових актів стосовно знаків для товарів і послуг відносяться: наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» [150], Наказ Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» [151], наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» [152] та інші. Слід відмітити, що подібний перелік нормативно-правових актів має місце і для інших об'єктів промислової власності.

До допоміжних нормативно-правових актів, які сприяють реалізації відносин в сфері промислової власності відносяться: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.94 року №545 «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» [153], Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 року №1716 «Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» [154], Наказ Мінфіну від 22.11.04 р. № 732 «Про затвердження форм первинного обліку

об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» [76], Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року №242 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» [111] та інші.

Отже, законодавча основа правового регулювання введення прав промислової власності до господарського обороту представляє собою багаторівневу систему, що складається з загальних актів та спеціального законодавства, які в свою чергу поділяються як на основні та допоміжні акти, так і розгруповуються за об'єктами промислової власності.

Законодавча основа введення прав промислової власності в господарський оборот складає систему норм, що містяться у сукупності нормативно-правових актів, а саме: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори у сфері промислової власності; 3) кодифіковані акти: ГК України; ЦК України; МК України; ПК України та інші; спеціальні закони у сфері промислової власності (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та інші) та допоміжні закони (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інші); 4) спеціальні нормативно-правові акти у сфері промислової власності та допоміжні нормативно-правові акти.

Слід констатувати, що діюча в Україні система законодавства у сфері інтелектуальної власності містить значну кількість нерегульованих питань щодо залучення відповідних прав до економічного обороту. Вчені зазначають, що проблемними залишилися питання забезпечення системності в регламентації відносин інтелектуальної власності (для досліджуваної сфери характерним є розпорошеність, дублювання, суперечливість нормативних положень), а також розробки ефективних правових механізмів залучення прав інтелектуальної власності до економічних відносин (комерціалізації) [13, с. 45].

Відсутність чітких норм законодавства, що регулюють відносини у сфері промислової власності, є передумовою виникнення численних проблем щодо здійснення прав промислової власності. Одним із шляхів вирішення проблем у зазначеній сфері є подальша систематизація законодавства, відповідне доповнення нормативно-правових актів новими нормами присвяченим передачі майнових (виключних) прав промислової власності.

Можливим варіантом вирішення окреслених завдань є удосконалення існуючого законодавства в сфері введення прав промислової власності в господарський оборот за такими напрямками: 1) законодавче визначення термінів у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот; 2) законодавче закріплення невичерпного переліку способів введення прав промислової власності в господарський оборот і змісту кожного з них; 3) уточнення правових форм введення прав промислової власності в господарський оборот; 4) законодавче закріплення істотних умов договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положень про обов'язки сторін договорів та інші.

Подальший розвиток правовідносин сфери обороту прав промислової власності є безсумнівним, тому з метою створення дієвого правового механізму залучення прав на об'єкти промислової власності до господарського обороту слід детально розглянути умови, форми та види договорів, на підставі яких буде відбуватися введення прав промислової власності до господарського обороту.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1:

1. Конкретизовано, що права промислової власності складаються з особистих немайнових та (або) майнових прав на результати науково-технічної творчості, визначені законом. Уточнено, що в господарський оборот у якості об'єкта обороту вводяться «права промислової власності» як сукупність майнових прав на об'єкти промислової власності, вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з

визначених законом правомочностей правовласника. Уточнено, що в контексті введення в господарський оборот зміст поняття «права промислової власності» збігається із змістом понять «права на об'єкти промислової власності», «майнові права на об'єкти промислової власності», тому ці поняття є синонімічними.

2. Уточнено, що права промислової власності є окремим видом суб'єктивних прав, що за своєю правовою природою відрізняються від речових прав об'єктом, підставами виникнення (набуття), змістом, строком дії. На підставі цього пропонується внести такі зміни до законодавства, а саме: частину 1 ст. 133 ГК України викласти в такій редакції: «Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять: право власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного управління; майнові (виключні) права на об'єкти промислової власності»; друге речення ч. 2 ст.190 ЦК України викласти в такій редакції: «Майнові права визнаються речовими правами, окрім майнових прав інтелектуальної власності та випадків, передбачених законом»; статтю 419 ЦК України доповнити частиною 4 такого змісту: «До прав інтелектуальної власності не застосовуються положення книги 3 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом».

3. Конкретизовано, що права промислової власності, враховуючи функціональне призначення об'єктів промислової власності, залучаються саме до господарського обороту, тобто в господарсько-правові відносини [22, с. 93].

4. Обґрунтовано, що в господарському обороті у сфері промислової власності слід розрізняти: 1) введення в оборот прав промислової власності як реалізацію правомочності розпорядження цими правами, 2) введення в оборот матеріальних благ як реалізацію правомочності використання об'єкта промислової власності, тобто першого введення у оборот продукту, виготовленого із застосуванням об'єкта промислової власності. На підставі

цього обґрунтовано визначення поняття «господарський оборот у сфері промислової власності» як сукупність господарських зобов'язальних відносин, що виникають в процесі введення в оборот прав промислової власності, а також продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності.

5. Обґрунтовано визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» як сукупність господарських зобов'язальних відносин у сфері господарювання, в яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності на підставі господарських договорів та інших правочинів [22, с. 96].

6. Уточнено способи введення прав промислової власності до господарського обороту, а саме: передання права на використання об'єктів промислової власності; відчуження прав промислової власності; застава прав промислової власності; внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства, із зазначенням, що наведений перелік не є вичерпним. Запропоновано наведений перелік способів закріпити в гл. 16 ГК України.

Аргументовано, що кожен спосіб введення прав промислової власності в господарський оборот опосередковується відповідною правовою формою. Уточнено, що правова форма введення прав промислової власності в господарський оборот – це зовнішнє правове оформлення зв'язків учасників господарських правовідносин щодо розпорядження майновими правами промислової власності у вигляді договору або іншого правочину.

7. Уточнено, що у разі введення в господарський оборот прав промислової власності кожний суб'єкт господарювання зобов'язаний вести бухгалтерський облік цих прав як нематеріальних активів для забезпечення достовірності відображення в бухгалтерському обліку інформації про фінансовий стан, а також оптимізації бази оподаткування на підприємстві.

Уточнено, що при введенні прав промислової власності в господарський оборот проведення інвентаризації таких прав є обов'язковим. На підставі чого запропоновано п. 7 Положення про інвентаризацію активів

та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09. 2014 року №879, доповнити наступним абзацом: «у разі введення в господарський оборот прав на об'єкти промислової власності».

8. Обґрунтовано, що для визнання прав промислової власності нематеріальним активом доцільно застосовувати такі критерії: можливість ідентифікації, відсутність матеріальної форми, здатність приносити економічну вигоду в майбутньому, вартісний характер, контроль, строк використання. Враховуючи особливості прав промислової власності та вказані критерії, конкретизовано класифікацію прав промислової власності у складі нематеріальних активів за такими підставами: 1) за способом отримання: залучені (придбані на підставі відповідних договорів) і власні (створені); 2) за критерієм оборотоздатності - віддільні і невіддільні.

9. Обґрунтовано, що належний облік прав промислової власності може бути досягнутий шляхом запровадженням відповідних заходів стимулювання, систему яких пропонується закріпити на законодавчому рівні. До даних заходів слід віднести: надання державних пільг; відстрочення або зменшення обов'язкових державних платежів; послаблення агресивної податкової політики (тимчасова податкова амністія); внесення змін у законодавство з питань обліку та оцінки; запровадження відповідальності та наслідків за неналежне виконання обов'язків щодо належного обліку та впровадження інтелектуальної власності; організація діяльності контрольно-методичних органів з питань інтелектуальної власності на місцях; страхування та інші.

10. Визначено, що законодавча основа введення прав промислової власності в господарський оборот складає систему норм, що містяться у сукупності нормативно-правових актів, а саме: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори у сфері промислової власності; 3) кодифіковані акти: ГК України; ЦК України; МК України; ПК України та інші; спеціальні закони у сфері промислової власності (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки », Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі » та інші) та допоміжні закони (Закон України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інші); 4) спеціальні нормативно-правові акти у сфері промислової власності та допоміжні нормативно-правові акти.

11. Розроблено напрями удосконалення законодавства в сфері введення прав промислової власності в господарський оборот: 1) законодавче визначення термінів у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот, 2) законодавче закріплення невичерпного переліку способів введення прав промислової власності в господарський оборот і змісту кожного з них, 3) уточнення правових форм введення прав промислової власності в господарський оборот, 4) законодавче закріплення істотних умов договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положень про обов'язки сторін договорів.

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ І ПРАВОВІ ФОРМИ ВВЕДЕННЯ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ

2.1. Передання права на використання об'єктів промислової власності

Одним із способів введення прав промислової власності в господарський оборот є дії учасників господарських відносин направлені на передачу майнового права на певний об'єкт промислової власності у тимчасове користування. Правовою формою передання права на використання об'єктів промислової власності в господарській діяльності є, насамперед, **ліцензійний договір**. Введення прав промислової власності в господарський договір таким способом надає переваги обом сторонам цього договору: ліцензіару – можливість отримання доходу за користування правом на належний йому об'єкт промислової власності; розширення ринку збуту товарів (послуг); уникнення негативних наслідків у разі невикористання об'єкту промислової власності тощо. Ліцензіат, у свою чергу, набуває прав використання вже випробуваних технологій, не витрачаючи час і кошти на їх розробку та комерціалізацію, а також уникаючи ризиків на стадії розробки нового продукту [155, с. 45].

Загальні правові норми, що регламентують відносини, пов'язані з укладенням, виконанням ліцензійного договору, закріпленні в ст.ст. 1107-1111 ЦК України, спеціальних законах у сфері охорони прав на окремі об'єкти промислової власності та відповідних підзаконних нормативних актах.

У сфері промислової власності, з урахуванням видів об'єктів (ч. 1 ст. 155 ГК України) та можливості їх оборотоздатності, ліцензійні договори можна розподілити на: ліцензійні договори про надання права на використання об'єктів патентного права (винахід, корисна модель, промисловий зразок); ліцензійні договори про надання права на використання торгівельної марки; ліцензійні договори про надання права на

використання топографій інтегральних мікросхем; ліцензійні договори про надання права на використання селекційних досягнень (сорти рослин; породи тварин) тощо. Такий поділ має значення, оскільки певні умови ліцензійного договору залежатимуть від виду об'єкту промислової власності (наприклад, умова, передбачена щодо якості товарів і послуг в абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ст. 1109 ЦК України). Слід зауважити, що на відміну від інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (ст. 1113, ст. 1115 ЦК України) зміст наведеної норми не містить положення, що ліцензіар є правоволодільцем відповідних прав. Однак, згідно положень спеціальних законів в сфері охорони об'єктів промислової власності, вбачається, що саме власник (правоволоділець) може надавати дозвіл на використання певного об'єкту на підставі ліцензійного договору (ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. 5 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та інші).

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України, визначено такі умови для ліцензійного договору: вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Для організації процесу введення прав промислової власності в господарський оборот значення має зміст договору (умови), на підставі якого і буде відбуватися розпорядження майновими правами на об'єкти

промислової власності, в даному випадку шляхом їх передачі у тимчасове використання.

Як відомо, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ч. 1 ст. 628 ЦК України, ч. 1 ст. 180 ГК України).

В доктрині договірної права умови договору здебільшого поділяють на істотні, звичайні і випадкові [96, с. 180].

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦК України, ч. 2 ст. 180 ГК України).

Таким чином, з наведеного вбачається, що саме істотні умови є визначальними для укладення договору. З приводу істотних умов М.І. Брагінський і В.В. Вітрянський, дійшли висновку, що ніяких інших умов, крім істотних, в договорі не може бути. Вся справа лише в тому, що одні умови стають істотними в силу обов'язкової для сторін імперативної норми, що вимагає їх узгодження, інші - в силу того, що сторона скористалася наданою диспозитивною нормою можливістю, треті - в силу самого характеру відповідної договірної моделі, а четверті - завдяки визнаній однією зі сторін необхідності включення їх в договір [156, с. 302].

Як вбачається з наведених вище положень в ст.ст. 1109 - 1110 ЦК України, більшість умов ліцензійного договору є диспозитивними, тобто у разі не погодження сторонами даних умов застосуються відповідні норми закону. До них можна віднести: вид ліцензії (ч. 4 ст. 1109 ЦК України), територію поширення ліцензії (ч. 7 ст. 1109 ЦК України), строк надання прав (ч. 3 ст. 1110 ЦК України).

До істотних умов, тобто в разі непогодження яких договір буде вважатись неукладеним, слід віднести: предмет договору; частково сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме конкретні права, що передаються та способи використання об'єкту (оскільки такі умови як територія та строк, як зазначено вище, є диспозитивними); ціну договору (умови щодо розміру, порядку і строків виплати плати за використання).

Стосовно предмету договору, слід відзначити, що в ньому має бути визначений конкретний *об'єкт* промислової власності, право на використання якого надається за даним договором, при чому враховуючи, що здебільшого об'єкти промислової власності набувають чинності з моменту їх реєстрації, то стосовно таких об'єктів слід зазначити в договорі номер та дату документа, що посвідчує виключне право (патент, свідоцтво). Дана умова слугуватиме гарантією, що ліцензіар дійсно є правоволодільцем відповідного права. Також, як відзначалося раніше, від виду об'єкту промислової власності залежатимуть і спеціальні умови ліцензійного договору (наприклад, стосовно торгової марки слід відобразити в договорі перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг), для яких передається право на використання торгової марки тощо).

Щодо *сфери використання* об'єкта права інтелектуальної власності (за виключенням таких умов, як територія та строк), обов'язковому погодженню підлягають умови щодо обсягу прав (конкретні права), що надаються за договором та способи використання об'єкта промислової власності. Так, в умовах стосовно обсягу прав слід зазначити *конкретні права*, які передаються у тимчасове користування за ліцензійним договором в залежності від виду об'єкту промислової власності. При цьому в разі не відображення в ліцензійному договорі конкретних прав на використання об'єкта промислової власності, вони вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст. 1109 ЦК України).

Також, в договорі мають бути обов'язково відображені *способи використання об'єкта промислової власності*. Дані способи як і обсяг прав залежать від виду об'єкту промислової власності. Так, використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ч. 3 ст. 156 ГК України). Стосовно торговельних марок (знаків), закон передбачає такі способи використання: 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); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. 2 ст. 157 ГК України).

Обов'язковому погодженню також підлягає *ціна договору* або умови щодо розміру, порядку і строків виплати плати за використання об'єкта промислової власності (*«сплата винагороди»*). Тим більше, що ч. 2 ст. 180 ГК України передбачає, що ціна є істотною умовою господарського договору, тобто за її відсутності договір є неукладеним.

Проте Вищий господарський суд України, відзначає, що разом з тим слід мати на увазі, що зазначену норму слід застосовувати лише до тих господарських договорів, за якими одна сторона зобов'язана сплатити іншій певну суму грошових коштів. Якщо за умовами господарського договору сплата грошових коштів не передбачається, то до такого договору частина третя статті 180 ГК України в частині ціни як істотної умови застосовуватися

не може, оскільки зазначення ціни в такому договорі не створює прав та обов'язків сторін (абз.3 п.33) [157]. Також з цього приводу Вищий господарський суд України у своїй постанові від 13.05.2015 року по справі №910/21594/14 за позовом ТОВ "Монблан 12" до ТОВ "Енсо-Центр" про стягнення суми дійшов висновку, що приписами статті 691 ЦК України, що встановлює загальні положення про купівлю-продаж, передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу. У свою чергу статтею 632 Кодексу визначено, що якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору (ч. 4). На підставі чого суд прийшов до висновку, що посилення відповідача на порушення судами приписів статті 180 ГК України є безпідставними [158].

Проте з такою позицією Вищого господарського суду України по відношенню до промислової власності слід не погодитись. Як відзначається в цьому дослідженні (підрозділ 2.4), оцінка майнових прав на об'єкти промислової власності є особливим об'єктом оцінки, оскільки такі права мають свою специфічність через нематеріальний характер результату інтелектуальної діяльності, його неповторність, унікальність тощо. У зв'язку з цим оцінка майнових прав інтелектуальної власності потребує іншого підходу, порівняно з оцінкою речей. Також в літературі з цього приводу відзначається, що з точки зору стабільності господарських зв'язків визначення умови про ціну як істотною для всіх господарських договорів є занадто категоричним. За відсутності ціни у договорі визнавати його неукладеним доцільно було б тоді, коли ціна не може бути визначена у

наведений вище спосіб (наприклад, при укладенні ліцензійних договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності або договорів комерційної концесії з огляду на унікальність нематеріальних об'єктів — результатів творчої діяльності) [159, с. 215].

Як відмічається і в літературі, ціна за передачу прав на об'єкт промислової власності може бути визначена в різних формах: твердій сумі, коди наперед розрахована сума виплачується одночасно або в частинах; роялті, що широко практикується в міжнародних патентних відносинах [160, с. 103]. Окрім цього, виплати можуть відбуватися шляхом комбінованих платежів (вплата первинного платежу та подальша виплата часткових платежів у формі роялті) [161, с. 110]. Таким чином, ціна договору, тобто виплати за ліцензійним договором, може бути виражена у формі фіксованих разових або ж повторюваних платежів, процентних відрахувань від отриманого доходу (роялті), комбінованій формі або іншій формі.

Отже, з наведеного слідує, що в разі не досягнення сторонами згоди щодо ціни договору, тобто умов, які передбачають розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта промислової власності (сплата винагороди), договір буде вважатись неукладеним, а тому дані умови слід обов'язково визначити в ліцензійному договорі. *У зв'язку із цим пропонується доповнити ч. 8 ст. 1109 ЦК України абзацом з наступним реченням: «За ліцензійним договором ліцензіат зобов'язується сплатити ліцензіару обумовлену договором винагороду, якщо інше не встановлено договором. При відсутності в оплатному ліцензійному договорі умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним. При цьому положення щодо визначення ціни, передбачені ч. 4 ст. 632 цього Кодексу, не застосовуються».*

Окрім наведених, можуть мати місце *специфічні істотні умови* ліцензійного договору, що буде залежати від виду об'єкту промислової власності.

Відносно *торговельної марки* слід виділити такі специфічні істотні умови. Так, відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Також, умовою, пов'язаною із сферою використання торговельної марки, є умова, щодо визначення переліку товарів і послуг із зазначенням класів МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг), для яких передається право на використання знака (міжнародного знака), про що також застерігається і у п. 2.3.2 Наказу Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №576 [151]. Враховуючи, що остання умова регламентована лише на рівні нормативно-правового акту, доцільно її закріпити на рівні закону, а саме ст. 495 ЦК України доповнити частиною третьою наступного змісту: *«Договір про надання права використання торговельної марки повинен містити поряд з умовами, передбаченими статті 1109 цього Кодексу, перелік товарів, щодо яких надається право використання торговельної марки»*.

Стосовно такого об'єкту як *комерційна таємниця*, передання права на її тимчасове використання (ч. 2, 3 ст. 506 ЦК України) має супроводжуватись з певними застереженнями. З цього приводу І.І. Килимник зазначає, що проблема збереження в таємниці елементів системи є однією з основних проблем при укладенні й реалізації договору франчайзингу, виключні права на комерційну таємницю діють до тих пір, поки правоволодільцю вдається зберігати всі ознаки охороноздатності передбачені законом й міжнародними угодами [162, с. 16]. Як відмічає Л.Д. Руденко (Топовалова), належними заходами охорони комерційної таємниці є заходи, які відповідають загально визнаній практиці в певній сфері господарювання, якщо їх застосування виключає можливість використання комерційної таємниці будь-якими особами без дозволу її власника та забезпечує можливість використання інформації, яка складає комерційну таємницю, особами,

допущеними до неї власником, без порушення режиму комерційної таємниці [163, с. 23].

Таким чином, з погляду існування ризику втрати інформації, що є комерційною таємницею її комерційної цінності, що вплине на припинення строку її правової охорони, передання права на використання комерційної таємниці має супроводжуватися додатковими обов'язками з боку користувача, гарантіями нерозголошення комерційної таємниці, регламентацією порядку її використання тощо. З цією метою в ліцензійному договорі щодо використання комерційної таємниці слід передбачити умови щодо забезпечення охорони конфіденційності комерційної таємниці, конфіденційність договору взагалі, а також доцільно передбачити відповідальність за розголошення комерційної таємниці. У зв'язку із наведеним з метою стабільності відносин між сторонами договору слід закріпити ст. 506 ЦК України частиною третьою наступного змісту: *«При наданні права використання комерційної таємниці особа, що розпорядилась своїм правом (правоволоділець), зобов'язана зберігати конфіденційність комерційної таємниці протягом всього терміну дії договору. Особи, які отримали відповідні права (користувач) за договором, зобов'язані зберігати конфіденційність комерційної таємниці до припинення дії виключного права на комерційну таємницю».*

Стосовно такого об'єкту як *сорт рослин*, слід зауважити, що в ліцензійному договорі необхідно чітко визначити «назву сорту», про що наголошується і у п. 2.3.2. Наказу Міністерства освіти та науки від 21.07.2003 року №244 [164]. При чому вимоги до «назви сорту» передбачаються законом, а саме ст. 13 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» [149], зокрема, назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр. Разом з цим, назва сорту, зокрема, не повинна вводити в оману або давати хибне уявлення щодо характеристик, цінності, географічного походження

сорту, а також про автора сорту чи іншу заінтересовану особу (ч. 4 ст. 13 названого Закону) та інші вимоги. Аналогічні положенням можуть бути застосовані і до об'єкту *порода тварин*, хоча даний об'єкт згідно ст. 25 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» [165] відноситься до винаходу.

Разом з тим, не всі права промислової власності можуть бути передані за договором. Так, з огляду на можливість оборотоздатності майнових (виключних) прав та невіддільності від підприємства, *не можуть передаватись у користування права на раціоналізаторську пропозицію, комерційне найменування, географічне зазначення.*

Окрім вищенаведених істотних умов, в підзаконних актах сфери промислової власності передбачається дещо ширший перелік умов ліцензійного договору. Так, в п. 2.3.2 Наказу Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №576 (аналогічні положення закріплені у відповідних наказах і стосовно деяких інших об'єктів промислової власності) передбачається, що в ліцензійному договорі мають бути вказані такі умови: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг), для яких передається право на використання знака (міжнародного знака); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін; умова про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови [151].

Проте, стосовно даного переліку умов договору, слід зауважити, що окрім істотних умов, аналіз яких був проведений раніше, інші умови мають диспозитивний характер, так як правила щодо них, в разі їх невизначеності в

договорі, закріплені в законі, а саме: вид ліцензії, територія, строк. Деякі інші умови: номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП; умова про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 2.3.2 Наказу Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №576) – мають характер істотних умов, про що вказувалось вище. Однак їх правова регламентація має бути визначена на рівні закону, а не підзаконного акту.

В літературі стосовно умов ліцензійного договору наводяться різні положення. Так, А.В. Кирилюк зазначає, що сучасний цивільний обіг досить динамічний, що у свою чергу, зумовлює таку саме оперативність у правовому забезпеченні цієї динаміки [160, с. 101]. Науковець звертає увагу, що важливо точно визначити предмет договору: що то є - винахід, корисна модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми тощо. При визначенні цієї умови має бути чітко сформульовано, який корисний ефект очікується від використання даного об'єкта, які витрати зумовлює його використання. У договорі мають бути застережені масштаби й обсяг використання об'єкта — територія, строки, кількість, зміст використання, цілі, призначення. Зазначені параметри мають бути чітко визначені в договорі. Також автор зауважує, що в ліцензійному договорі доцільно передбачити: положення щодо удосконалення об'єкта промислової власності; конфіденційність; ціну договору; умови щодо забезпечення необхідною документацією, консультаціями, надання технічної допомоги; місце і порядок розгляду спору, що може виникнути в процесі виконання договору [160, с. 102-103]. Також відмічається, що практика укладення ліцензійних договорів щодо використання прав на корисну модель, передбачає визначення таких умов: порядок передачі та використання технічної документації; порядок надання ліцензіаром ліцензіату технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; порядок та терміни звітування

ліцензіата щодо виконання умов договору та отримання доходів, пов'язаних з використанням корисної моделі; розподіл прав інтелектуальної власності на технічні вдосконалення корисної моделі та умови їх використання; порядок захисту прав інтелектуальної власності на корисну модель; режим використання конфіденційної інформації; гарантії сторін; відповідальність за порушення умов договору; розмір, строки та порядок виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності [155, с. 48].

Щодо вищевикладених умов, слід зауважити, що не всі вищезазначені умови є істотними. Так, до істотних слід віднести положення про предмет договору з визначенням конкретного об'єкту промислової власності, обсяг використання (кількість, зміст, цілі, призначення використання), положення щодо ціни (вартості) договору, положення щодо конфіденційності (в разі, коли об'єктом є комерційна таємниця). Інші положення не впливають на укладеність договору, а тому можуть бути додатковими, рекомендованими до включення в договір (наприклад, положення щодо удосконалення об'єкту промислової власності; положення щодо розгляду спорів тощо). Окрім цього, деякі вищенаведені положення слід віднести до обов'язків сторін, що буде розглянуто нижче.

Отже, з вищенаведеного вбачається, що **істотні умови** ліцензійного договору можна розподілити на: *загальні*, що відносяться до будь-якого ліцензійного договору, а саме: предмет договору - вид об'єкту промислової власності (реквізити правовстановлюючого документу); конкретні права, що надаються за договором; способи і обсяг використання об'єкту; ціна договору (розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта); *спеціальні* істотні умови, які застосовуються в залежності від виду об'єкту промислової власності (наприклад, перелік товарів стосовно яких надається право використання торговельної марки, назва сорту рослин, умови щодо конфіденційності стосовно комерційної таємниці тощо).

Інші умови, які були розглянуті вище, згідно пануючої в доктрині договірної права класифікації умов договору на істотні, звичайні і

випадкові [156, с. 302], можна розподілити на останні дві групи, а саме: *звичайні* (які впливають з диспозитивних норм закону) - це умови закріплені в положеннях ч.ч.4,5,7 ст. 1109 ЦК України, ч. 3 ст. 1110 ЦК України та інших нормах спеціальних законів; *випадкові* (узгоджені сторонами): положення щодо можливих удосконалень об'єкту; щодо переліку документації, обсяг технічної допомоги; час, необхідний для освоєння ліцензійної продукції; форми звітування ліцензіата; правила щодо розгляду ймовірних спорів, які можуть виникнути між сторонами договору тощо.

Ліцензійний договір укладається у письмовій *формі* (ч. 2 ст. 1107 ЦК України). Ліцензійний договір не підлягає обов'язковій державній реєстрації, виходячи із положень ч. 1 ст. 1114 ЦК України, а також у зв'язку із скасуванням певних положень в деяких нормативно-правових актах з питань реєстрації об'єктів промислової власності. Так, з 14.10.2003 року, був виключений абз.1 п. 1.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 №576, який передбачав, що передача права власності на знак і видача ліцензії на використання знака уважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг [151]. На сьогодні державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права (абз. 3 ч. 1 ст. 1114 ЦК України). Питання щодо доцільності проведення державної реєстрації ліцензійного договору буде розглянуто нижче разом із договором комерційної концесії.

Аналіз законодавства свідчить, що в ньому відсутні будь-які положення щодо **обов'язків сторін** за ліцензійним договором. Ця недосконалість справляє негативний вплив на практику введення в господарський оборот прав промислової власності, оскільки від змісту

обов'язків залежатиме належне подальше виконання договору, застосування відповідальності.

Певна структура обов'язків сторін може залежати від виду ліцензії яка буде використана в договорі. Відповідно до ч. 3 ст. 1108 ЦК України, передбачені виключна, одинична, невиключна та інші види, що не суперечать закону. Так, при видачі виключної ліцензії ліцензіар зобов'язаний протягом дії ліцензійного договору не видавати аналогічної ліцензії іншим особам та не використовувати об'єкт промислової власності, права на який передано ліцензіату, самостійно. При видачі ж одиничної ліцензії ліцензіар протягом дії ліцензійного договору зобов'язаний лише не видавати аналогічної ліцензії іншим особам, однак має право використовувати об'єкт самостійно. Також, до даних обов'язків можуть бути додані супутні обов'язки, наприклад, обов'язок надавати консультації та технічну допомогу лише ліцензіату.

Деякі обов'язки сторін можуть впливати з аналізу окремих норм спеціальних законів. Так, виходячи із положень ч. 8 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», на ліцензіата покладається обов'язок виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від якості товарів і послуг власника свідоцтва та обов'язок забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг. Відповідно до ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ліцензіар (власник патенту) зобов'язаний сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», в разі укладення ліцензійного договору виникає обов'язок ліцензіата забезпечити збереженість сорту чи його вихідних компонентів. Відповідно до ч. 5 ст. 51 названого Закону, при наявності укладеного ліцензійного договору ліцензіар зобов'язаний отримати згоду ліцензіата на відмову від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, якщо інше не передбачено договором.

В законодавстві зарубіжних країн питання обов'язку сторін за ліцензійним договором отримало більшу правову регламентацію. Так, відповідно до ст. 898 ЦК РК [18], ліцензіар зобов'язаний у строки і в обсязі, передбачені договором, передати ліцензіату технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну ліцензіату для здійснення прав, наданих йому за договором, а також провести навчання і консультування ліцензіата з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав. В свою чергу, відповідно до ст. 899 ГК РК, ліцензіат зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором: 1) використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності ліцензійний комплекс ліцензіара зазначеним в договорі чином; 2) допускати ліцензіара на свою виробничу територію, представляти йому необхідну документацію і сприяти в отриманні інформації, необхідної для здійснення контролю за правильним використанням наданих виключних прав; 3) дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо характеру, способів та умов використання переданих в користування виключних прав; 4) не розголошувати секрети виробництва ліцензіара й іншої отриманої від нього конфіденційної комерційної інформації; 5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації на підставі договору комплексної підприємницької ліцензії [18].

В інших джерелах зарубіжного законодавства визначаються такі обов'язки сторін ліцензійного договору: обов'язок ліцензіара надати право використання об'єкту промислової власності в передбачених договором межах; обов'язок ліцензіата сплатити винагороду; обов'язок ліцензіара не використовувати об'єкт промислової власності в тих межах, в яких таке право використання надано умовах виняткової ліцензії, якщо договором не передбачено інше; ліцензіат зобов'язаний представляти ліцензіару звіти про використання отриманого виключного права; обов'язок ліцензіара в межах строку договору утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити

здійснення ліцензіатом наданого йому права використання об'єкту промислової власності; обов'язок ліцензіата забезпечити відповідність якості вироблених чи реалізованих ним товарів, на яких він розміщує ліцензійний товарний знак, вимогам якості, які встановлюються власником ліцензії; обов'язок ліцензіара та ліцензіата зберігати конфіденційність секрету виробництва [16, ст.ст. 1235, 1236, 1237, 1469, 1489].

З вищенаведеного вбачається, що обов'язки сторін ліцензійного договору в закордонному законодавстві пов'язуються із першочерговими діями початку виконання договору, є обов'язки, які виникають в процесі виконання договору, гарантійні обов'язки; також виділяються окремі обов'язки в залежності від виду об'єкту промислової власності (наприклад: торговельна марка – дотримання якості товару або послуг, комерційна таємниця – збереження конфіденційної інформації).

В літературі з приводу обов'язків сторін за ліцензійним договором, пропонується відобразити обов'язки сторін, що будуть забезпечувати такі умови договору як патентний захист; про передачу удосконалень; положення щодо конкурентних пропозицій; положення щодо строку морального старіння переданої розробки; положення щодо строків поставок технічної документації, спеціального устаткування, монтажу і налагодження; час, необхідний для освоєння ліцензійної продукції тощо [166, с. 1011].

З приводу умов конкурентних пропозицій, в літературі відмічається про обмежувальні умови, які походять із законодавства про конкуренцію, такі як: «заборона оскаржувати дійсність патенту; автоматичне продовження терміну дії ліцензійного договору за межами терміну дії патенту; вимога про придбання інших ліцензій або товарів, які не становлять інтересу для ліцензіата. Для обох сторін: заборона конкуренції в області НДКР (науково-дослідних і конструкторських робіт); обмеження щодо кількості виготовлених або проданих ліцензійних товарів; обмеження при встановленні цін на ліцензійні товари» [167, с. 335].

З вищенаведеного можна зробити висновок, що всі зазначені умови можуть реалізовуватися шляхом закріплення їх у формі обов'язків сторін за договором, тобто це фактично і є обов'язки сторін, окрім такого положення як «автоматичне продовження терміну дії ліцензійного договору за межами терміну дії патенту», що відноситься до звичайних умов договору, оскільки має закріплення в законі ч. 3 ст. 1110 ЦК України (пролонгація ліцензійного договору). Щодо двох останніх наведених в цитаті умов (обмеження щодо кількості виготовлених або проданих ліцензійних товарів; обмеження при встановленні цін на ліцензійні товари), слід зауважити, що дані умови є недоречними до включення в договір, оскільки викладені в них дії підпадають під ознаки зловживання монополюючим (домінуючим) становищем на ринку (ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції») [168]. Згідно ч. 2 ст. 900 ЦК РК взагалі визнає аналогічні умови нікчемними.

З урахуванням узагальнень відзначених вище підходів різних авторів [160, с. 48], можна виділити такі обов'язки: обов'язок щодо забезпечення необхідною документацією, консультаціями, надання технічної допомоги; обов'язки щодо передачі та використання технічної документації; обов'язок надання ліцензіаром ліцензіату технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; обов'язок звітування ліцензіата щодо виконання умов договору та отримання доходів; гарантії сторін [160, с. 48].

Більшість італійських юристів вважають, що ліцензіар зобов'язаний гарантувати дійсність патенту і підтримувати юридичну силу патентів в період дії ліцензії. Крім того, ліцензіар гарантує можливість комерційної реалізації запатентованого винаходу й досягнення ефективних результатів. Ліцензіар зобов'язаний також гарантувати спокійне використання винаходу ліцензіатом і зобов'язаний утримуватися від дій, які можуть перешкоджати діяльності ліцензіата. Також автор відмічає, що ліцензіат зобов'язаний не брати участі в конкуренції [169, с. 15]. Схожі положення щодо обов'язків сторін ліцензійного договору відзначає В.М. Крижна, а саме, що обов'язки ліцензіара зводяться головним чином до забезпечення позитивного права

використання творчого досягнення. Авторка аналізує патентно-правові та технічні гарантії ліцензіара. До перших, наприклад, відноситься наявність повноважень патентовласника на видачу дозволу без порушення прав інших осіб. Сторони можуть обумовити, що ліцензіар гарантує можливість технічної реалізації та придатність об'єкту ліцензії для означеної в угоді мети. Також автор зазначає, що за бажанням сторін на ліцензіата може бути покладений обов'язок утримуватися від подачі позову про визнання патенту недійсним [170, с. 14].

Таким чином, з вищенаведеного вбачається, що певні обов'язки сторін за ліцензійним договором збігаються як в законодавстві, так і літературі, в зв'язку із чим потрібна їх певна систематизація. Доцільно зазначені обов'язки поділити на такі групи які пов'язані з: 1) початком виконання договору; 2) безпосереднім виконанням договору; 3) забезпеченням патентного захисту; 4) узгодженням конкурентних дій; 5) спеціальні обов'язки.

Запропоновані групи обов'язків можуть бути конкретизовані наступним чином:

- обов'язки щодо *«початку виконання договору»* : обов'язок ліцензіара надати право використання об'єкту промислової власності в передбачених договором межах; обов'язок ліцензіара щодо забезпечення ліцензіата необхідною документацією, консультаціями, надання технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору;

- обов'язки щодо *«безпосереднього виконання договору»* : обов'язок ліцензіата сплачувати винагороду; обов'язок ліцензіата виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від якості товарів і послуг правовласника; обов'язок ліцензіата забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг; обов'язок ліцензіата використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності ліцензійний комплекс зазначеним в договорі чином; обов'язок ліцензіата дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо умов і способів використання

переданих в користування прав; ліцензіат зобов'язаний надати звіти про використання отриманого права;

- обов'язки щодо *«забезпечення патентного захисту»* : обов'язок ліцензіара сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту; обов'язок ліцензіара добросовісно користуватися виключним правом, що включає в себе обов'язок ліцензіара утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права; обов'язок ліцензіара і ліцензіата не оскаржувати дійсність патенту;

- обов'язки щодо *«узгодження конкурентних дій»* : ліцензіат зобов'язаний не брати участі в конкуренції; обов'язок ліцензіара не видавати інших аналогічних ліцензій, в разі надання виключної або одиничної ліцензії; обов'язок ліцензіата не приймати будь-яких інших ліцензій у потенційних конкурентів;

- *«спеціальні обов'язки»* в залежності від виду об'єкта промислової власності : обов'язок ліцензіата забезпечити збереженість сорту чи його вихідних компонентів; обов'язок ліцензіата не розголошувати отриманої від ліцензіара конфіденційної інформації що становить комерційну таємницю; обов'язок ліцензіата щодо інформування споживачів найбільш очевидним способом, що він використовує торговельну марку на підставі ліцензії (договору) та інші.

Всі вищенаведені обов'язки слід поділити на обов'язки ліцензіара та обов'язки ліцензіата. На підставі проведеного аналізу, слід виділити такі основні обов'язки сторін за ліцензійним договором.

Обов'язки ліцензіара: надати право використання об'єкта промислової власності в передбачених договором межах; забезпечити ліцензіата необхідною документацією, консультаціями, наданням технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту; утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права; не видавати інших аналогічних ліцензій, в разі надання виключної або одиничної ліцензії.

Обов'язки ліцензіата: сплачувати винагороду (ліцензійні платежі); виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від якості товарів і послуг правовласника; забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг; використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності об'єкти промислової власності зазначеним в договорі способом; дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо умов і способів використання переданих в користування прав; ліцензіат зобов'язаний надати звіти про використання отриманого права; не оскаржувати дійсність патенту; не брати участі в конкуренції з ліцензіаром.

З метою укріплення стійкості відносин між сторонами договору та покращенням динаміки передання виключних прав на об'єкти промислової власності у тимчасове використання слід закріпити вище визначені обов'язки сторін ліцензійного договору на рівні закону.

Останнім часом поширився такий спосіб введення прав промислової власності в господарський оборот, як надання суб'єктом господарювання більш відомому на ринку іншому початковому суб'єкту господарювання комплексу інтелектуальних прав з метою здійснення подальшої господарської діяльності від імені відомої компанії. Для цього способу використання прав промислової власності в господарській діяльності застосовується така правова форма як **договір комерційної концесії**. Слід зазначити, що для України це відносно новий вид договору, що знайшов своє закріплення в національному законодавстві та останнім часом активно використовується в господарській діяльності. На практиці та в закордонному законодавстві договір комерційної концесії визначають терміном «франчайзинг», при цьому окремого регулювання договір франчайзингу в національному законодавстві немає.

Згідно словникових джерел «франчайзинг» (фр. franchise — пільга, привілей) визначається як форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою

торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах [171]. Мета франчайзингу – розширення без вкладання додаткових власних коштів ринку збуту товарів і послуг через створювані франчайзерами підприємства, що входять до франчайзингової мережі [172], однорідних підприємств, котрі мають знак для товарів і послуг (торговельний знак), що об'єднує багатьох підприємців [173, с. 1012-1013].

Застосування договору комерційної концесії (франчайзингу) в господарській діяльності надає певні *переваги* не тільки сторонам договору: правоволоділцю (франчайзеру) можливість розширення бізнесу, створення комерційної мережі господарювання, певний контроль над ринком, монопольне становище тощо; для користувача (франчайзі) комерційна концесія надає можливість ведення більш захищеного бізнесу, можливість прискореного входження на ринок, швидшого попиту, знижує підприємницькі ризики, можливість отримати професійне навчання, консультування, обладнання, рекламу та інше за вигідними цінами тощо. А також для споживача – можливість отримати якісну продукцію та послуги, отримання додатково сервісу тощо, а для держави – збільшення динаміки укладення договорів комерційної концесії дає можливість отримання додаткових робочих місць, збільшення державного бюджету, залучення іноземних інвестицій тощо.

Правове регулювання договору комерційної концесії закріплено в гл. 76 «Комерційна концесія» ЦК України та гл. 36 «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)» ГК України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1115 ЦК України, за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та

(або) надання послуг. Відповідно до ч. 1 ст. 366 ГК України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. Як вбачається, зміст наведених визначень договору є дещо різним, при чому сфера та мета застосування договору за ГК України вбачається ширшою оскільки не визначається конкретно законом, проте в ЦК України встановлюється конкретна мета договору, а саме виготовлення та (або) продаж певного виду товару та (або) надання послуг.

Однією із **істотних умов** договору комерційної концесії є умова про предмет договору. Предметом договору комерційної концесії, відповідно до ч.1 ст. 1116 ЦК України, є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. А відповідно до ч. 2 ст. 366 ГК України договір комерційної концесії, зокрема, передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 1116 ЦК України предмет договору складається з трьох складових: *право на використання об'єктів права інтелектуальної власності* (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), *комерційного досвіду* та *ділової репутації*. Стосовно ділової репутації слід погодитися з вченими, які, не заперечуючи можливості користувача використовувати ділову репутацію правоволодільця (що є його основною мотивацією), разом з тим вважають, що через нематеріальний характер ділової репутації її окремої передачі як такої не відбувається, вона переходить автоматично із її носіями – торговельною

маркою, комерційними позначеннями, іншими інтелектуальними досягненнями правовласника [13, с. 86]. Відносно комерційного досвіду слід зазначити, що легальне його визначення в законодавстві не міститься. Як відмічається, комерційний досвід є результатом набутих правовласником знань і навичок у зв'язку з тривалою працею в певній сфері підприємницької діяльності. Правовласник зобов'язується надавати користувачеві комерційну, технічну й організаційну допомогу [174]. Таким чином, виходячи з конструкції ч. 1 ст. 1116 ЦК України, комерційний досвід та ділова репутація, хоча і не є об'єктами інтелектуальної власності, можуть використовуватися в комплексі з правами на об'єкти інтелектуальної власності, а також є особливістю договору комерційної концесії, що відрізняє його від суміжних договорів.

Стосовно *об'єкту* інтелектуальної (промислової) власності, який є невід'ємною частиною предмету договору, треба відзначити, що здебільшого увага в договорі комерційної концесії приділяється виключним правам на засоби індивідуалізації (знаки для товарів та послуг, зазначення походження товару, комерційні найменування тощо), але, як визначає ч.1 ст. 1116 ЦК України, предметом договору можуть бути й інші права на об'єкти інтелектуальної власності (промислові зразки, винаходи, твори, комерційні таємниці тощо). Як уже було виявлено раніше, не всі права промислової власності можуть бути передані за договором, зокрема, не можуть від'єднуватися від підприємства та передаватися у користування окремо права на раціоналізаторську пропозицію, комерційне найменування, географічне зазначення. Також передання деяких прав має супроводжуватися доповненням договору спеціальними істотними умовами, а саме: *комерційна таємниця* - умови щодо конфіденційності та нерозголошення; *торговельна марка* - перелік товарів стосовно яких надається право використання, застереження щодо якості товару або послуг; *сорти рослин* – зазначення повної назви сорту рослин включає його родове чи видове позначення і

власну назву (ч. 2 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»).

Таким чином, предметом договору комерційної концесії відповідно до ЦК України є «комплекс прав», що складається з права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації, на підставі чого до договору комерційної концесії застосовуються положення книги 4 ЦК України та глави 75 ЦК України, тим більше, що згідно п. 5 ч.1 ст. 1107 ЦК України розпорядження (до якого включається і правомочність використання) майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі інших договорів. Схожий висновок знайшов своє підтвердження в судовій практиці. Так, в рішенні господарського суду Запорізької області від 12.05.2015 [175] року по справі № 908/1437/15-г залишеного без змін ухвалою Вищого господарського суду України від 29.09.2015 року [176], суд, відмовляючи в позові про визнання договору недійсним, дійшов висновків, що «...для досягнення мети договору комерційної концесії виключні права передаються саме в комплексі, наявність яких і допомагає відрізнити договір комерційної концесії від інших суміжних видів договорів. ...Право на використання об'єктів права інтелектуальної власності регулюється відповідними нормами книги четвертої ЦК та іншим законом... Здійснивши системний аналіз умов спірного договору та представлених сторонами спору матеріалів, суд спростовує доводи позивача стосовно того, що спірний договір є договором комерційної концесії, оскільки, виходячи з умов договору, в ньому відсутні істотні умови, які є обов'язковими для такого виду правочинів, договір не містить посилянь, що одна сторона надає іншій стороні - право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації для досягнення певного юридичного результату» [175].

Слід також додати, що хоча однією із відмінних ознак договору комерційної концесії є «комплексність» прав, які передаються, тим не менш, як вбачається із змісту закону, обов'язкового «мінімального» складу таких виключних прав немає. В літературі з цього приводу відзначається, що «...обов'язковий набір виключних прав, що підлягають передачі користувачеві, як правило, законодавством не встановлюється. Можлива ситуація, коли користувачу за договором передається тільки одне право, при цьому в нього не виникає права вимагати передачі інших прав у примусовому порядку» [173, с. 1017].

Так само, як і в ліцензійному договорі, до істотних умов слід віднести умови про конкретні права, що надаються за договором; способи і обсяг використання об'єкту промислової власності; ціна договору (розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта (ч.3 ст.1109 ЦК України). В залежності від виду об'єкту промислової власності мають бути погоджені спеціальні істотні умови, як вже зазначалося вище. При цьому, вищенаведені умови мають бути відображені стосовно кожного об'єкту промислової власності, коли мова йде про «комплексність» прав промислової власності, тобто, коли передається право на кілька об'єктів.

Стосовно предмету договору комерційної концесії, який визначений за ч. 2 ст. 366 ГК України, слід відмітити, що обсяг предмету даного договору є дещо відмінним і ширшим, ніж за ч.1 ст. 1116 ЦК України. Це пов'язано з тим, що до предмету договору, не беручи до уваги ділову репутацію та комерційний досвід, які і в ч. 2 ст. 366 ГК України і в ч.1 ст. 1116 ЦК України є незмінними, за ст. 366 ГК України входить «комплекс наданих користувачеві прав», а до ч. 1 ст. 1116 ЦК України лише «право на використання об'єктів права інтелектуальної власності». При цьому, право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, як відмічалось вище, також має таку ознаку як «комплексність» від слова комплекс (сукупність предметів, явищ, дій, властивостей, що становлять одне ціле) [177], така сукупність буде складатись лише з прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Порівнюючи ці словосполучення, вбачається, що «комплекс прав» в порівнянні з «право на використання об'єктів інтелектуальної власності» є ширшим і може охоплювати різноманітні права, до комплексу (сукупності) прав можуть входити права, що виникають з відносин оренди, лізингу, надання послуг (технічне обслуговування, навчання тощо) та інші супутні договори.

Також, слід звернути увагу на сферу застосування договорів. Так, договір, передбачений ЦК України, застосовується з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ч. 1 ст. 1115 ЦК України), договір передбачений ГК України застосовується в підприємницькій діяльності, а виходячи з положення ст. 42 та ч. 1 ст. 43 ГК України (право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом), це може бути будь-яка господарська діяльність. Тобто, ще однією відмінністю цих двох договорів комерційної концесії є сфера застосування.

Для більш детального аналізу договору комерційної концесії та франчайзингу слід звернутися до закордонного законодавства. Так, ЦК Республіки Казахстан закріплює договір комплексної підприємницької ліцензії (ч.ч. 1, 2 ст. 896 ЦК РК), який за конструкцією та елементами відповідає договору закріпленому в ст. 366 ГК України. При цьому глава 45 ЦК РК, яка регулює відносини цього договору, має назву «Комплексна підприємницька ліцензія (франчайзинг)». Також в ЦК Республіки Білорусь закріплений договір комплексної підприємницької ліцензії (франчайзингу) (ч.1 ст. 910 ЦК РБ), який за конструкцією та елементами відповідає договору передбаченому ст. 366 ГК України. При цьому, глава 53 ЦК РБ має назву «Комплексна підприємницька ліцензія (франчайзинг)». Тобто, виходячи з наведених норм зарубіжних законів, законодавець ототожнює договір комплексної підприємницької діяльності з франчайзингом, які в свою чергу є майже ідентичними нашому договору комерційної концесії за ст. 366 ГК України.

На відміну від попередніх законів, Цивільному кодексі Республіки Азербайджан [178] (далі – ЦК РА) глава 35 називається «Франчайзинг», де договором франчайзингу є таке довгострокове зобов'язальне відношення, за яким самостійні підприємства взаємно зобов'язуються сприяти виробництву, реалізації товару і надання послуг шляхом виконання в разі потреби специфічних зобов'язань (ст.723). В поєднанні наведеної норми з ст.ст. 724, 725 (обов'язки франчайзингодавця та франчайзингодержувача) конструкція договору майже відповідає конструкції договору за ст. 366 ГК України. При цьому, слід відмітити, що в ЦК РА, окрім названого договору, передбачений і договір комерційної концесії - глава 43, яка регламентує договір концесії (ст. 800). Разом із цим ст.731.2 ЦК РА, передбачає, що якщо франчайзингодержувач постійно займається поширенням товарів франчайзингодавця або якогось пов'язаного з останнім підприємства, застосовуються положення цього Кодексу про торговельне представництво і про договір концесії. Отже, вбачається, що законодавець Республіки Азербайджан розмежував сфери застосування договору франчайзингу (виробництво, реалізація товару, надання послуг ст. 723) та договору франчайзингу в сфері поширення (торгівлі) товарів, на який розповсюджуються норми про договір комерційної концесії. Схожий розподіл за сферою застосування договору є і в українському законодавстві, про що відмічалось раніше.

Як вбачається з наведеного, в сусідніх країнах пострадянського простору в законодавстві поширена назва договору «франчайзинг», який за своєю конструкцією відповідає договору, передбаченому ст. 366 ГК України. Отже, фактично договір передбачений ст. 366 ГК України можна назвати «договір франчайзингу», про що також неодноразово згадувалося в літературі. Так, згідно різних визначень договору франчайзингу (детально проаналізовано різні визначення договору франчайзингу у роботі В.С. Дмитришина [179]), В.С. Дмитришин підсумовує, що сфера дії комерційних концесій відносно вузька – вони застосовуються лише в

торгівлі; франчайзинг не є синонімом комерційної концесії (з лат. *concession* – дозвіл, поступка), за договором франчайзингу надається більш широкий, у порівнянні з комерційною концесією, обсяг прав (комплекс прав), а також, договори відрізняються рівнем співпраці, кооперації сторін [179, с. 202]. Ю.С. Паніна зазначає, що комплекс прав (франшиза) за договором франчайзингу включають: користування об'єктами права інтелектуальної власності (в тому числі ноу-хау, ділова репутація), а також надання франчайзером франчайзі поточної та подальшої матеріально-технічної, інформаційної підтримки або підтримки у сфері забезпечення рекламою та підвищення кваліфікації працівників франчайзі [180, с. 11].

Вищенаведені аргументи ще раз підтверджують розмежування договірних конструкцій комерційної концесії за ст. 1115 ЦК України та ст. 366 ГК України, за ознаками предмету договору (обсяг комплексу прав) та сферою застосування договору (комерційна концесія притаманна для торгівлі), при чому договір, викладений в ст. 366 ГК України, фактично і є договором франчайзингу, оскільки за своєю характеристикою та елементами відповідає аналогічним, що застосовані в закордонній конструкції договору франчайзингу.

Відзначимо, що як правова форма введення прав промислової власності в господарський оборот може застосовуватись і договір франчайзингу, оскільки хоча його «комплекс прав» і має змішаний характер, однак в його предмет поміж іншого може включатися і право на використання об'єктів промислової власності. Тому з метою гармонізації відносин в сфері тимчасового використання прав промислової власності *доцільно зробити уточнення, а саме в гл. 36 ГК України змінити слова «комерційна концесія» на «франчайзинг», «договір комерційної концесії» на «договір франчайзингу».*

Договір комерційної концесії укладається у письмовій **формі** (відповідно до ст. 367 ГК України має бути укладений у вигляді єдиного документа), недодержання якої є підставою визнання договору концесії нікчемним (ч. 1 ст. 1118 ЦК України). Після прийняття Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 р. №191- VIII [181] державна реєстрація договору комерційної концесії була скасована. З таким рішенням законодавця слід погодитись, оскільки питання державної реєстрації договору комерційної концесії було віднесено до повноважень державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який не є фахівцем в сфері інтелектуальної власності. З цього приводу в літературі існує думка, що реєстрацію договорів комерційної концесії має бути покладено на спеціалізований орган у сфері інтелектуальної власності, однак автор при цьому пропонує реєструвати договір на вимогу однієї із сторін, тобто за бажанням [182, с. 110]. Отже, на сьогодні договір комерційної концесії не підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Однак, питання щодо *доцільності проведення державної реєстрації* як ліцензійного договору так і договору комерційної концесії, метою яких є передача майнового права у тимчасове використання, на сьогодні залишається дискусійним. Ряд авторів заперечує проти проведення обов'язкової державної реєстрації названих договорів. Так, В.С. Дмитришин, детально аналізуючи матеріал щодо необхідності державної реєстрації ліцензійного договору, приходять до висновку, що на сьогодні змінювати положення щодо пануючої добровільної (тобто за бажанням сторін) державної реєстрації ліцензійних договорів є недоцільним, оскільки це сприяє процесу трансферу технологій та не позбавляє сторони, за їх бажанням, можливості отримати всі вигоди, що їх має процес державної реєстрації [183, с. 63]. Навпроти, ряд авторів відзначає про необхідність проведення державної реєстрації, зокрема, з метою запровадження системи контролю та превентивної протидії ухиленням від оподаткування тінізації відносин у сфері інтелектуальної власності [184, с. 9], в зв'язку із виникненням проблем в правозастосовній практиці [185, с. 179] та інші [162, с. 9]. Також питання обов'язкової державної реєстрації ліцензійного договору та договору комерційної концесії врегульовано на законодавчому рівні в

деяких пострадянських країнах: Республіка Білорусь [17, ст.ст. 910/1, 985], Республіка Казахстан [18, ст.ст. 897-1, 1001, 1029], [186, ч. 3 ст. 14], Республіка Азербайджан [187, ст. 28] та інші [16, ст. 1232, ч. 2 ст. 1028].

Враховуючи вищевикладене, не дивлячись на направленість інших країн на лібералізацію свого законодавства та забезпечення найбільш комфортного бізнес-середовища, без обов'язкової реєстрації ліцензійних договорів [183, с. 63], процедура обов'язкової державної реєстрації ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії підлягає впровадженню в життя. Так, відсутність законодавчої вимоги про обов'язкову державну реєстрацію названих договорів призводить до настання несприятливих наслідків, а саме: можливість недобросовісної сторони укладення одночасно двох ліцензійних договорів з виключною ліцензією; введення в оману контрагента щодо відсутності інших ліцензійних договорів; відсутність можливості отримання повної інформації стосовно певного об'єкту промислової власності, його передання; неможливість впровадження ефективного інституту застави прав промислової власності, через відсутність дієвого механізму обліку обтяжень (заборон, арештів) нематеріальних об'єктів - прав промислової власності; проблематичність укладення субліцензійного договору через відсутність відомостей про вже укладений основний ліцензійний договір; неможливість забезпечення дієвої системи контролю та протидії ухилення від належного обліку та оподаткування прав промислової власності тощо.

Запровадження державної реєстрації відповідних договорів зменшить випадки недобросовісних дій та введення в оману контрагентів, в тому рахунку і щодо наявності виключних чи одиничних ліцензій, кількості ліцензій тощо. Механізм державної реєстрації забезпечить більшу захищеність сторін і взагалі збільшить стійкість відносин господарського обороту в сфері промислової власності. При цьому слід відмітити, що державну реєстрацію, враховуючи досвід зарубіжних країн, слід покласти на спеціалізований державний орган в галузі інтелектуальної власності в

окремому державному реєстрі щодо ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії. З метою спрощення процедури реєстрації доцільно зменшити строк та вартість послуг реєстрації.

Обов'язки сторін за договором комерційної концесії закріплено в ст.ст.1120, 1121 ЦК України та ст.ст. 370, 371 ГК України. Дані обов'язки схожі з обов'язками, які були встановлені в процесі аналізу ліцензійного договору. Окремо в законі виділені обов'язки щодо конкуренції (або так звані обмежувальні умови) - ст. 1122 ЦК України та ст. 372 ГК України. Відповідно до ч. 2 ст. 372 ГК України, обмежувальні умови можуть бути визнані недійсними, якщо ці умови суперечать законодавству. Враховуючи, закордонну практику [17, ст. 910/5], дану норму слід уточнити стосовно позивача та підстав позову, а саме слід викласти дану норму в такій редакції: *«обмежувальні умови можуть бути визнані судом недійсними за позовом антимонопольного органу або іншої зацікавленої особи, якщо ці обмеження суперечать антимонопольному законодавству»*.

Підсумовуючи, можна зазначити, що договір комерційної концесії (договір франчайзингу) використовується суто в господарській діяльності, а тому відноситься до групи господарських договорів, що впливає з положень ст. 1117 ЦК України, 366 ГК України, а також підтримується і в літературі [188, с. 495]. До того ж, як зазначає В.С. Щербина, у відносини комерційної концесії можуть вступати лише суб'єкти підприємницької діяльності, тому включення норм про договір комерційної концесії (так само, як і норм, що регулюють інші договори у сфері господарювання – лізинг, факторинг тощо) у ЦК України за наявності спеціального кодифікованого акту – ГК України, що регулює господарські (у тому числі і підприємницькі) відносини, уявляється необґрунтованим [189, с. 534]. *Враховуючи наведене, з метою уніфікації та гармонізації чинного законодавства в досліджуваній сфері, доцільно зосередити норми про договір комерційної концесії в ГК України, а в гл. 36 ГК України «Використання у підприємницькій діяльності прав інших*

суб'єктів господарювання (комерційна концесія)», уточнити назву договору шляхом заміни слів «комерційна концесія» на «договір франчайзингу».

2.2. Відчуження прав промислової власності

В сучасних умовах інноваційної економіки велике значення має розвиток ефективного обороту прав промислової власності в сфері господарювання, забезпечення якого відбувається, зокрема, таким способом введення в господарський оборот як повне передання прав промислової власності новому власнику (відчуження прав). Правовою формою введення майнових прав промислової власності до господарського обороту шляхом їх відчуження є договір передання (відчуження) прав промислової власності. Так, за даними Державної служби інтелектуальної власності в 2016 р. було зареєстровано 2152 договорів щодо розпорядження майновими правами промислової власності проти 2086 договорів у 2015 р. При чому, за останні роки спостерігається динаміка щодо збільшення фактів укладення саме договорів відчуження (повної передачі) прав, ніж ліцензійних договорів. Наприклад, згідно даних, внесених до реєстру відомостей щодо розпорядження майновими правами на знаки для товарів і послуг, договорів про передання виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг укладено в 2016 році 1740, в порівнянні з ліцензійними договорами на використання знаків для товарів і послуг в цьому ж році – 83 [190]. Однак, не дивлячись на поширення фактів укладення договорів про передання виключних майнових прав, чинне законодавство містить певні невідповідності і неоднозначні положення щодо позначення вказаних договорів, обсягу виключних прав, які передаються за договором. Тому існує необхідність подальшого вдосконалення законодавчої регламентації договірних відносин в цій сфері, що в свою чергу має позитивно вплинути на ефективність обороту прав промислової власності [191, с. 173].

Насамперед, слід відзначити, що права не на всі об'єкти промислової власності можуть відчужуватись та, відповідно, бути предметом господарського обороту. Як зазначалося раніше, виключення можуть становити такі об'єкти: комерційне найменування; географічне зазначення; знаки для товарів і послуг, за наявності ймовірності введення в оману споживача щодо товару і послуги, або виробника; раціоналізаторська пропозиція.

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передбачені ст. 1107 ЦК України, серед яких є договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст.1113 ЦК України), який за своїм призначенням дозволяє здійснити відчуження майнових прав промислової власності. Відповідно до визначення, закріпленого в ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Термін «передання виключних майнових прав» застосовується в законодавстві у сфері інтелектуальної власності, але не визначається. Аналіз таких правових норм свідчить, що передання прав охоплює не тільки акти відчуження прав, а й дії щодо передання прав у тимчасове використання (наприклад, ліцензійний договір тощо). Фактично термін «передання» збігається з терміном «розпорядження», а саме правомочністю розпорядження. «Правомочність розпорядження – це закріплена нормами права за власником можливість визначити долю належної йому речі шляхом знищення, відчуження або передачі її в тимчасове володіння іншим особам» [192]. У свою чергу, під відчуженням (вівласнення, вивлáснювання), розуміють перехід прав власності від однієї особи до іншої. Відчуження, передусім, пов'язано з переходом прав від одного суб'єкта до іншого, і не може детермінуватися виключно як передавання речі, майна, оскільки майно

може бути передано в оренду, користування при збереженні права власності за власником, а не користувачем [193].

У спеціальних законах щодо правової охорони об'єктів промислової власності, а саме ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. 4 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», законодавець передбачив можливість передавати право власності на відповідні об'єкти на підставі договору, тобто в даному випадку застосовується термін «передання», але не для виключних прав (як у ст. 1113 ЦК України), а стосовно права власності на певний об'єкт (слід зауважити, що словосполучення «право власності» в даному випадку є не вдалим, оскільки щодо прав промислової власності встановлюється режим виключних прав, а не речових прав (права власності)). Виходячи із п. 1 ч. 1 ст. 346 ЦК України, де відчуження вважається підставою припинення права власності, логічно дійти висновку, що внаслідок укладення договору про передачу права власності здійснюється повний перехід прав від одного суб'єкта до іншого (змінюється правовласник).

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що конструкція норми ст. 1113 ЦК України передбачає саме дії щодо відчуження прав, у зв'язку із цим пропонується уточнити ст. 1113 ЦК України шляхом заміни в назві та положеннях статті слова «передання» на «відчуження».

Стосовно **обсягу передання** слід зазначити, що в ч. 1 ст. 1113 ЦК України передбачена можливість передачі обсягу виключних прав в «частковому» або у «повному» складі, у зв'язку з чим виникають питання щодо реалізації даної норми по відношенню до прав на об'єкти промислової власності (такі ж самі зауваження характерні для ч.1 ст. 427 ЦК України). При відчуженні прав здійснюється повний безповоротний перехід прав від одного суб'єкта до іншого, тобто повна уступка всіх майнових прав (права на використання об'єкта, права дозволяти його використання іншим особам та перешкоджати неправомірному використанню, інших майнових прав інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 424 ЦК України). Часткове розпорядження

може мати місце при передачі в тимчасове користування лише права на використання об'єкту в обсязі і у межах визначених договором, що збігається по конструкції з ліцензією та ліцензійним договором (ст.ст. 1108, 1109 ЦК України).

Щодо часткового передання майнових прав інтелектуальної власності І.Є. Якубівський зазначає, що можливість часткового передання майнових прав інтелектуальної власності за договором слід розглядати у трьох площинах: з погляду змісту майнових прав інтелектуальної власності; щодо окремих способів використання об'єкта; за подільністю об'єкта права інтелектуальної власності [194].

Спираючись на такий підхід, слід зазначити, що з точки зору змісту майнових прав промислової власності передання на умовах відчуження окремих правомочностей не вбачається можливим. На підтвердження даного результату слід звернути увагу на висновок Л.Я. Турчина, який відзначає, що «при передачі права власності на об'єкт промислової власності власник охоронного документа не може залишити за собою будь-яке право на його використання, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на охоронюваний об'єкт завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки спільно, що буде підтверджено передачею патенту» [82, с. 204].

Виходячи зі змісту положення ч.1 ст. 1113 ЦК України, в останньому закріплена загальна модель договору передачі (відчуження) виключних прав, тобто загальні правила для всіх інститутів інтелектуальної власності (авторського права, права промислової власності), які натомість мають свої суттєві відмінності. Так, як відмічається в юридичній літературі, «при передачі права власності на такий об'єкт (промислової власності – авт.) власник охоронного документа не може залишити за собою будь-якого права на його використання, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на охоронюваний об'єкт завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки

спільно, що буде підтверджено і передачею патенту. Це принципова відмінність передачі права власності для об'єктів промислової власності від передачі авторських прав» [98, с. 37].

Погоджуючись з наведеною аргументацією, слід додати, що стосовно прав на *винахід, корисну модель, промисловий зразок* має поширюватися правило неподільності обсягу прав, засвідчених патентом, оскільки не можливо передати іншій особі частину формули чи частину суттєвих ознак, а тому патентні права можуть відчужуватись лише в повному обсязі [191, с. 176].

Аналіз законодавства стосовно обсягу правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразку додатково підтверджує висновок щодо неможливості часткового передання патентних прав і поділу об'єкта цих прав. Так, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі), яка згідно п. 7.1.3 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом [195]. Також слід враховувати, що відповідно до ч. 2 ст. 28 зазначеного Закону, продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Таким чином, в разі передання майнових прав на частину винаходу (корисну модель) відбуватиметься поділ сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що у свою чергу, призведе до втрати можливості досягнення технічного результату, що визначається у формулі винаходу (корисної моделі), яка в свою чергу і визначає обсяг правової охорони [196, с. 104].

Стосовно відчуження прав на *торговельні марки* спеціальний закон передбачає певні особливості. Згідно з ч. 7. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Однак, слід зауважити, що, по-перше, дана норма може застосовуватися лише тоді, коли зареєстрована торговельна марка стосується кількох товарів або послуг, які застосовує в господарській діяльності правовласник, проте у випадку, коли вид товару чи послуги один, наведена норма не буде діяти. По-друге, вищевказана норма Закону стосується саме обсягу товарів і послуг, а не обсягу майнового права на об'єкт промислової власності, так як в разі відчуження майнового права на торговельну марку на окремий вид товару (частину) передається і весь комплекс виключних майнових прав промислової власності, що стосується саме цього виду товару (право на використання, розпорядження, захист тощо).

Так, в порівнянні із вказаною нормою спеціального закону, в зарубіжному законодавстві більш чітко передбачено це правило: за договором про відчуження виключного права на товарний знак одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати *в повному обсязі* належне їй виключне право на відповідний товарний знак щодо всіх товарів або щодо частини товарів, для індивідуалізації яких він зареєстрований, іншій стороні – набувачу виключного права [16, ч. 1 ст. 1488]. При цьому, як відзначає П.П. Баттахов, формулювання «частина від повного обсягу» слід застосовувати не стосовно самого обсягу правомочностей, що становлять

зміст виключного права, а стосовно всіх товарів або їх частини, для індивідуалізації яких був зареєстрований товарний знак або знак обслуговування [197, с 51].

Як зазначає І.Є. Якубівський, права на торгівельні марки можуть передаватись частково, а саме передаються виключні майнові права лише щодо частини товарів та/або послуг, залишивши за собою іншу частину [194, с. 20]. Так, відповідно до п. 2.3.1 Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 року №576, у договорі про передачу права власності на знак повинно бути вказано перелік товарів і послуг зі зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права власності. Згідно п. 2.8 Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року №10, при факті часткової передачі права власності на знак, здійснюється окрема реєстрація такого знаку і видається нове свідоцтво, в якому поряд з номером свідоцтва базової реєстрації проставляється літера А [151, 154].

Проте, з даною позицією можна погодитися лише частково, оскільки вона стосується саме виду товарів і послуг, а не змісту виключних прав, оскільки, якщо передається право на торговельну марку на вид товару (частину), у такому разі передається весь комплекс виключних майнових прав на цю частину (право на використання, розпорядження, захист). Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору [196, с. 104].

Наведена вище ситуація матиме місце, коли правоволоділець виробляє або надає кілька товарів або послуг відносно яких зареєстрована торговельна марка, а у випадку коли вид товару (послуга) один – буде відбуватись повна передача обсягу виключних прав.

Таким чином, виключні права на торговельну марку також мають відчужуватись лише в повному обсязі, а вказана вище норма в ч.7 ст. 16 Закону підлягає відповідному уточненню.

Вищезазначене свідчить, що при відчуженні майнові права на об'єкти промислової власності передаються в повному обсязі. З огляду на це, ч. 1 ст. 1113 ЦК України слід уточнити та доповнити її наступним реченням: «У разі відчуження виключних майнових прав на об'єкти промислової власності виключні права передаються лише повністю» [191, с. 177].

Для належного здійснення відчуження прав промислової власності має значення державна реєстрація цього факту, за допомогою якої відбувається зміна правовласника, фіксується момент виникнення прав тощо. Цей момент має важливе юридичне значення для обох суб'єктів зазначених правовідносин.

Питання державної реєстрації договорів у сфері інтелектуальної власності регулюються нормами ст. 1114 ЦК України, яка має назву «Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності». Ця стаття поширюється і на договір передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України), предметом якого можуть бути права промислової власності. Частина 1 ст. 1114 ЦК України, передбачає, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 ЦК України, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

В частині 2 ст. 1114 ЦК України, закріплено, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Оскільки права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин набувають чинності з моменту їх державної реєстрації, відтак дана норма стосується фактів передання лише прав промислової власності, які підлягають державній реєстрації.

При цьому, виходячи зі змісту ч.1 та ч.2 ст. 1114 ЦК України та самої назви статті 1114 ЦК України, вбачається певна неточність і неузгодженість, оскільки в назві статті зазначається про договори, а в змісті ч.2 ст.1114

ЦК України йдеться про факти передання виключних майнових прав. Дані правові явища є різними за змістом, при чому передання прав може відбуватися не тільки на підставі договору про передання прав, а й в інших випадках (реорганізація юридичної особи, спадкування, звернення стягнення, формування статутного капіталу товариства тощо). Це, в свою чергу, призводить до різного тлумачення питання про необхідність обов'язкової реєстрації договорів передання прав промислової власності.

Так, на практиці суди приходять до різних висновків щодо необхідності обов'язкової державної реєстрації договорів про передання виключних прав, якщо їх предметом є права промислової власності. Зокрема, Вищий господарський суд України зазначає, що оскільки право інтелектуальної власності на торговельну марку набуває чинності з моменту її реєстрації, то договір про передання виключних майнових прав на цей об'єкт, хоча й виконується сторонами з моменту його підписання, є чинним щодо охорони прав нового власника свідоцтва (обов'язковим для третіх осіб) з моменту його державної реєстрації. З огляду на наведену касаційну скаргу ПП «Полісан» на рішення господарського суду м. Києва від 21.10.2008 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 року по справі №20/260 за позовом ЗАТ «Поліфарб Україна» до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ТОВ «Альфа-Група» про визнання частково недійсним свідоцтва України №48341 на знак для товарів і послуг «ДЕКОР» було залишено без задоволення [198]. Аналогічна правова позиція знайшла своє відображення і в п. 67 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року №12 [199]. В іншій справі суд дійшов висновку, що договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, зокрема, торгової марки не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Посилаючись на ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» суд дійшов висновку, що, оскільки спеціальний закон не містить норм про обов'язкову державну реєстрацію договорів про передачу

права власності на знак для товарів і послуг, тому він не підлягає обов'язковій державній реєстрації, а тому посилення відповідача щодо таких тверджень є безпідставними [200].

В юридичній літературі з вищезазначеного питання також існують різні думки. Є підхід, за яким договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності. Це пояснюється необхідністю відображення в існуючих Державних реєстрах об'єктів права інтелектуальної власності будь-яких змін, у тому числі і щодо правоволодільців [201, с. 318]. Підтримуючи аналогічну думку Є. Бельтюкова зазначає, що на відміну від ліцензійного договору, договір про передання виключних майнових прав у більшості випадків, за виключенням авторського договору, підлягає обов'язковій державній реєстрації. У цьому разі договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності України [202, с. 22]. А.Кодинець вказує, що з огляду на положення законодавства про необхідність реєстрації договорів про передання майнових прав на об'єкти, права на які реєструються (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, компонування інтегральної мікросхеми й торгівельні марки) чинність такого договору має пов'язуватись з датою його реєстрації [203, с. 12].

Інша група вчених, зокрема І.Ф. Коваль [13, с. 73-74], В.С. Дмитришин [98, с. 177], О.В. Дзера [173, с. 1010-1011] дотримуються позиції про те, що сам договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації, обов'язковій державній реєстрації підлягає лише факт передання виключних майнових прав. Остання позиція є більш слушною виходячи з наступного.

За загальним правилом, яке закріплено в ст. 210 ЦК України, правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий

правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації. Також ч. 7 ст. 179 ГК України передбачає, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів. Тобто, виходячи з загальних норм, договір підлягає державній реєстрації лише у разі, якщо це передбачено законом.

З аналізу відповідних положень спеціальних законів, які регулюють питання передання прав на об'єкти промислової власності, а саме: ч. 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 6 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», можна дійти висновку, що згідно норм цих законів договір про передачу права на певний об'єкт промислової власності вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.

Наведене також узгоджується з положеннями галузевих нормативно-правових актів з питань реєстрації прав промислової власності. Так, слід звернути увагу, що абзац перший п.1.4. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг [151], яким передбачалось, що передача права власності на знак і видача ліцензії на використання знака вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг був виключений на підставі Наказу Міністерства освіти України № 694 від 14.10.2003 [204]. Таким чином, реєстрація договору передання права на знак була спростована, тобто договір може бути зареєстрований добровільно та відсутність такої реєстрації не впливає на чинність прав сторін.

Отже, враховуючи вищевикладене, договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України) не підлягає обов'язковій державній реєстрації (тобто сам факт укладення договору). Відсутність державної реєстрації за даним договором не впливає на чинність прав на певний об'єкт права інтелектуальної власності, в тому рахунку на право звернення до суду за захистом прав. В разі, коли предметом договору є майнові права на об'єкти промислової власності, які підлягають державній реєстрації, то правонабувач зобов'язаний зареєструвати своє право на відповідний об'єкт після укладення зазначеного договору.

Слід також звернути увагу на визначення термінів, «договір» - як домовленість, спрямована на становлення, зміну або припинення прав та обов'язків (ч.1 ст. 626 ЦК України) і «факт передання» (ч.2 ст. 1114 ЦК), а саме термін «факт» (від лат. *factum* - зроблене), яке означає подію, те, що справді відбулося [205]. Також слід врахувати, що за своїми умовами договір передання виключних прав може бути консенсуальним або реальним (права мають бути передані в майбутньому, наприклад, лише після сплати певної суми через певний період тощо), то в останньому випадку при підписанні договору сторонами передача прав ще не відбулася, тобто відсутній факт передання і відповідно не має підстав для реєстрації.

Крім того, не підлягає державній реєстрації факт передання виключних майнових прав на торгівельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, що впливає із положень ч.2 ст. 1114 ЦК України та ч. 3 ст. 494 ЦК України, згідно якої набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Також слушними є висновки І.Ф. Коваль про те, що державна реєстрація договору тісно пов'язана із поняттям його форми і становить спосіб фіксації, підтвердження правочину, але вже не його сторонами, а у

публічній площині. Державна реєстрація договорів про розпорядження правами інтелектуальної власності має інформаційне значення і є додатковою гарантією належної реалізації і захисту інтересів сторін цих договорів, якою вони можуть скористатися за власним бажанням [13, с. 73-74].

Поряд з цим слід зауважити, що, враховуючи сучасний стан економічного розвитку держави, обов'язкова державна реєстрація договорів передання виключних прав може породжувати негативні наслідки для ефективного обороту прав промислової власності. Так, досить тривалий строк реєстрації (документи розглядаються протягом двох місяців) буде затягувати вступ договору в силу і тим самим уповільнювати динаміку руху виключних прав в господарському обороті. Також стримуючим фактором є внесення плати за здійснення державної реєстрації, територіальна обмеженість проведення реєстрації (на сьогодні функції державної реєстрації в сфері інтелектуальної власності здійснює лише Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в особі Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності, яке територіально розташовано в м. Києві), відсутність можливості проведення електронної реєстрації договорів розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності (на сьогодні передбачено лише подання заявки про видачу охоронного документа (патент, свідоцтво) на об'єкт права інтелектуальної власності) тощо.

У разі усунення названих негативних моментів доцільно було б розглянути питання державної реєстрації договорів в новому ракурсі, оскільки державна реєстрація договору могла б слугувати додатковим засобом забезпечення інтересів сторін, захистом від зловживань та гарантією публічного контролю.

2.3. Застава прав промислової власності

Одним із способів введення прав промислової власності в господарський оборот є дії правовласника по використанню майнового права на певний об'єкт промислової власності у якості засобу забезпечення виконання зобов'язання, а саме у вигляді застави. Тобто, майнове право на об'єкт промислової власності, хоча і залишається у володінні правовласника, однак на нього може бути звернуто стягнення (відчужено) в разі не виконання правовласником або іншою особою своїх зобов'язань за основним договором (кредит, позика тощо) на користь іншої особи. Правовою формою залучення в господарський оборот прав промислової власності як предмета застави є договір застави прав промислової власності. Фахівці зазначають, що права на результати інтелектуальної діяльності мають значний потенціал з точки зору забезпечення виконання договірних зобов'язань, які спрямовані на збільшення оборотних коштів, зміцнення фінансово-економічного стану суб'єкта господарювання [13, с. 102]. Використання застави прав промислової власності надаватиме переваги не тільки позичальнику, а і кредитору (банк, фінансова компанія та інші), що може виразитись в отриманні додаткового доходу у вигляді процентів, розширення клієнтської бази позичальників, збільшення заставного портфелю, відсутності необхідності у виїзних перевірках застави, зменшення витрат при оформленні кредиту тощо.

Застава прав інтелектуальної власності, в тому числі і прав промислової власності, є поширеною у багатьох країнах: Великобританії, Германії, Франції, Канаді, США, Нідерландах [71]. Застава прав інтелектуальної власності також передбачена законодавством країн СНД: Азербайджанська республіка (ч.2 ст.17 Закону про патент [206]), Республіка Молдова (ч. 2 ст. 25 Закону про охорону товарних знаків [207]) та інших.

В США багато технологічних компаній, а також деякі представники кіно- і музичної індустрії використовують інтелектуальну власність в якості

застави для отримання позикових коштів, так звані «IP-backed loans», існує банківсько-фінансова індустрія, що спеціалізується на наданні кредитів венчурним компаніям і стартапам під забезпечення їх нематеріальними активами [208]. Враховуючи, що останнім часом в Україні розвиток в сфері інформаційних технологій (ІТ) набуває певної динаміки [209], доцільно було б розширити використання такого механізму фінансування молодих компаній, як позика (кредит) під заставу прав інтелектуальної (промислової) власності. Але для цього потрібно забезпечити належне правове регулювання в сфері застави прав промислової власності, яке б враховувало специфіку цього виду застави.

Правові норми, які регламентують відносини застави, закріплені в нормах ЦК України, Закону України «Про заставу» [210], Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» [211] та ін. Проте законодавство передбачає лише можливість майнових прав інтелектуальної власності бути предметом договору застави без належної конкретизації порядку і умов застосування такої застави.

За загальним правилом, в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у 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 (право застави) (ст. 572 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про заставу», застava - це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом. Застava має похідний характер від забезпеченого нею зобов'язання.

Відповідно до ч.1 ст. 576 ЦК України, предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставадавцем і на яке може бути звернене стягнення. Згідно з ч.1 ст. 4 Законом України «Про заставу», предметом застави можуть бути в тому числі майнові права. Проте, вищевказані положення законодавства

передбачають заставу майнових прав, а не майнових прав промислової власності.

Безпосередньо можливість застави майнових прав інтелектуальної (промислової) власності передбачена ч.3 ст. 424 ЦК України, яка закріплює, що майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути предметом договору застави.

Слід звернути увагу, що через специфіку майнових прав промислової власності застара останніх потребує спеціального правового регулювання, оскільки виходячи з теорії виключних прав та враховуючи ознаки майнових прав інтелектуальної власності слідує, що правовий режим права власності (речових прав) не може бути застосований до прав інтелектуальної власності (виключних прав) [104, с. 109]. Так, С.В. Нижний приходить до висновку, що правова природа застави майнових прав повинна визначатися як речово-правовий спосіб забезпечення виконання зобов'язань, оскільки саме такий підхід найбільш повно враховує як зобов'язальну, так і речову природу даного інституту [212, с. 6].

Так само не може бути застосований до застави майнових прав промислової власності і правовий режим майнових – зобов'язальних прав. Закон України «Про заставу» розглядає майнові права як права зобов'язальні, що передаються шляхом уступки вимоги. Проте, виключні права становлять самостійний різновид майнових прав – виключні права, відмінні від речових і зобов'язальних прав [13, с. 104]. З даного приводу А.О. Кодинець вважає, що положення Закону України «Про заставу», які регламентують відносини щодо застави майнових прав, не поширюються на відносини застави майнових прав інтелектуальної власності [213].

На підставі зазначеного, доцільно ч.1 ст. 4 Законом України «Про заставу» викласти в такій редакції: «Предметом застави можуть бути майно, майнові права, *майнові права промислової власності*». Також слід доповнити даний закон окремим розділом «Застара майнових прав промислової власності», де викласти особливості регулювання застави прав промислової

власності з урахуванням специфіки та особливостей таких прав, які розглядаються далі.

Особливості застави майнових прав промислової власності можна умовно згрупувати на такі питання: предмет застави прав промислової власності; договір застави майнових прав промислової власності, форма і державна реєстрація договору застави, обтяження заставою; звернення стягнення та реалізація заставних прав промислової власності.

Предметом договору застави майнових прав промислової власності можуть виступати саме майнові права, а не об'єкт промислової власності, оскільки об'єкт як результат науково-технічної творчості має нематеріальну природу і не може передаватись. За загальним правилом, закріпленим в ч.3 ст. 424 ЦК України, всі майнові права інтелектуальної власності можуть бути предметом застави. Однак виходячи із характеристик об'єктів промислової власності впливає, що майнові права не на кожний об'єкт можуть бути передані в заставу, виходячи з цього підлягає визначенню, яким саме умовам (критеріям) мають відповідати вищевказані права для надання їх в заставу.

Так, в науковій літературі зазначається, що для можливості брати участь у цивільному обороті права на об'єкти промислової власності мають відповідати певним умовам (критеріям оборотоздатності), а саме: виключності; корисності; відчужуваності; можливості грошової оцінки; інвестиційній привабливості [5, с. 11]. Здатність майнового права бути об'єктом (обороту – авт.) зумовлюється притаманними йому ознаками: цілісність, самостійність, ідеалістична природа, суб'єктивна належність, наявність мінової вартості та відсутність споживчої вартості, відчужуваність, передаваність, нерозривний зв'язок із річчю [103, с. 216]. З останньою ознакою «нерозривний зв'язок із річчю» слід не погодитись, оскільки, як вбачається в літературі, дану ознаку, яку ще називають «нерозривний зв'язок з річчю і слідування її долею», використовують для позначення характеристики саме речових прав [214, с.475; 215, с.207]. Оскільки об'єктом правовідносин в сфері обороту прав на об'єкти промислової власності є

права результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права промислової власності (нематеріальні блага), а не річ. У даному випадку взагалі не може йти мова про річ, оскільки право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного (ч. 1 ст. 419 ЦПК України) та результати інтелектуальної, творчої діяльності до речей не відносяться.

На думку О.Г. Крушиної майнові права як предмет застави мають відповідати таким вимогам: наявність необхідних документів, що підтверджують приналежність закладеного права; можливість реалізації предмета застави; достатність коштів, які будуть отримані в результаті реалізації предмета застави, для покриття вимог банку з погашення основної суми боргу та сплати відсотків; відсутність вимог попередніх заставодержателів і інших обмежень, які впливають з договорів та (або) законодавства, які можуть зменшити вартість або унеможливити реалізацію предмета застави [216]. З таким критерієм, як достатність коштів, які будуть отримані в результаті реалізації предмета застави, для покриття вимог банку з погашення основної суми боргу та сплати відсотків, слід погодитися частково. Даний критерій не є вирішальним та не буде впливати на дійсність договору застави майнових прав промислової власності. Тим більше, що не можливо наперед визначити суму за яку буде реалізований предмет застави, в зв'язку із змінністю таких даних як: час стягнення, спосіб стягнення, попит ринку та інші економічні чинники. Як вбачається, даний критерій може бути поглинений таким як «можливість грошової оцінки».

В дослідженні О.О. Рузакової вказується, що до ознак виключних прав, що передаються у якості предмету застави, можна віднести: майновий характер; можливість грошової оцінки; «товарність», тобто відчужуваність; право є дійсним, тобто не суперечить закону; право є реальним, тобто не припинило свого існування (строк дії права не повинен бути менше строку виконання основного зобов'язання); предметом застави може бути виключне право, яке виникло у первинного володільця (автора, виконавця), а також у осіб, отримавших його в силу закону або договору тощо [71, с. 426-427]. З

такою ознакою як майновий характер слід не погодитись, оскільки, як зазначалось раніше, права на об'єкти промислової власності не є майновими правами в розумінні ч. 2 ст. 190 ЦК України. Права на результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності є нематеріальними благами (ст.199 ЦК України), а річчю є предмет матеріального світу (ст. 179 ЦК України), тим більше, як зазначалось, право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного (ч. 1 ст. 419 ЦК України).

Вищенаведене можна узагальнити наступним чином.

До критеріїв, які не можуть бути застосовані до прав промислової власності, відносяться: нерозривний зв'язок із річчю (О.С. Кізлова), майновий характер (О.О. Рузакова).

Критеріями, які застосовують всі автори, є: *«відчужуваність»* - до якого можна віднести також передаваність, можливість реалізації предмета застави та товарність; *«можливість грошової оцінки»* - до якого також можна включити наявність мінової вартості та відсутність споживчої вартості, а також достатність коштів, які будуть отримані в результаті реалізації предмета застави, хоча даний критерій може бути віднесений і до групи інвестиційної привабливості (корисності).

Інші критерії можна розподілити на наступні групи: *«виключність»*, до якої слід віднести такі ознаки: предметом застави може бути виключне право, яке виникло у первинного володільця (автора, виконавця), а також у осіб, отримавших його в силу закону або договору (О.О. Рузакова); ідеалістична природа (О.С. Кізлова) – зазначені ознаки характеризують специфіку права, яке передається в заставу, тобто що це виключне право на нематеріальне благо результат інтелектуальної діяльності, а також, показує нематеріальну самостійність, ідеалістичну природу (згідно теорії «ідеалізму», яка виходить з визнання первинності свідомості, духу і вторинності природи, матерії; домінування духовного над матерією), тобто незалежність від речей об'єктів матеріального світу.

В іншу групу ознак слід віднести такі як: цілісність (властивість права, що позначає повноту, єдине ціле, повне право); суб'єктивна належність (О.С. Кізлова); наявність необхідних документів, що підтверджують приналежність закладеного права (О.Г. Крушина); право є дійсним, тобто не суперечить закону (О.О. Рузакова) – наведені ознаки вказують на такі властивості як повноту та силу права, його дійсність, що воно отримано та закріплено у передбаченому законом порядку, що підтверджується відповідним охоронним документом. Наведені критерії та характеристики слід об'єднати в загальну групу під назвою «*чинність прав*».

Ще в одну групу можна об'єднати такі ознаки як: самостійність (О.С. Кізлова); відсутність вимог попередніх заставодержателів і інших обмежень, які впливають з договорів та (або) законодавства, що можуть зменшити вартість або унеможливити реалізацію предмета застави (О.Г. Крушина); право є реальним, тобто не припинило свого існування (строк дії права не повинен бути менше строку виконання основного зобов'язання) (О.О. Рузакова). Дана група пов'язана із тим, що право є незалежним, може здійснюватися без сторонньої допомоги, власними силами, стосовно права не мають ніяких прав та інтересів треті особи, відсутні будь-які обтяження та обмеження щодо передачі права в заставу, узагальнити дані критерії можна за загальною назвою «*чистота прав*».

Також, окремим критерієм слід відзначити «*інвестиційна привабливість*», до якого віднести корисність (Ю.Є. Атаманова) та достатню вартість (О.Г. Крушина), хоча стосовно останнього критерію, а саме доцільності його застосування, раніше наводились зауваження.

Додатково до вищенаведених критеріїв слід врахувати передбачені ч. 2 ст. 4 Закону України «Про заставу» загальні вимоги до предмету застави, а саме: можливість відчуження та можливість звернення стягнення на предмет застави. Дані критерії можна віднести до зазначеної вище групи «*відчуженість*».

Окрім вищевказаних критеріїв, треба звернути увагу, що важливою умовою, за яких права на об'єкти промислової власності можуть бути введені в господарський оборот, в тому числі в якості предмету застави, є їх належний *бухгалтерський облік* у суб'єкта господарювання (заставаодавця). Так, із системного аналізу норм ч.1 ст. 2, ч.2 ст.3, ч.1 ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [110], зокрема, слідує, що всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік, який є обов'язковим видом обліку, а для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка (ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Слід зазначити, що не проведення належного обліку майнових прав промислової власності є одним із негативних факторів, що впливає на нерозвиненість ринку обороту інтелектуальних прав взагалі та використання зазначених прав як застави зокрема. Науковці підкреслюють, що належний облік прав інтелектуальної власності є умовою встановлення заставних правовідносин, оскільки безпосередньо впливає на ідентифікацію, оцінку предмета застави, визначення ціни, за якою відбувається реалізація предмета застави тощо [13, с. 103]. Наголошується, що права, засновані на договорі, але які не відображені в бухгалтерському обліку, не є майном підприємства [103, с. 213].

Отже, на підставі вищевикладеного можна узагальнити *перелік критеріїв*, яким мають відповідати майнові права промислової власності, для можливості передачі у якості предмету застави: відчужуваність; можливість звернення стягнення; відображення в бухгалтерському обліку; можливість грошової оцінки; інвестиційна привабливість; реальність прав (права не

припинили свого існування, права не передано третім особам тощо); відсутність обтяжень та вимог третіх осіб щодо предмету застави [104, с.109].

У зв'язку з цим, пропонується доповнити Закон України «Про заставу» нормою, в якій закріпити перелік зазначених критеріїв, яким мають відповідати майнові права на об'єкти промислової власності щоб бути предметом застави.

Поряд з цим слід додати, що не всі майнові права на об'єкти промислової власності можуть бути предметом договору застави, а саме:

- майнові права на *комерційне найменування*, оскільки останні можуть передаватися лише з цілісним майновим комплексом суб'єкта господарювання (ч. 2 ст. 490 ЦК України);

- майнові права на *географічне зазначення*, оскільки у переліку майнових прав на дані об'єкти промислової власності не передбачено право розпорядження (ст. 503 ЦК України, ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»). Так, реєстрація географічного зазначення надає право: об'єднанню осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем; одній фізичній або юридичній особі, якщо: вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення; географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях (ст. 9 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»). Також, виходячи зі змісту ст. 17 Закону, відсутні правомочності щодо розпорядження правами на географічне зазначення (передання (відчуження) та надання ліцензії на використання (ч.7 ст.17 Закону));

- майнові права на *знаки для товарів і послуг* у випадках, якщо передача цих прав може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

- майнові права на *раціоналізаторську пропозицію*, оскільки раціоналізаторська пропозиція має лише локальну новизну, тісно прив'язана до діяльності конкретного підприємства, через що визнається невіддільною від суб'єкта – юридичної особи [123, с. 8].

Майнові права на *комерційну таємницю*, відповідно до закону, можуть передаватись у використання (ст. 506 ЦК України). Відповідно до ст. 508 ЦК України, строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених ч.1 ст. 505 ЦК України, а це, зокрема, секретність і нелегкодоступність. Тому, під час звернення стягнення на комерційну таємницю та вчинення дій державним виконавцем щодо передачі даного майна на публічні електронні торги, комерційна таємниця втратить ознаки секретності та нелегкодоступності, а це в свою чергу призведе до позбавлення її правової охорони. Загроза втрати вищезгаданих ознак комерційної таємниці існує і під час всього виконавчого провадження, оскільки доступ до останнього мають учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій (ст. 14 Закону України «Про виконавче провадження» [217]). Тим більше, в разі недобросовісних дій заставодавця комерційної таємниці остання перестане мати цінність, що призведе до того, що кредитор залишиться без засобів забезпечення, на які він розраховував з метою задоволення та захисту своїх інтересів.

Права на *секретний винахід і секретну корисну модель* (об'єкти, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці), хоча їх перебування у цивільному обороті і допускається за спеціальним дозволом Державного експерту в порядку, визначеному законодавством про охорону державної таємниці та про охорону прав на винаходи і корисні моделі, однак, надання

прав у якості застави видається досить сумнівним виходячи з наступного. По-перше, реєстрація секретних винаходів і корисних моделей відбувається у спеціальних реєстрах; відомості про видачу патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель не публікуються (ч.4 ст. 23 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), що відповідно буде впливати на можливість ідентифікації, перевірки належності прав та їх обмежень; по-друге, досить проблемним виявляється проведення процедури стягнення, оскільки секретний винахід і секретна корисна модель містять інформацію, віднесену до державної таємниці (вид таємної інформації), а виставлення таких об'єктів на прилюдні торги (аукціон) фактично буде здійсненням оприлюднення такої інформації; також при відсутності розвиненого ринку прав інтелектуальної власності, попит та реалізація прав на вказані об'єкти видається маловірогідною.

Додатково слід звернути увагу, що недоцільним є укладення договору застави предметом якого є *право на подання заявки* (ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Це обумовлено значним відсотком прийняття рішень про відмову у видачі патентів (свідоцтв), крім того, заявка на певний об'єкт може вважатись відкликаною, якщо у встановлений законом строк не будуть сплачені державні мито за видачу охоронного документу та збір за публікацію про видачу патенту (ч.2 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») [218, с. 60].

Отже, можна зробити висновок, що *майнові права на такі об'єкти промислової власності як комерційне найменування, географічне зазначення, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, секретний винахід і секретна корисна модель, знаки для товарів і послуг (у випадку можливості введення в оману споживачів), права на заявку не можуть бути предметом договору застави. Права на інші об'єкти промислової власності, у разі відповідності їх вищевказаним критеріям, можуть виступати предметом застави* [104, с. 109].

Важливим питанням у сфері застави прав промислової власності є процедура *звернення стягнення на предмет застави*. Запровадження дієвого механізму звернення стягнення на предмет застави має значення для забезпечення активної динаміки використання застави майнових прав промислової власності, захисту прав та інтересів заставодержателя, що, у свою чергу, позитивно впливатиме на розвиток ринку інтелектуальної власності та інновацій взагалі [219, с. 35].

Відповідно до законодавства в сфері застави, а саме ч.6 ст. 20 Закону «Про заставу», ч. 1 ст. 24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», ч. 4 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» [220] (при іпотеці підприємства як єдиного майнового комплексу, до складу якого входять, зокрема, і права на торговельну марку або інше позначення та інші права (ч. 2 ст. 191 ЦК України) звернення стягнення на предмет застави може відбуватись у такі способи:

- 1) судовий – за рішенням суду або третейського суду;
- 2) позасудові – на підставі виконавчого напису нотаріуса; за договором про задоволення вимог заставодержателя.

Позасудові способи звернення стягнення визначені п.п. 1- 4 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», а саме: передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов'язання в порядку, встановленому Законом; продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах; відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги; переказ обтяжувачу відповідної грошової суми, у тому числі в порядку договірної списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або цінні папери.

Серед запропонованих законодавцем в ч. 1 ст. 26 зазначеного Закону позасудові способи не всі можуть бути застосовані до майнових прав промислової власності. Зокрема, відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги (п. 3) та переказ обтяжувачу відповідної грошової суми (п. 4), оскільки дані способи стягнення притаманні переважно для правовідносин зобов'язального характеру, в яких предметом застави виступають майнові права на грошові кошти (цінні папери).

Щодо таких позасудових способів, як передача майна у власність та продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження, слід зазначити, що вони цілком можуть бути застосовані при стягненні майнових прав промислової власності. Однак такі способи стягнення мають бути відображені у відповідній договірній конструкції, яка, в свою чергу, має відповідати ознакам договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (гл. 75 ЦК України) [219, с. 37].

Позасудовий порядок звернення стягнення на майнові права регламентовано також ст. 23 Закону України «Про заставу», згідно якої при заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що впливає із заставленого права, або в інший спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі. Дані способи дублюють вищевказані способи, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Проте вказаний спосіб (уступка вимоги із заставленого права) не може бути застосована до майнових прав промислової власності, оскільки специфіка останніх потребує іншого способу передання порівняно із заставою майнових прав зобов'язального характеру.

А.О. Кодинець зауважує, що положення Закону (про заставу – авт.), 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 [213]. Проте з таким висновком в повній мірі не можна погодитись, адже дійсно специфіка майнових прав інтелектуальної (промислової) власності потребує іншого правового регулювання застави цих прав, оскільки вказані права не є предметом матеріального світу. Однак, механізм звернення стягнення, представлений в ст. 23 Закону, може бути запозичений для звернення стягнення на майнові права промислової власності, з приводу чого слід погодитися з думкою І.Ф. Коваль про те, що позасудовий варіант звернення стягнення, передбачений ст. 23 Закону «Про заставу», є більш гнучким інструментом звернення стягнення, але він не повинен виключати можливість застосування загального судового порядку [4, с. 249].

У науковій літературі вчені здебільшого підтримують думку про необхідність запровадження позасудового способу звернення стягнення при заставі майнових прав інтелектуальної власності, при цьому пропонуються різні варіанти. Так, О.О. Кодинець пропонує одночасно із договором застави підписувати договір 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 [213]. О.С. Кізлова вважає, що з метою спрощення позасудового порядку доцільно звертати стягнення на майнові права шляхом укладення ліцензійного договору, за яким перехід прав використання об'єктів інтелектуальної власності здійснюється з укладенням договору про заміну сторони в ліцензійному договорі або нового ліцензійного договору, при цьому момент набрання чинності договором прив'язати до моменту невиконання основного зобов'язання [103, с. 215]. Схожої думки дотримується Є.М. Бельтюкова, яка приходить до висновку, що найбільш ефективним способом позасудового захисту прав кредитора у разі звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності як предмету договору застави є укладення договору, зокрема, про заміну сторони в ліцензійному

договорі або нового ліцензійного договору [99, с. 95]. Є.В. Жарова доходить висновку, що звертати стягнення слід шляхом укладення договору про відчуження виключного права та пропонує, як позасудовий порядок стягнення, укладення ліцензійного договору, за яким заставодержателю надається право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації в повному обсязі, з зберіганням за правовласником (заставадавцем) виключного права на цей результат чи засіб [221, с. 24].

Запропоновані науковцями способи досудового стягнення, хоча і заслуговують на увагу, проте можуть мати певні складнощі у застосуванні. Так, це може бути пов'язано з наступним. По-перше, економічною обґрунтованістю, що полягає у подальшій доцільності для кредитора використання у своїй економічній діяльності майнових прав на певний об'єкт промислової власності на підставі ліцензійного договору (право використання), оскільки предмет діяльності останнього (наприклад, банківська, інша фінансова установа) може не співпадати з діяльністю заставодавця. Як правило, майновий інтерес кредитора полягає в отриманні фінансових надходжень (прибутку), тому малоімовірною є доцільність отримання предмету застави у користування, коли існує необхідність її реалізації з метою покриття збитків.

По-друге, це питання волевиявлення заставодавця стосовно укладення відповідного договору врегулювання вже після факту порушення основного зобов'язання, а скоріше у небажанні заставодавця щодо укладення договору з різних причини: запобігання втрати рентабельного активу компанії, втрати монопольного становища, зловживання правами (недобросовісні дії) та з інших причин.

По-третє, питання легалізації прав, тобто можливість оформлення майнових прав за новим правовласником, оскільки відповідно до п. 1.2. Наказу Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг

та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» [151], передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну модель). Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі). При цьому, відповідно до п. 1.3 зазначеного Наказу, договір та ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. В заяві про публікацію та внесення змін необхідні підписи обох сторін. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються) (п. 4.3 Наказу). Слід відмітити, що аналогічні вищезазначені положення закріплені і для інших об'єктів промислової власності у відповідних наказах [222].

Таким чином, з наведених вище норм вбачається, що для подальшої перереєстрації правонаступника при передачі права власності або видачі ліцензії (ліцензійний договір) необхідна буде згода не лише набувача, але й попереднього правовласника - тобто боржника (заставадавця), який, як зазначалось вище, може і не надати згоди з тих чи інших причин [219, с. 38].

Укладення договору як позасудового способу звернення стягнення - це досягнення домовленості обох сторін, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Тобто, укладення договору після факту порушення зобов'язання з метою позасудового способу звернення, може мати лише добровільний характер, що може не відбутись у зв'язку із відсутністю згоди засташадавця. При цьому, термін «стягнення» означає примус, заходи впливу як міра юридичної відповідальності [223], покарання за невиконання або порушення чого-небудь [224], тобто має негативно-примусовий характер. Тому примусовому характеру «звернення стягнення» відповідатиме застосування примусових заходів впливу на боржника, які не залежать від його волевиявлення. З огляду на вказане, має

бути вироблений такий позасудовий спосіб звернення стягнення, який хоча й може базуватися на договірній конструкції, однак матиме примусовий і невідворотний характер для боржника.

Як можливий варіант позасудового звернення стягнення слід вважати укладення одночасно разом із основним договором та договором застави *договору про задоволення вимог заставодержателя або шляхом внесення певного застереження до договору застави*, яке має прирівнюватися до договору про задоволення вимог заставодержателя. При цьому, договір про задоволення вимог заставодержателя або відповідне застереження в договорі застави за своїми правовими наслідками в разі невиконання зобов'язання може передбачати передачу заставодержателю права власності на предмет застави в рахунок виконання основного зобов'язання; або право заставодержателя від свого імені самостійно продати предмет застави будь-якій особі на підставі договору про задоволення вимог заставодержателя або застереження в самому договорі застави. Волевиявлення сторін щодо такого способу звернення стягнення відбудеться ще на стадії укладення договору про задоволення вимог заставодержателя або договору застави з відповідним застереженням про задоволення вимог заставодержателя щодо надання права заставодержателю в односторонньому порядку застосувати вищевказаний спосіб стягнення (набуття у власність або самостійний продаж) в разі порушення зобов'язань заставодавцем (позичальником). В подальшому відповідний договір про задоволення вимог заставодержателя або договір застави з відповідним застереженням є документами, що підтверджують позасудове врегулювання та є підставою для державної реєстрації факту передання виключних майнових прав промислової власності: заставодержателю (в разі набуття у власність) або іншій особі покупцю (в разі примусового одностороннього продажу іншій особі) [219, с. 39].

Також слід розглянути випадки, коли позасудові заходи не можуть бути застосовані, а звернення стягнення можливо здійснити лише в судовому порядку, а саме:

- при зверненні стягнення на майнові права на знак, коли передача права власності не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (ч. 7 ст. 16 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

- предметом договору застави є права, що перебувають у спільній власності та/або вимагались згода інших осіб (правоволодільців, користувачів тощо) (ст. 428, ч.2 ст. 429, ч. 2 ст. 430 ЦК України; ст. 6 Закону «Про заставу»);

- звернення стягнення на заставлене майно державного підприємства (підприємства, не менше п'ятдесяти відсотків акцій (часток, паїв) якого є у державній власності) здійснюється за рішенням суду (ч. 6 ст. 20 Закону «Про заставу»);

- у разі ліквідації юридичної особи заставодавця (ч. 3 ст. 590 ЦК України; ч.2 ст. 20 Закону «Про заставу»; ст. 9 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

- заставодавець відсутній та його місцезнаходження не відоме [219, с. 40].

Таким чином, проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що для реалізації майнових прав промислової власності як предмета застави можуть бути застосовані такі способи звернення стягнення: судовий - продаж застави через електронні торги; позасудовий - шляхом укладення договору про задоволення вимог заставодержателя.

Для застави майнових прав промислової власності, окрім загального судового способу стягнення, слід окремо закріпити спеціальний позасудовий спосіб стягнення, оскільки останній є більш швидким і дешевшим в застосуванні та враховує особливості правового режиму майнових прав промислової власності. Пропонується закріпити в законодавстві про заставу такий позасудовий спосіб стягнення, як укладення договору про задоволення вимог заставодержателя (застереження в договорі застави).

Для цього доцільно доповнити перелік договорів у ст. 1107 ЦК України договором про задоволення вимог заставодержателя. Закон України «Про заставу», окрім доповнення розділом «Застава майнових прав інтелектуальної (промислової) власності», слід доповнити відповідним положенням про механізм застосування вищевказаного способу звернення стягнення як укладення договору (застереження в договорі) про задоволення вимог заставодержателя. Також в Законі «Про заставу» слід закріпити вищезазначені випадки, коли зазначений договір не застосовується, а звернення стягнення на майнові права промислової власності може відбуватись лише в судовому порядку [219, с. 40].

2.4. Внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства

Одним із способів введення майнових прав на об'єкти промислової власності до господарського обороту є внесення цих прав до статутного капіталу господарського товариства. Проте, як свідчить практика, ефективність реалізації цього способу розпорядження майновими правами промислової власності залишається ще низькою через неврегульованість порядку і правової форми внесення вказаних прав [196, с. 102].

Правову основу внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу господарського товариства складають норми: ЦК України, ГК України, Закону України «Про господарські товариства» [225], Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [226] та інші нормативно-правові акти. При цьому наявні норми лише допускають можливість суб'єкта прав промислової власності вносити права до статутного капіталу. Закон України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» [227] хоча і містить певні нововведення щодо порядку формування статутного

капіталу, однак також не визначає особливостей внесення до статутного капіталу саме прав промислової власності.

Поряд із загальними положеннями щодо формування статутного капіталу юридичної особи, передбаченими в законодавстві України, для внесення до статутного капіталу прав промислової власності додатково слід враховувати особливості цього виду вкладу. Насамперед, для передачі як внесок до статутного капіталу товариства права на об'єкти промислової власності мають відповідати певним умовам – критеріям оборотоздатності: виключності, корисності, відчужуваності, можливості грошової оцінки, інвестиційної привабливості [123, с. 11]. У разі невідповідності прав промислової власності даним критеріям, вони не можуть бути передані до статутного капіталу. Так, відповідно до ч. 2 ст. 490 ЦК України, 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 [196, с. 103].

Слід відзначити, що ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено додаткові обмеження щодо передання прав на знаки для товарів і послуг, а саме якщо це може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Вище, в підрозділі 2.2., 2.3 даного дослідження, відзначалось, що не можуть передаватись, а тому не можуть бути і внеском до статутного капіталу товариства права на такі об'єкти промислової власності як: комерційне найменування; географічне зазначення; знаки для товарів і послуг, за наявності ймовірності введення в оману споживача щодо товару і послуги, або виробника; раціоналізаторська пропозиція; секретний винахід та секретна модель.

Таким чином, серед прав на об'єкти промислової власності внеском до статутного капіталу товариства можуть виступати майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки [196, с. 103].

До даного переліку також можна віднести такі об'єкти як сорти рослин, породи тварин, компонування напівпровідникового виробу [228, ст. 16], комерційна таємниця (в разі дотримання умов щодо збереження її секретності та можливості грошової оцінки).

При формуванні статутного капіталу слід враховувати, що в законодавстві встановлені обмеження для окремих видів юридичних осіб з огляду на вид і предмет їх господарювання. Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [229], при створенні фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу, статутний (складений) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Важливим правовим аспектом внесення прав промислової власності до статутного капіталу є *обсяг прав*, що передаються юридичній особі. За загальним правилом, відповідно до ч. 1 ст. 427 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі [196, с. 103-104]. Однак, як було доведено раніше в підрозділі 2.2 даного дослідження, при відчуженні майнові права на об'єкти промислової власності передаються в повному обсязі, тому і при внесенні даних прав до статутного капіталу дані права передаються повністю.

Майновими правами інтелектуальної власності можна розпорядитися різними способами: шляхом надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності або шляхом передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. У першому випадку, тобто, якщо як вклад до статутного капіталу вноситься право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, учасник зберігає своє майнове право інтелектуальної власності. В другому ж випадку, до корпорації переходять

всі майнові права інтелектуальної власності, внесені як вклад [230, с. 253-254].

В науковій літературі обґрунтовується, що внесенню прав на інтелектуальні продукти до статутних фондів (капіталів) господарських товариств найбільш кореспондують конструкції договору про відступлення (передачу) виключних прав і договору виключної, особливо повної ліцензії [123, с. 9].

Виокремлюються дві моделі внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу товариства: шляхом повної передачі (відчуження) майнових прав товариству, шляхом передачі права користування такими правами на певний строк. При цьому зазначається, «на практиці перевага надається передачі прав на умовах їх повного відчуження, що дозволяє забезпечити більший ступінь визначеності корпоративної організації як суб'єкта відносин інтелектуальної власності» [13, с. 97].

Як відзначалось раніше, на сьогодні однією з поширених форм здійснення господарської діяльності є організаційно-правова форма «товариство з обмеженою відповідальністю», тому подальше дослідження питання щодо внесення прав промислової власності до статутного капіталу доцільно здійснювати на прикладі діяльності ТОВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ГК України, вкладками учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до ч. 3 ст. 13 зазначеного Закону вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням

загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства. При цьому Закон передбачає різні підстави внесення вкладу у статутний капітал: під час створення товариства (ст. 14), під час збільшення статутного капіталу вже діючого товариства (ст. 16), що можна поділити на збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів (ст. 17) та збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18).

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачається, що учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка (ч. 4 ст. 18 Закону). Оформлюється таке внесення вкладів рішенням загальних зборів про залучення додаткових вкладів товариства і шляхом укладення договору про внесення додаткового вкладу з учасником товариства та/або третьою особою (ст. 18 Закону).

Відповідно до ч. 8 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі. Відповідно до ч. 10 ст. 18 цього Закону, якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу

(ч. 10 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Зазначена нова правова форма внесення вкладу – договір про внесення додаткового вкладу – має свою специфіку. Даний договір використовується для додаткового внесення вкладів, тобто застосовується на етапі діяльності вже створеної юридичної особи. Під час створення юридичної особи законодавець передбачає застосування таких правових форм: корпоративний договір (ст. 7 Закону), рішення засновників товариства (ст. 10 Закону), договір про створення товариства (ст. 10 Закону).

Зазначений договір за своєю спрямованістю має забезпечити процедуру внесення вкладу, дисциплінувати осіб, які зобов'язуються внести такий вклад, визначити розмір частки. Передбачене ч. 10 ст. 18 вказаного Закону правило щодо розірвання договору у разі, якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, є відповідною санкцією для учасника, та гарантією для юридичної особи щодо передбачуваності внесення майбутнього додаткового вкладу [196, с. 106].

Застосування до відносин внесення майнових прав на об'єкти промислової власності до статутного капіталу товариства договору про внесення додаткового вкладу на перший погляд має схожість із конструкцією договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який регламентовано ч. 1 ст. 1113 ЦК України. У відповідності до ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Однак, вказані договори мають різну мету і предмет. Так, договір про внесення додаткового вкладу передбачає зобов'язання інвестувати майнові права промислової власності до статутного капіталу ТОВ з метою отримання корпоративних прав (корпоративна мета), а договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності – розпорядження

майновими правами з метою отримання доходу, іншого матеріального блага [196, с. 106].

В.М. Кравчук зазначає, що «...внески, не пов'язані з формуванням статутного капіталу, не можуть породжувати корпоративних прав. Причина в тому, що внесення засновником майна до статутного капіталу не породжує для юридичної особи обов'язку повертати цей внесок. Майно вноситься до статутного капіталу безоплатно, засновник втрачає право на нього, ризикує його втратити у випадку неефективної діяльності юридичної особи, а отже, він повинен мати можливість впливу на подальшу "долю" цього майна. Правовим засобом забезпечення такої можливості є корпоративні права» [231, с. 422].

В науковій літературі зазначається, що «передача прав на підставі укладення ліцензійного договору чи договору про відчуження виключних прав, на відміну від засновницьких відносин, має правову форму зобов'язань, що виникають між суб'єктом прав інтелектуальної власності і особою — користувачем або набувачем прав. Натомість, на етапі заснування корпоративної організації між засновниками складаються зобов'язальні правовідносини, але вони не мають на меті опосередкування факту розпорядження майном — внеском з боку кожного засновника, а лише спрямовані на узгодження спільних дій щодо формування статутного капіталу нового учасника економічних відносин за рахунок їх внесків» [4, с. 240-241].

У цьому зв'язку слід погодитися з Ю.Є Атамановою, що «договори про передачу виключних прав не повинні використовуватися як підстава участі правами промислової власності у статутних капіталах товариств, як це має місце в зобов'язальних відносинах з приводу виключних прав на інтелектуальні продукти між самостійними суб'єктами цивільного обороту. Механізм передачі прав промислової власності до статутних капіталів господарських товариств має «вписатися» в корпоративні правовідносини, що мають у даному випадку основне значення, але правові конструкції

зазначених договорів повинні використовуватися як її істотні умови» [123, с. 12].

Отже, *договір про внесення додаткового вкладу* укладений між товариством та учасником товариства та/або третьою особою в порівнянні з договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 1113 ЦК України) має інше спрямування. На відміну від зобов'язальних відносин при укладенні договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності виникають змішані відносини – корпоративно-зобов'язальні, оскільки передаючи майнові права промислової власності, особа правоволоділець (учасник та/або третя особа) набуває відповідних корпоративних прав («симбіоз прав майнового та немайнового характеру» [232, с. 91]) та стає учасником товариства або збільшує свою частку у товаристві, а майнові права промислової власності, в свою чергу, стають власністю товариства, яке може розпоряджатися ними без згоди попереднього правовласника. Після укладення договору про внесення додаткового вкладу в учасника (третьої особи) виникає обов'язок передати відповідні права, а у товариства виникає обов'язок збільшити розмір частки у статутному капіталі товариства або прийняти нового учасника до товариства та збільшити статутний капітал товариства за рахунок частки нового учасника, тобто товариство має надати вперше корпоративні права або збільшити обсяг корпоративних прав (повноваження брати участь в управлінні товариством). Також, окрім мети та предмету договору, в ньому відмінний і спосіб захисту в порівнянні з договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 1113 ЦК України), а саме передбачений спеціальний спосіб захисту: договір вважається розірваним автоматично, при невиконанні умов договору щодо внесення вкладу учасником та/або третьою особою (ч. 10 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

В законодавстві порядок і правова форма внесення вкладів до статутного капіталу у формі прав промислової власності не визначено. На

практиці учасники таких відносин складають різні документи, зокрема: засновницький договір, фіксують внесення вкладів у протоколі загальних зборів, складають договір про передачу майнових прав промислової власності, визначають відповідні положення в статуті, складають акт приймання-передачі прав та інші [196, с. 106].

Питання оформлення внесення вкладу до статутного капіталу має важливе значення, оскільки засвідчує виконання відповідних обов'язків учасником, визначає момент виникнення права власності у товариства та тягне за собою наслідки, встановлені публічним законодавством [230, с. 258].

Згідно з ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (з останніми змінами) для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи, зокрема, як *акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства*. Отже, в законодавстві не передбачена необхідність укладення іншого окремого договору на передачу майнових прав промислової власності до статутного капіталу.

Слід відмітити, що на час створення товариства, в зв'язку з відсутністю в законодавстві деталізації порядку передання негрошових вкладів, до яких відносяться і майнові права промислової власності, необхідно визначити: 1) осіб, які укладають акт прийому-передачі вкладу, 2) особу, яка має затверджувати (підписувати) акт, 3) особу, яка набуває майнові права при передачі, враховуючи, що новостворюване товариство ще не зареєстровано [196, с. 107].

У літературі пропонується, зокрема, складати такий акт спеціальною комісією, або складати акт шляхом призначення учасника товариства, якому будуть передаватися майно, майнові та немайнові права іншими учасниками, аби лише дотриматися вимоги про внесення учасниками 50% вкладу до

реєстрації товариства. Однак, перший і другий варіанти мають певні складнощі з огляду, що юридична особа ще не зареєстрована, та враховуючи специфіку передання майнових прав [230, с. 260].

З вищевикладеного слідує, що порядок передачі майнових прав промислової власності до статутного капіталу новостворюваного товариства включає наступні дії:

1) прийняття рішення засновників про створення товариства або укладення засновниками договору про створення товариства (ст. 10 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») з відображенням в даних документах, зокрема, вкладу учасника (-ів) у формі майнових прав промислової власності, порядку його внесення, з обов'язковим визначенням грошової оцінки такого вкладу (ч. 3 ст. 13 Закону), яка може бути визначена на підставі акту оцінки або звіту незалежного оцінювача;

2) передача майнових прав на об'єкт промислової власності, що оформлюється актом приймання-передачі частки;

3) державна реєстрація товариства у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) державна реєстрація передання майнових прав товариству в Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності».

Під час збільшення статутного капіталу вже діючого товариства за рахунок внесення до статутного капіталу прав промислової власності буде відбуватись такий порядок дій:

1) укладення між товариством та майбутнім учасником товариства (третьою особою) договору про внесення додаткового вкладу (ч. 8 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»); виготовлення грошової оцінки майнових прав промислової власності (на підставі акту оцінки або звіту незалежного оцінювача) з її послідуєчим затвердженням рішенням загальних зборів товариства;

- 2) складання акту приймання-передачі частки;
- 3) державна реєстрація передання майнових прав товариству.

Не чіткою є ситуація з укладенням акту приймання-передачі частки в разі застосування такої нової правової форми, як “договір про внесення додаткового вкладу”, який в свою чергу вже мав би містити положення про оформлення передання вкладу, а акт приймання-передачі при необхідності міг би бути додатком до нього. Однак, враховуючи зміст ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», в переліку відсутній такий документ, як договір про внесення додаткового вкладу, натомість наявний акт приймання-передачі частки. Тому акт приймання-передачі частки має укладатись обов’язково [196, с. 107].

Проведений аналіз наукової літератури та чинного законодавства, дозволяє уточнити правові аспекти внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу господарських товариств як способу їх введення до господарського обороту. *З урахуванням загальних положень законодавства та особливостей щодо прав на окремі об’єкти промислової власності, внеском до статутного капіталу товариства можуть виступати: майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Існує два основних способи внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу товариства: шляхом повного відчуження майнових прав товариству, шляхом передачі права користування такими правами на певний строк. При цьому, ч. 1 ст. 427 ЦК України, яка передбачає, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі, підлягає уточненню стосовно прав промислової власності, оскільки з огляду на їх специфіку, можуть бути передані на умовах відчуження лише повністю (незалежно від можливості передачі прав на торговельну марку стосовно частини товарів або послуг) [196, с. 107].*

Внесення майнових прав промислової власності як вкладу можливо у зв'язку із створенням товариства або у разі збільшенням статутного капіталу діючого товариства. Правові форми при передачі майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу залежатимуть від часу їх внесення: 1) у зв'язку зі створенням товариства (рішення засновника (-ів) про створення товариства, договір про створення товариства); 2) у разі збільшення статутного капіталу діючого товариства (договір про внесення додаткового вкладу, акт приймання-передачі частки).

Також, важливим питання при внесенні майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу є їх **оцінка**. Законодавство не встановлює обов'язку учасників засновницьких правовідносин проводити незалежну оцінку прав інтелектуальної власності у разі їх внесення до статутного капіталу. Так, відповідно до ч. 2 ст. 86 ГК України порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом. Відповідно до ч. 2 ст. 115 ЦК України, грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Певні новели у законодавчому регулюванні оцінки вкладів запроваджені Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю». Відповідно до ч. 3 ст. 13 вказаного Закону вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників. Частина 4 статті 18 зазначеного Закону передбачає, що додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі

рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Відповідно п. 4 ч. 2 ст. 31 цього Закону до компетенції загальних зборів учасників, зокрема, належить затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника.

З вищенаведеного слідує, що для передачі прав промислової власності до статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою відповідальністю (далі - ТОВ (ТДВ)) необхідно мати погоджену учасниками товариства грошову оцінку цих прав.

Інша ситуація складається при формуванні статутного капіталу акціонерного товариства. Так, відповідно до ч.2 ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства» [233], ціна майна, що вноситься засновниками акціонерного товариства (далі – АТ) в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону. Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту АТ визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Таким чином, при формуванні статутного капіталу АТ за рахунок майна, в тому числі і майнових прав, якими можуть бути майнові права промислової власності, їх ціна має відповідати ринковій вартості, для визначення якої проводиться незалежна оцінка.

Частинами 2, 3 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну та оціночну діяльність» [136] передбачено перелік випадків, коли проведення оцінки майна є обов'язковим. Внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу в даному переліку не міститься.

При цьому, слід врахувати, що організаційно-правова форма ТОВ є найпоширенішою в Україні (від загального числа юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, організаційно-правових форм ТОВ (ТДВ) складає

майже 50%) [234], а тому, на відміну від АТ, віднесення законодавцем питання щодо визначення вартості частки статутного капіталу, до якого може бути включено майнові права промислової власності, на розсуд самих учасників ТОВ (ТДВ) є передчасним.

Слід зазначити, що на відміну від національного законодавства, в законодавстві інших країн [16] передбачено, що грошова оцінка негрошового внеску в статутний капітал господарського товариства повинна бути проведена незалежним оцінювачем. Учасники господарського товариства не вправі визначати грошову оцінку негрошового внеску в розмірі, що перевищує суму оцінки, визначену незалежним оцінювачем. Також встановлюється правило, що, якщо номінальна вартість або збільшення номінальної вартості частки учасника товариства у статутному капіталі товариства, оплачуваної негрошовими засобами, становить більш ніж певну суму, з метою визначення вартості цього майна повинен залучатися незалежний оцінювач [235].

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 47/1 Цивільного кодексу Республіки Білорусь [17], оцінка вартості негрошового внеску в статутний фонд комерційної організації підлягає експертизі достовірності такої оцінки у випадках і порядку, передбачених законодавством. Згідно ч. 4 ст. 29 Закону Республіки Білорусь «Про господарські товариства» [236], при внесенні до статутного фонду господарського товариства негрошового внеску повинна бути проведена оцінка його вартості. У разі проведення незалежної оцінки вартості внесеного до статутного фонду господарського товариства негрошового внеску експертиза достовірності цієї оцінки не проводиться.

Згідно з ч.2 ст. 59 ЦК Республіки Казахстан [18], вклади засновників (учасників) до статутного капіталу в натуральній формі або у вигляді майнових прав оцінюються в грошовій формі за згодою всіх засновників або за рішенням загальних зборів всіх учасників товариства. Якщо вартість такого вкладу перевищує суму, еквівалентну двадцяти тисячам розмірів

місячних розрахункових показників, її оцінка повинна бути підтверджена незалежним експертом.

Отже, аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що визначення вартості негрошового вкладу, до якого належать і права інтелектуальної власності, на відміну від національного підходу, вимагає експертизи достовірності оцінки, незалежної оцінки, якщо вартість вкладу перевищує встановлену законом суму. Такий підхід слід визнати цілком обґрунтованим з огляду на специфіку прав промислової власності і високі ризики завищення вартості вкладу засновниками. Це підтверджується і листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.11.2002 р. N 4-451-2030/6118, в якому зазначено, що в разі штучного значного завищення вартості вкладу в не грошовій формі установчі документи товариства можуть бути визнані недійсними у встановленому законом порядку [237].

Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, в т.ч. промислової власності, є особливим об'єктом оцінки, оскільки мають свою специфічність через нематеріальний характер результату інтелектуальної діяльності, його неповторність, унікальність тощо. У зв'язку з цим оцінка майнових прав інтелектуальної власності потребує іншого підходу, порівняно з оцінкою речей. Також слід враховувати, що оцінка прав інтелектуальної власності - це галузь діяльності, що лише частково перетинається зі сферою професійної оцінки, оскільки під час оцінювання прав оцінювач, окрім свого безпосередньої фаху (професійна оцінка), має добре орієнтуватись у сфері патентного права, мати певні технічні, економічні знання тощо.

Виходячи з наведеного, вбачається, що оцінка прав інтелектуальної власності є досить складною процедурою, а тому самостійне визначення вартості прав інтелектуальної власності (що допускає чинне законодавство) при внесенні їх до статутного капіталу особою, яка не має відповідної кваліфікації, навряд чи дозволить достовірно визначити ринкову вартість цих прав. Враховуючи зазначене, а також той факт, що важливою функцією статутного капіталу є гарантійна функція, *доцільно запровадити обов'язкову*

незалежну професійну оцінку прав промислової власності (із залученням професійного суб'єкта оціночної діяльності) при внесенні таких прав до статутного капіталу товариства. Це буде сприяти запобіганню можливим зловживанням з боку учасників товариства щодо наповнення статутного капіталу «ризиковими» нематеріальними активами, крім того об'єктивна вартість прав буде сприяти уникненню втрат економічного характеру в разі їх недооцінки [238, с. 128].

2.5. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот

Однією із причин, що впливає на уповільнене використання в господарському обороті прав промислової власності, є відсутність дієвого механізму захисту прав та інтересів учасників відносин у зазначеній сфері.

Як було визначено раніше, введення прав промислової власності в господарський оборот становить сукупність зобов'язальних відносин у сфері господарювання, в яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності [22, с. 96]. Розпорядження даними правами відбувається, переважно, шляхом використання договору, на підставі якого у сторін виникають господарсько-договірні зобов'язання.

Основними принципами виконання договірних зобов'язань, в тому числі у сфері розпорядження правами промислової власності, є принципи, які закріплені в ст.ст. 526, 629 ЦК України, а саме: зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; договір є обов'язковим для виконання сторонами. О.О. Красавчиков підкреслює, що важливою функцією договору є захисна функція, яка полягає в забезпеченні адекватного виконання обов'язків і здійсненні прав, що виникають на підставі договору [239, с. 181]. У свою чергу належне виконання обов'язків за

договором забезпечується заходами правового примусу. Як зазначає М.А. Рожкова, під заходами захисту цивільних прав слід розуміти правоохоронні заходи, прямо передбачені законом з метою припинення порушення суб'єктивних цивільних прав і (або) усунення наслідків такого порушення [50, с. 27].

Близьким до поняття «захист прав» є поняття «правова охорона», яке часто використовується в праві інтелектуальної власності (наприклад, «обсяг правової охорони» (ст. 482 ЦК України), «правова охорона комерційного найменування» (ст. 489 ЦК України), «правова охорона знаків для товарів і послуг» (розділ 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») та інші.

Як зазначається в літературі, поняття «захист прав» слід розмежовувати із суміжними поняттями - «охорона прав», «правова охорона», «юридична охорона», питання про співвідношення яких відноситься в юридичній науці до дискусійних [19, с. 325]. Так, в основі правової охорони визначальними є принципи забезпечення непорушності та здійснення цивільних прав та заходи, спрямовані на попередження порушень цих прав. В той же час захисні норми спрямовані насамперед на відновлення вже порушеного права та усунення перешкод у його здійсненні шляхом вчинення відповідних дій [96, с. 683]. О.Б. Андрейцева з цього приводу також звертає увагу на те, що правовий захист розглядається у співвідношенні з категорією правова охорона. Аналіз існуючих точок зору стосовно поняття «цивільно-правовий захист» дозволив авторці приєднатися до позиції, згідно якої категорія «захист» – це заходи, що застосовуються у випадках, коли цивільні права порушені, оспорені чи невизнані, натомість «охорона» – це встановлення загального правового режиму [240, с. 7]. На погляд І.Ф. Коваль, правова охорона, на відміну від захисту, виникає з моменту виникнення суб'єктивного права, захист – його порушення [13, с. 145].

Наведені позиції переконують в тому, що поняття «правова охорона» є більш широким за змістом порівняно з поняттям «захист прав», яке пов'язується з впливом на дії, які порушують, оспорюють відповідні права.

У науковій літературі сформульовано багато різних визначень поняття захисту прав. Не ставлячи за мету проведення окремого дослідження цього загальнотеоретичного поняття, візьмемо за основу наступне найбільш повне визначення поняття “захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання” – діяльність суб'єкта господарювання або уповноваженого державою компетентного органу щодо застосування до особи, яка порушує, не визнає, оспорує право, у встановленому законом порядку забезпечених державним примусом заходів з метою припинення правопорушення, відновлення (визнання) порушеного (оспорюваного) права [19, с. 325].

Об'єктом захисту у досліджуваній сфері виступають суб'єктивні права та законні інтереси щодо об'єктів промислової власності. Власне під *суб'єктивним правом* в теорії розуміють міру дозволеної поведінки особи, що закріплена в юридичних нормах. До суб'єктивних прав суб'єкта господарювання належать, зокрема, право власності, право господарського відання, право на торговельну марку, право на ділову репутацію та інше [19, с. 325]. Визначення понять “законний інтерес”, “охоронюваний законом інтерес” в законодавстві не надається. В Рішенні Конституційного суду України від 01.12.2004 року у справі №18-рп/2004, зазначено, що поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смісловому зв'язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і

законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [241].

Наприклад, щодо ліцензійного договору, інтерес полягає в отриманні ліцензіатом фінансових благ від використання права на об'єкт промислової власності на підставі виключної ліцензії. Порушення інтересу може мати місце в разі, коли третя особа оскаржує свідоцтво на відповідну торгівельну марку, а ліцензіар не виконує свого обов'язку щодо захисту прав, що може призвести до порушення інтересу ліцензіата. З цього приводу в законі передбачена норма, за якою вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (абз.3 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Однак, як вбачається з даної норми, ліцензіат має отримати таку згоду, ненадання якої з сторони ліцензіара, в разі недобросовісних дій ліцензіара, право захисту буде обмежено, що вплине на законні інтереси ліцензіата. Також порушення охоронюваних інтересів буде мати місце при відчуженні права на певний об'єкт промислової власності іншому правонабувачу без згоди ліцензіата, якщо договором передбачений обов'язок такого погодження; відмова від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту без згоди ліцензіата (ч. 5 ст. 51 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»); не залучення до справи у якості третьої особи в судовому спорі, в якому розглядається позов про заставлене право (в разі застави майнових прав промислової власності) (ст. 51 Закону України «Про заставу») та інше.

Загальною підставою захисту прав та інтересів учасників відносин, що розглядаються, відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України, є порушення, невизнання або оспорювання права. Найбільш поширеною підставою захисту у дослідженій сфері виступають правопорушення. Правопорушення – це суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність), яке порушує норму права [242, с. 47], загальнотеоретичне поняття антиподу правомірної поведінки – протиправне, винне, соціально шкідливе діяння (дія

чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що тягне для неї юридичну відповідальність [243, с. 289].

Правопорушення у сфері введення прав промислової власності до господарського обороту є різноманітними. Насамперед, їх можна поділити на договірні і позадоговірні.

Договірні правопорушення пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням сторонами господарського договору. При можливих правопорушеннях при введенні прав промислової власності в господарський оборот, тобто невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, слід звернутися до ч. 1 ст. 509 ЦК України, згідно якої одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії. Тобто, невиконання чи неналежне виконання боржником на користь кредитора відповідної дії (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) буде порушенням права. Наприклад, порушення щодо строку проведення сплати ліцензійних платежів за ліцензійним договором (ст. 1109 ЦК України); сплата неповної суми щомісячного платежу або відмова від подальшої оплати винагороди за договором комерційної концесії (ч. 1 ст. 366 ГК України). Взагалі факти правопорушень пов'язані із невиконанням в частині грошового зобов'язання є найпоширенішими. У зв'язку із мінімізацією таких порушень пропонується застосування інституту забезпечення виконання зобов'язань, страхування [143], а також уточнення діючого законодавства. У зв'язку із цим пропонується доповнити ч. 8 ст. 1109 ЦК України додатковим абзацом з наступним реченням: «При порушенні ліцензіатом обов'язку сплатити ліцензіару у встановлений ліцензійним договором термін винагороду за надання права використання об'єкт промислової власності ліцензіар може відмовитися в односторонньому порядку від ліцензійного договору і вимагати відшкодування збитків, заподіяних його розірванням. Договір припиняється після закінчення

десятиденного строку з моменту отримання повідомлення про відмову від договору, якщо в цей строк ліцензіат не виконає повністю обов'язок щодо оплати винагороди». Для договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України) в разі порушення, де право переходить безповоротно новому набувачу, при чому це може бути відразу або ж після спливу певного строку, для попередження правопорушень щодо належного розрахунку за договором доцільно передбачити таке уточнення: *ст. 1113 ЦК України доповнити частиною такого змісту: «При оплатному договорі передання (відчуження) виключного майнового права інтелектуальної власності, в разі порушення набувачем обов'язку сплатити правовласнику у встановлений договором термін винагороду, попередній правовласник вправі вимагати в судовому порядку переведення на себе прав набувача виключного майнового права інтелектуальної власності і відшкодування збитків, якщо виключне майнове право інтелектуальної власності вже перейшло до набувача. Якщо виключне майнове право інтелектуальної власності не перейшло до набувача, при порушенні ним обов'язку сплатити у встановлений договором термін винагороду за придбання, правовласник може відмовитися від договору в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору».* Також до договірних правопорушень можна віднести ненадання користувачеві за договором комерційної концесії технічного та консультативного сприяння або відтермінування даного обов'язку без поважних причин (ч. 2 ст. 1120 ЦК України), через що користувач може вимагати відшкодування отриманих збитків. Перелік договірних правопорушень не може бути виключним, а залежить від сукупності прав та обов'язків, які виникають між сторонами за певним договором щодо розпорядження майновими правами промислової власності, та диспозитивних норм чинного законодавства, що регулюють вищевказані договірні відносини.

Позадовірні правопорушення вчиняються суб'єктами, які не перебувають з правовласником об'єкта промислової власності у договірних відносинах. До таких правопорушень слід віднести правопорушення в сфері недобросовісної конкуренції (що пов'язані з антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань), а також інші правопорушення, які визначаються законодавством. Слід відмітити, що ознаки таких правопорушень, у формі незаконної дії або бездіяльності в сфері обороту прав промислової власності, витікають із положень законодавства, а саме ЦК України, ГК України, спеціальних законів у сфері охорони об'єктів промислової власності, підзаконних нормативно-правових актів в даній галузі. Наприклад, це правопорушення, пов'язані із відмовою в реєстрації набутого права на певний об'єкт промислової власності за договором, правопорушення, пов'язані із процедурою видачі правовстановлюючого документу (свідоцтво, патент) на певний об'єкт промислової власності та інші. Так, в постанові Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.08.2010 року в справі №2а-6773/10/2670 за позовною заявою ТОВ «Бєбі Лайн» до Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання протиправним рішення та зобов'язання вчинити дії, зазначається, що приймаючи рішення про відмову позивачу в реєстрації знака «Бєбі Лайн» (рішення Держдепартаменту від 6 листопада 2009 року за заявкою № т 2009 04069 про відмову в реєстрації знака та рішення апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 19 травня 2010 року, затверджене наказом Державного департаменту інтелектуальної власності № 64 від 18 червня 2010 року), відповідачем було порушено вимоги Закону та Паризької конвенції, оскільки не враховано факт виникнення у позивача права на фірмове (комерційне найменування) з 2003

року. На підставі чого, судом було, зокрема, визнано протиправним та скасовано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 6 листопада 2009 року № 33092/4 про відмову в реєстрації знака «Бєбі Лайн», прийняте за результатами розгляду заявки № т 2009 04069. Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг «Бєбі Лайн» щодо усіх товарів 25 і послуг 35 класів МКТП за заявкою № т 2009 04069 від 9 квітня 2009 року відповідно до вимог чинного законодавства України [244].

Захист прав здійснюється шляхом застосування відповідних способів захисту. Під способами захисту прав на об'єкти промислової власності розуміються нормативно визначені заходи, які особа, права на об'єкти промислової власності якої порушено, вправі застосовувати з метою відновлення порушених прав та припинення дії, що порушує такі права [240, с. 8]. Зазначене визначення в цілому відображає призначення способу захисту, його спрямування на відновлення прав, припинення правопорушення. Проте слід додати, що способи захисту може застосовувати не лише потерпіла особа, а також в більшій мірі суд чи інші юрисдикційні органи.

Слід відмітити, що для правильного вибору способу захисту прав у відносинах, пов'язаних із введенням прав промислової власності в господарський оборот, із загального обсягу правопорушень, які виникають щодо прав промислової власності, слід окреслити саме випадки порушення зобов'язань, які виникають з приводу розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності, тобто з договорів.

З урахуванням цього, доцільно навести проведену в науковій літературі класифікацію способів захисту: способи, здійснення яких можливе тільки в юрисдикційній формі; способи, здійснення яких можливе як в юрисдикційній, так і в неюрисдикційній формі; способи, здійснення яких можливе тільки в неюрисдикційній формі (самозахист прав) [50, с. 29]. Слід зазначити, що детальній характеристиці різних видів способів захисту прав та інтересів в літературі приділена значна увага [240, 4], а тому доцільно

зосередитися на специфіці захисту саме прав промислової власності у відносинах введення цих прав у господарський оборот.

У разі вчинення порушення договірних зобов'язань стосовно розпорядження правами промислової власності належними способами захисту можуть бути наступні: визнання правочину недійсним, відновлення становища, яке існувало до порушення, виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди (ст. 16 ЦК України). Серед способів захисту, закріплених у ст. 20 та інших статтях ГК України, виділяють наступні: установлення, зміна і припинення господарських правовідносин; застосування штрафних санкцій; відшкодування збитків.

Способи захисту прав в договірних відносинах передбачені і в інших нормах законодавства (зокрема, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину ч. 5 ст. 216 ЦК України). Також, відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках. Тобто, сторони можуть визначити і свій власний спосіб захисту, який буде передбачений договором (наприклад, одностороння відмова від договору; розірвання договору; застереження щодо задоволення вимог заставодержателя тощо).

Як окремий рівень – спеціалізовані способи захисту прав інтелектуальної власності, які передбачено ст. 432 ЦК України. Як вбачається із переліку способів захисту в ч. 2 ст. 432 ЦК України, вони більш притаманні для позадоговірних правопорушень.

Спосіб захисту як застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів (п.1 ч. 2 ст. 432 ЦК України), застосовується з метою якнайшвидшої реакції на протиправне діяння, тобто його припинення. Даний спосіб може бути реалізований шляхом подання позивачем відповідної заяви про застосування заходів забезпечення позову (гл.10 Господарського

процесуального кодексу України [245] (далі – ГПК України)) або про застосування заходів забезпечення доказів (ст.ст. 110-112 ГПК України), при чому як після так і до подання позовної заяви до суду.

Зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності (п.2 ч. 2 ст. 432 ЦК України) передбачає захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (гл. 57 Митного кодексу України [246]). Даний спосіб захисту може бути реалізований через інститут заходів забезпечення позову шляхом подання відповідної заяви до суду. Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 137 ГПК України, позов забезпечується, зокрема, зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.

Такі способи захисту, як вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів (п.3 ч. 2 ст. 432 ЦК України) та вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь (п. 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України) характерні для правопорушень щодо виготовлення продукції із незаконним використанням об'єкту промислової власності, у випадку, коли дозвіл (ліцензію) правоволоділець не надав. Так само, окрім товару, підлягають вилученню та знищенню матеріали та знаряддя, що використовувалися при неправомірних діях. Даний спосіб здебільшого застосовується для контрафактного товару. Відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи. Схожі способи захисту передбачені і в деяких спеціальних законах, наприклад, ч. 3 ст. 55 Закону України «Про

охорону прав на сорти рослин», абз. 2 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо.

Спосіб захисту - застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності (п.5 ч. 2 ст. 432 ЦК України), на сьогодні більше притаманний авторському праву оскільки у законодавстві сфери авторського права передбачаються відповідні випадки, навпроти в сфері законодавства промислової власності випадків застосування даного способу захисту не встановлено. При цьому, розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення (п.5 ч. 2 ст. 432 ЦК України). У Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 [199] зазначено, що крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту "Г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу (абз. 2 п. 51 Постанови). Обмеженість сфери застосування даного способу захисту авторським правом і суміжними правами відмічається і в науковій літературі [240, с. 13].

Опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення (п.6 ч. 2 ст. 432 ЦК України), як спосіб захисту, передбачає відновлення порушеного права, ділової репутації правовласника в разі отримання ним негативних наслідків через порушення його майнового виключного права на певний об'єкт промислової власності. Даний спосіб дозволяє попередити майбутні правопорушення щодо порушення інтелектуальних прав, а також, дозволяє проінформувати потенційних споживачів щодо продукції, товару, який є сфальсифікованим.

Спосіб захисту вказує, за допомогою яких заходів здійснюється захист, натомість *форма захисту* відображає суб'єкта, який буде здійснювати дії

щодо захисту. Під формою захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання розуміється зовнішнє вираження його змісту, яке пов'язується з особою, що уповноважена забезпечувати такий захист. Розрізняють дві основні форми захисту - юрисдикційну та неюрисдикційну [19, с. 326]. До юрисдикційної форми відноситься захист, що здійснюється за допомогою компетентних органів. Дану форму можна поділити на позасудову і судову. В свою чергу позасудова форма може включати в себе: адміністративний порядок (органи державної влади), захист прав нотаріусом, захист третейськими судами (з урахуванням підвідомчості справ третейським судам), міжнародні організації, самозахист (застосування оперативно-господарських санкцій (ст.ст.235-237 ГК України); самостійні дії, які встановлені в договорі (наприклад, право заставодержателя від свого імені продати предмет застави будь-якій особі)).

В судовій формі здійснюється захист прав національними судами та Європейським судом з прав людини. На сьогодні з метою захисту прав та інтересів у сфері інтелектуальної власності створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності (п. 15 розділу XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів») [247], утворення якого відбулося на підставі Указу Президента України від 29 вересня 2017 року №299/2017 «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» [248].

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 20 ГПК України до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності віднесено, зокрема, справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії.

Важливим питанням захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот є процедура виконання судового рішення, від якої залежить реальність захисту порушених прав, а також дотримання прав сторін при зверненні стягнення на майно, зокрема, майнові права інтелектуальної (промислової) власності, об'єкти інтелектуальної, творчої

діяльності (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження»). Так, під час проведення процедури примусового стягнення на права промислової власності, як правоволоділець так і інші сторони можуть зазнавати порушення їх прав та законних інтересів, наприклад, при процедурі оцінки прав промислової власності, оскарження такої оцінки, інших дій державного виконавця під час примусового виконання.

Майнові права промислової власності через відсутність речового об'єкту мають іншу специфіку відносно речових прав, що має враховуватися в правовому регулюванні виконавчого провадження. Так, важливим у процедурі стягнення майнових прав промислової власності є питання проведення оцінки та визначення вартості майнових прав. Відповідно до ч. 2 ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження», у разі, якщо сторони виконавчого провадження у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець *самостійно* визначає вартість майна боржника. При цьому, для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (ч. 3 ст. 57 названого Закону).

З наведеним важко погодитися в частині надання державному виконавцю повноважень самостійно визначати вартість майна в разі, коли таким майном є майнові права інтелектуальної власності. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, в т.ч. промислової власності, є особливим об'єктом **оцінки**, оскільки мають свою специфічність через нематеріальний характер результату інтелектуальної діяльності, його неповторність, ексклюзивність тощо. Оцінка прав інтелектуальної власності - це галузь діяльності, що лише частково перетинається зі сферою професійної оцінки, оскільки під час оцінювання прав оцінювач, окрім свого безпосередньої фаху (професійна оцінка), має добре орієнтуватись у сфері патентного права, мати

певні технічні, економічні знання тощо. Виходячи з наведеного, вбачається, що оцінка прав інтелектуальної власності є досить складною процедурою та без відповідної кваліфікації навряд чи буде можливо достовірно визначити ринкову вартість цих прав [238, с. 127]. У зв'язку з цим оцінка майнових прав інтелектуальної власності потребує іншого підходу в порівнянні з оцінкою речей. Враховуючи викладене, пропонується доповнити норму ч. 3 ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» таким об'єктом оцінки, як майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» *примусова реалізація* арештованого майна, в тому числі і майнових прав промислової власності, може відбуватися шляхом проведення електронних торгів або за фіксованою ціною. В залежності від ситуації завершення процедури примусової реалізації оформлюється такими документами: акт про проведені торги за фіксованою ціною (п. 14 розділу 6 Порядку реалізації арештованого майна [249]); акт про проведені електронні торги (п. 4 розділу 10 Порядку реалізації арештованого майна); постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу (ч. 9 ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження»).

На підставі п. 18 розділу 6, п. 9 розділу 10 Порядку, ч. 9 ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження», зазначені документи є документами, що підтверджують виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно та є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на таке майно. Слід відзначити, що звернення стягнення на майнові права промислової власності можна розглядати як один із способів введення таких прав в господарський оборот. При процедурі звернення стягнення відбувається перехід майнових прав на певний об'єкт промислової власності від однієї особи правоволодільця (боржника) до іншого набувача. Припустимо ситуацію, коли одне підприємство, маючи на балансі права на певний промисловий зразок, ніколи його не використовувало, то інший набувач зможе застосовувати всі корисні властивості набутого права на

промисловий зразок у своїй господарській діяльності. Формами введення прав в оборот, в даному випадку, будуть вищеразглянуті документи (акт, постанова державного виконавця тощо).

Однак на цьому процес оформлення майнових прав промислової власності не завершується, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Проте новий власник (набувач) майнових прав промислової власності при зверненні до Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності з питання державної реєстрації отриманих прав може стикнутися з проблемою щодо можливої відмови в реєстрації, оскільки в галузевих наказах з питань державної реєстрації інтелектуальної власності (наприклад, знаки для товарів і послуг [152, 150, 151], відмітимо, що однаковий пакет наказів притаманний і для інших об'єктів промислової власності), відсутні положення щодо зміни власника на підставі таких документів, як акт про проведені торги за фіксованою ціною, акт про проведені електронні торги, постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу. Про вищенаведене свідчить і судова практика, а саме рішення господарського суду м. Києва від 04.07.2013р. у справі № 910/10538/13 [250, 251], щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо зміни особи власника та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В даній справі, доводами відповідача щодо відмови в проведенні реєстрації відомостей щодо зміни особи власника послугувало те, що згідно законодавства підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Державної служби, рішення судових органів, клопотання або заява власника (власників) свідоцтва, а як вбачається з матеріалів справи позивачем було надано на реєстрацію акт про проведення аукціону та реалізацію рухомого майна.

Слід відзначити, що одним із можливих способів захисту сторони в процедурі виконавчого провадження (звернення стягнення) є оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця (ст. 339 ГПК України).

Враховуючи, що майнові права промислової власності через відсутність речового об'єкту мають іншу специфіку відносно речових прав, це має враховуватися в правовому регулюванні виконавчого провадження. Тому Закон України «Про виконавче провадження» доцільно доповнити абз. 4 ч. 2 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» наступним положенням: *«Вилучення та передача на зберігання не застосовується до нематеріальних активів, зокрема, майнових прав інтелектуальної (промислової) власності»*. Також доцільно доповнити ч. 3 ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» таким об'єктом оцінки, як *майнові права інтелектуальної власності*. З метою забезпечення ефективності накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності потребує доопрацювання законодавство у сфері реєстрації виникнення та переходу майнових прав на об'єкти промислової власності, а також узгодження взаємодії між відомствами: Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в напрямку реєстрації прав інтелектуальної (промислової) власності та їх обтяжень (арешт, застава).

З метою врегулювання процедури реалізації та звернення стягнення на майнові права промислової власності правові підстави реєстрації переходу майнових прав потребують системного доопрацювання, шляхом їх доповнення такими підставами як: *акт про проведені торги за фіксованою ціною, акт про проведені електронні торги, постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, договір про задоволення вимог заставодержателя* [219, с. 45].

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2:

1. Обґрунтовано, що істотні умови ліцензійного договору стосовно прав промислової власності поділяються на загальні, що відносяться до будь-якого ліцензійного договору, та спеціальні істотні умови, які застосовуються в залежності від виду об'єкту промислової власності. Уточнено положення щодо істотної умови ліцензійного договору «сплата винагороди», а саме, що за ліцензійним договором у сфері промислової власності сплата винагороди є істотною умовою, яка має бути узгоджена сторонами в ліцензійному договорі. Запропоновано спеціальну істотну умову для ліцензійних договорів про надання права використання торговельної марки, а саме умову про перелік товарів і послуг, щодо яких надається право використання торговельної марки. Запропоновано спеціальну істотну умову для ліцензійних договорів про надання права використання комерційної таємниці, а саме умову про збереження та нерозголошення конфіденційної інформації, що є предметом комерційної таємниці. На підставі чого, запропоновані зміни у законодавство, а саме: доповнити ч. 8 ст. 1109 ЦК України додатковим абзацом з наступним реченням: «За ліцензійним договором ліцензіат зобов'язується сплатити ліцензіару обумовлену договором винагороду, якщо інше не встановлено договором. При відсутності в оплатному ліцензійному договорі умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним. При цьому положення щодо визначення ціни, передбачені ч. 4 ст. 632 цього Кодексу, не застосовуються»; ст. 495 ЦК України доповнити частиною третьою наступного змісту: «Договір про надання права використання торговельної марки повинен містити поряд з умовами, передбаченими статті 1109 цього Кодексу, перелік товарів, щодо яких надається право використання торговельної марки»; ст. 506 ЦК України частиною третьою наступного змісту: «При наданні права використання комерційної таємниці особа, що розпорядилась своїм правом (правоволоділець), зобов'язана зберігати

конфіденційність комерційної таємниці протягом всього терміну дії договору. Особи, які отримали відповідні права (користувач) за договором, зобов'язані зберігати конфіденційність комерційної таємниці до припинення дії виключного права на комерційну таємницю».

2. Конкретизовано обов'язки сторін ліцензійного договору, які запропоновано закріпити в законодавстві, а саме *обов'язків ліцензіара*: надати право використання об'єкта промислової власності в передбачених договором межах; забезпечити ліцензіата необхідною документацією, консультаціями, наданням технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту; утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права; не видавати інших аналогічних ліцензій, в разі надання виключної або одиничної ліцензії. *Обов'язками ліцензіата є*: сплачувати винагороду (ліцензійні платежі); виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від якості товарів і послуг правовласника; забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг; використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності об'єкти промислової власності зазначеним в договорі способом; дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо умов і способів використання переданих в користування прав; ліцензіат зобов'язаний надати звіти про використання отриманого права; не оскаржувати дійсність патенту; не брати участі в конкуренції з ліцензіаром.

3. Аргументовано запровадження державної реєстрації ліцензійного договору та договору комерційної концесії спеціалізованим державним органом в галузі інтелектуальної власності в окремому державному реєстрі щодо ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії, з огляду на необхідність мінімізації недобросовісних дій сторін договору, посилення захисту сторін договору, сприяння реалізації інституту застави прав промислової власності, зміцнення стійкості господарського обороту в сфері промислової власності.

4. Конкретизовано, що конструкція договору комерційної концесії, передбачена ст. 366 ГК України, відповідає аналогічній в зарубіжному праві конструкції франчайзингу (договір комплексної підприємницької ліцензії) та відрізняється від конструкції договору комерційної концесії, передбаченого ст. 1115 ЦК України за предметом договору, а саме «сукупністю прав», що передаються (окрім прав на об'єкти промислової власності можуть передаватись і інші права, що виникають з відносин оренди, лізингу, надання послуг), та сферою застосування договору. На підставі чого запропоновано в ГК України закріпити положення щодо договору франчайзингу замість договору комерційної концесії.

5. Уточнено, що для позначення способу введення прав промислової власності в господарський оборот, пов'язаного із зміною правовласника, слід застосовувати термін «відчуження» прав промислової власності замість терміну «передання», який застосовується в чинному законодавстві. У зв'язку з чим запропоновано змінити ст. 1113 ЦК України шляхом заміни в назві та положеннях статті слова «передання» на «відчуження» [191, с.175].

6. Обґрунтовано, що предметом відчуження у сфері промислової власності виступають майнові права на об'єкти промислової власності виключно у повному обсязі. Пропонується ч.1 ст. 1113 ЦК України уточнити та доповнити її наступним реченням: «У разі відчуження виключних майнових прав на об'єкти промислової власності виключні права передаються лише у повному складі».

7. Аргументовано, що застава прав промислової власності виступає одним із способів введення прав промислової власності в господарський оборот, враховуючи те, що укладення договору застави є підставою звернення стягнення на права промислової власності шляхом їх відчуження (зміни правовласника) у разі невиконання боржником основного зобов'язання.

Конкретизовано, що застава майнових прав промислової власності потребує спеціального правового регулювання в частині закріплення

спеціальних положень щодо предмету застави, реєстрації договору застави та обтяження заставою, процедури звернення стягнення на предмет застави. На підставі чого запропоновано виокремлювати у визначенні предмета застави (ч.1 ст. 4 Закону України «Про заставу») також заставу майнових прав промислової власності. На підставі чого, запропоновано внести зміни до ч.1 ст. 4 Закону України «Про заставу», виклавши її в такій редакції: «Предметом застави можуть бути майно, майнові права та майнові права інтелектуальної (промислової) власності» [104, с. 111].

8. Уточнено перелік критеріїв, яким мають відповідати права промислової власності для можливості бути предметом застави, а саме: відчужуваність; можливість звернення стягнення; відображення в бухгалтерському обліку; можливість грошової оцінки; інвестиційна привабливість; реальність прав (права не припинили свого існування, права не передано третім особам тощо); відсутність обтяжень та вимог третіх осіб щодо предмету застави [104, с. 111].

9. Визначено, що майнові права на такі об'єкти промислової власності як комерційне найменування, географічне зазначення, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, секретний винахід і секретна корисна модель, знаки для товарів і послуг (у випадку можливості введення в оману споживачів), а також права на подання заявки не можуть бути предметом договору застави [104, с. 109].

10. Запропоновано позасудовий спосіб звернення стягнення на права промислової власності, що передані як предмет застави - укладення договору про задоволення вимог заставодержателя. На підставі чого, запропоновано передбачений в законодавстві перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної (промислової) власності (ст. 1107 ЦК України) доповнити відповідним договором про задоволення вимог заставодержателя [219, с. 44].

11. Обґрунтовано, що внеском до статутного капіталу товариства можуть виступати: майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові

зразки, торговельні марки. Визначено способи внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу товариства, а саме: шляхом повного відчуження майнових прав товариству, шляхом передачі права користування такими правами на певний строк [196, с. 107]. Конкретизовано, що права промислової власності можуть бути передані до статутного капіталу на умовах відчуження лише повністю. На умовах тимчасового використання, передання права на окремий спосіб використання об'єкта промислової власності є можливим у разі використання конструкції ліцензійного договору або договору комерційної концесії [196, с. 107].

12. Конкретизовано, що правові форми при передачі майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу залежатимуть від часу їх внесення: 1) у зв'язку зі створенням товариства (рішення засновника (-ів) про створення товариства, договір про створення товариства); 2) у разі збільшення статутного капіталу діючого товариства (договір про внесення додаткового вкладу, акт приймання-передачі частки).

13. Аргументовано запровадження обов'язкової незалежної професійної оцінки прав промислової власності (із залученням професійного суб'єкта оціночної діяльності) при внесенні таких прав до статутного капіталу товариства [238, с. 127-128].

14. Уточнено, що важливим питанням, пов'язаним із захистом прав суб'єктів господарювання у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот, є примусове виконання судового рішення, що здійснюється на завершальній стадії судового провадження – виконавче провадження. На підставі чого конкретизовано, що майнові права промислової власності через відсутність речового об'єкту мають іншу специфіку відносно речових прав, що має враховуватися в правовому регулюванні виконавчого провадження.

Уточнено, що при зверненні стягнення на права промислової власності не може застосовуватись їх вилучення та передача на зберігання. Запропоновано включити майнові права промислової власності до переліку

об'єктів, стосовно яких проводиться обов'язкова незалежна оцінка при примусовій реалізації майна боржника. Запропоновано внести зміни, а саме: абз. 4 ч. 2 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» наступним положенням: «Вилучення та передача на зберігання не застосовується до нематеріальних активів, майнових прав інтелектуальної (промислової) власності»; ч. 3 ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» доповнити таким об'єктом оцінки як майнові права інтелектуальної власності [219, с. 44].

15. Доопрацьовано правові підстави реєстрації переходу майнових прав на об'єкти промислової власності шляхом їх доповнення такими підставами: акт про проведені торги за фіксованою ціною, акт про проведені електронні торги, постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, договір про задоволення вимог заставодержателя.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот вирішено наукове завдання, яке полягало в обґрунтуванні теоретичних положень щодо вдосконалення правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот та пропозицій удосконалення законодавства в цій сфері, спрямованих на підвищення динаміки господарського обороту прав промислової власності, забезпечення ефективного здійснення господарської діяльності та захист прав та інтересів суб'єктів господарювання.

Основні висновки виражені в наступних положеннях:

1. Конкретизовано, що права промислової власності складаються з особистих немайнових та (або) майнових прав на результати науково-технічної творчості, визначені законом. Уточнено, що в господарський оборот у якості об'єкта обороту вводяться «права промислової власності» як сукупність майнових прав на об'єкти промислової власності, вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з визначених законом правомочностей правовласника. Уточнено, що в контексті введення в господарський оборот зміст поняття «права промислової власності» збігається із змістом понять «права на об'єкти промислової власності», «майнові права на об'єкти промислової власності», тому ці поняття є синонімічними.

Уточнено, що права промислової власності є окремим видом суб'єктивних прав, що за своєю правовою природою відрізняються від речових прав об'єктом, підставами виникнення (набуття), змістом, строком дії. На підставі цього пропонується у визначенні основ правового режиму майна суб'єктів господарювання окремо закріпити майнові (виключні) права на об'єкти промислової власності. Відповідні зміни запропоновано внести до ч.1 ст. 133 ГК України.

2. Конкретизовано, що права промислової власності, враховуючи функціональне призначення об'єктів промислової власності, залучаються

саме до господарського обороту, тобто в господарсько-правові відносини [22, с. 95].

Обґрунтовано, що в господарському обороті у сфері промислової власності слід розрізняти: 1) введення в оборот прав промислової власності як реалізацію правомочності розпорядження цими правами; 2) введення в оборот матеріальних благ як реалізацію правомочності використання об'єкта промислової власності, тобто першого введення у оборот продукту, виготовленого із застосуванням об'єкта промислової власності. На підставі цього обґрунтовано визначення поняття «господарський оборот у сфері промислової власності» як сукупність господарських зобов'язальних відносин, що виникають в процесі введення в оборот прав промислової власності, а також продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності.

Обґрунтовано визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» як сукупність господарських зобов'язальних відносин у сфері господарювання, в яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності [22, с. 96] на підставі господарських договорів та інших правочинів.

Уточнено способи введення прав промислової власності до господарського обороту, а саме: передання права на використання об'єктів промислової власності; відчуження прав промислової власності; застава прав промислової власності; внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства із зазначенням, що наведений перелік не є вичерпним. Запропоновано наведений перелік способів закріпити в гл. 16 ГК України.

Аргументовано, що кожен спосіб введення прав промислової власності в господарський оборот опосередковується відповідною правовою формою. Уточнено, що правова форма введення прав промислової власності в господарський оборот – це зовнішнє правове оформлення зв'язків учасників господарських правовідносин щодо розпорядження майновими правами промислової власності у вигляді договору або іншого правочину.

3. Уточнено, що у разі введення в господарський оборот прав промислової власності кожний суб'єкт господарювання зобов'язаний вести бухгалтерський облік цих прав як нематеріальних активів для забезпечення достовірності відображення в бухгалтерському обліку інформації про фінансовий стан, а також оптимізації бази оподаткування на підприємстві.

Уточнено, що при введенні прав промислової власності в господарський оборот проведення інвентаризації таких прав є обов'язковим. На підставі чого запропоновано п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09. 2014 року №879, доповнити наступним абзацом: «у разі введення в господарський оборот прав на об'єкти промислової власності».

Доопрацьовано критерії, за якими права промислової власності визнаються нематеріальними активами, а саме: можливість ідентифікації, відсутність матеріальної форми, здатність приносити економічну вигоду в майбутньому, вартісний характер, контроль, строк використання.

Враховуючи особливості прав промислової власності та вказані критерії, конкретизовано класифікацію прав промислової власності у складі нематеріальних активів за такими підставами: 1) за способом отримання - залучені (придбані на підставі відповідних договорів) і власні (створені); 2) за критерієм оборотоздатності - віддільні і невіддільні.

4. Визначено, що законодавча основа введення прав промислової власності в господарський оборот складає систему норм, що містяться у сукупності нормативно-правових актів, а саме: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори у сфері промислової власності; 3) кодифіковані акти: ГК України; ЦК України; МК України; ПК України та інші; спеціальні закони у сфері промислової власності (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та інші) та допоміжні закони (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою

відповідальністю» та інші); 4) спеціальні нормативно-правові акти у сфері промислової власності та допоміжні нормативно-правові акти.

Розроблено напрями удосконалення законодавства в сфері введення прав промислової власності в господарський оборот: 1) законодавче визначення термінів у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот; 2) законодавче закріплення невичерпного переліку способів введення прав промислової власності в господарський оборот і змісту кожного з них; 3) уточнення правових форм введення прав промислової власності в господарський оборот; 4) законодавче закріплення істотних умов договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положень про обов'язки сторін договорів.

5. Обґрунтовано, що істотні умови ліцензійного договору стосовно прав промислової власності поділяються на загальні, що відносяться до будь-якого ліцензійного договору, та спеціальні істотні умови, які застосовуються в залежності від виду об'єкту промислової власності.

Уточнено положення щодо істотної умови ліцензійного договору «сплата винагороди», а саме, що за ліцензійним договором у сфері промислової власності сплата винагороди є істотною умовою, яка має бути узгоджена сторонами в ліцензійному договорі. За відсутності в оплатному ліцензійному договорі на використання об'єктів прав промислової власної умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним. Уточнено, що положення законодавства щодо визначення ціни, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору (ч. 4 ст. 632 ЦК України), не можуть бути застосовані до ліцензійного договору, предметом якого є права промислової власності.

Запропоновано спеціальну істотну умову для ліцензійних договорів про надання права використання торговельної марки, а саме умову про перелік товарів і послуг, щодо яких надається право використання торговельної марки.

Запропоновано спеціальну істотну умову для ліцензійних договорів про надання права використання комерційної таємниці, а саме умову про збереження та нерозголошення конфіденційної інформації, що є предметом комерційної таємниці.

Конкретизовано обов'язки сторін ліцензійного договору, а саме:

обов'язками ліцензіара є: надати право використання об'єкта промислової власності в передбачених договором межах; забезпечити ліцензіата необхідною документацією, консультаціями, наданням технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту; утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права; не видавати інших аналогічних ліцензій, в разі надання виключної або одиничної ліцензії;

обов'язками ліцензіата є: сплачувати винагороду (ліцензійні платежі); виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від якості товарів і послуг правовласника; забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг; використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності об'єкти промислової власності зазначеним в договорі способом; дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо умов і способів використання переданих в користування прав; ліцензіат зобов'язаний надати звіти про використання отриманого права; не оскаржувати дійсність патенту; не брати участі в конкуренції з ліцензіаром.

Додатково аргументовано запровадження державної реєстрації ліцензійного договору та договору комерційної концесії спеціалізованим державним органом в галузі інтелектуальної власності в окремому державному реєстрі щодо ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії, з огляду на необхідність мінімізації недобросовісних дій сторін договору, посилення захисту сторін договору, сприяння реалізації інституту застави прав промислової власності, зміцнення стійкості господарського обороту в сфері промислової власності.

Конкретизовано, що конструкція договору комерційної концесії, передбачена ст. 366 ГК України, відповідає аналогічній в зарубіжному праві конструкції франчайзингу (договір комплексної підприємницької ліцензії) та відрізняється від конструкції договору комерційної концесії, передбаченого ст. 1115 ЦК України за предметом договору, а саме «сукупністю прав», що передаються (окрім прав на об'єкти промислової власності можуть передаватись і інші права, що виникають з відносин оренди, лізингу, надання послуг), та сферою застосування договору. На підставі чого запропоновано в ГК України закріпити положення щодо договору франчайзингу замість договору комерційної концесії.

6. Уточнено, що для позначення способу введення прав промислової власності в господарський оборот, пов'язаного із зміною правовласника, слід застосовувати термін «відчуження» прав промислової власності замість терміну «передання», який застосовується в чинному законодавстві.

Обґрунтовано, що предметом відчуження у сфері промислової власності виступають майнові права на об'єкти промислової власності виключно у повному обсязі.

7. Аргументовано, що застава прав промислової власності виступає одним із способів введення прав промислової власності в господарський оборот, враховуючи те, що укладення договору застави є підставою звернення стягнення на права промислової власності шляхом їх відчуження (зміни правовласника) у разі невиконання боржником основного зобов'язання.

Конкретизовано, що застава майнових прав промислової власності потребує спеціального правового регулювання в частині закріплення спеціальних положень щодо предмету застави, реєстрації договору застави та обтяження заставою, процедури звернення стягнення на предмет застави. На підставі чого запропоновано виокремлювати у визначенні предмета застави (ч.1 ст. 4 Закону України «Про заставу») також заставу майнових прав промислової власності.

Уточнено перелік критеріїв, яким мають відповідати права промислової власності для передачі їх як предмету застави, а саме: відчужуваність; можливість звернення стягнення; відображення в бухгалтерському обліку; можливість грошової оцінки; інвестиційна привабливість; реальність прав (права не припинили свого існування, права не передано третім особам тощо); відсутність обтяжень та вимог третіх осіб щодо предмету застави.

Конкретизовано, які права промислової власності не можуть бути предметом застави, а саме: комерційне найменування, географічне зазначення, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, секретний винахід і секретна корисна модель, знаки для товарів і послуг (у випадку можливості введення в оману споживачів), а також права на подання заявки.

Запропоновано позасудовий спосіб звернення стягнення на права промислової власності, що передані як предмет застави - укладення договору про задоволення вимог заставодержателя. На підставі чого, запропоновано передбачений в законодавстві перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної (промислової) власності (ст. 1107 ЦК України) доповнити відповідним договором про задоволення вимог заставодержателя.

8. Конкретизовано, що правові форми при передачі майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу залежатимуть від часу їх внесення: 1) у зв'язку зі створенням товариства (рішення засновника (-ів) про створення товариства, договір про створення товариства); 2) у разі збільшення статутного капіталу діючого товариства (договір про внесення додаткового вкладу, акт приймання-передачі частки).

Аргументовано запровадження обов'язкової незалежної професійної оцінки прав промислової власності (із залученням професійного суб'єкта оціночної діяльності) при внесенні таких прав до статутного капіталу товариства.

9. Уточнено, що важливим питанням, пов'язаним із захистом прав суб'єктів господарювання у сфері введення прав промислової власності в

господарський оборот, є примусове виконання судового рішення, що здійснюється на завершальній стадії судового провадження – виконавче провадження. На підставі чого конкретизовано, що майнові права промислової власності через відсутність речового об'єкту мають іншу специфіку відносно речових прав, що має враховуватися в правовому регулюванні виконавчого провадження.

Уточнено, що при зверненні стягнення на права промислової власності не може застосовуватись їх вилучення та передача на зберігання. Запропоновано включити майнові права промислової власності до переліку об'єктів, стосовно яких проводиться обов'язкова незалежна оцінка при примусовій реалізації майна боржника.

Доопрацьовано правові підстави реєстрації переходу майнових прав на об'єкти промислової власності шляхом їх доповнення такими підставами: акт про проведені торги за фіксованою ціною, акт про проведені електронні торги, постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, договір про задоволення вимог заставодержателя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. Исслед. центр част. права. Москва : Статут, 2005. 416 с.
2. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. Москва : Юристъ, 2000. 400 с.
3. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підручник. О.П. Орлюк та ін. ; за ред. О.П. Орлюк та ін. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
4. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2013. 640 с.
5. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2003. 211 с.
6. Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений : Теория и практика. Москва : «Ось-89», 2005. 192 с.
7. Еннан Р.Є. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст та сутність. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2011. № 6. с. 10-16 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Triv_2011_6_3 (дата звернення 26.05.2019).
8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення 11.11.2019).
9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №18, №19-20, №21-22. Ст.144.
10. Гражданское и торговое право капиталистических государств : учебник. Е.А. Васильев и др. ; отв.ред. Е.А. Васильев. 3.изд., перераб. и доп. Москва : Международные отношения, 1993. 560 с.

11. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Особенная часть в 3 т. Москва : БЕК, 2000. Т. 2. 656 с.
12. Оверковський К.В. Щодо визначення поняття «права промислової власності». *Правничий часопис Донецького університету*. 2019. №1 (37). С. 63-71.
13. Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 272с.
14. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№40-44. Ст. 356.
15. Коваль І.Ф. Характеристика прав на об'єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб'єктивного права. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. №6. с.14-21.
16. Цивільний кодекс Російської Федерації (всі частини). *База даних «Кодекси і Закони РФ»*. URL: http://kodeks.systems.ru/gk_rf/ (дата звернення 20.05.2020).
17. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 07.12.1998 р. № 218-3. *База даних «Кодекси Республіки Білорусь»*. URL: <http://гражданский-кодекс.бел/> (дата звернення 26.05.2019).
18. Цивільний кодекс Республіки Казахстан від 27.12.1994 р. *База даних «Законодавство Республіки Казахстан»*. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&doc_id2=1006061#_pos=1;-8&pos2=1108;59 (дата звернення 20.05.2020).
19. Господарське право: практикум. А.Г. Бобкова (кер.авт.кол.), Ю.О. Моїсеєв, Ю.М. Павлюченко та ін. ; за заг.ред А.Г. Бобкової. Харків : Право, 2018. 592 с.
20. Коноваленко В. Интеллектуальная собственность по-украински. Веб-сайт: *Зеркало недели*. №35 (664). 22-28 сентября 2007 г. URL: https://zn.ua/LAW/intellektualnaya_sobstvennost_po-ukrainski.html (дата звернення 26.05.2019).

21. Щенникова Л.В. Вещное право: Учебное пособие. Пермь : Изд-во Пермского университета, 2001. 240 с.
22. Оверковський К. Поняття «Введення прав промислової власності в господарський оборот». *Підприємництво, господарство і право*. 2020. №3. С. 90-97.
23. Оборот. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=17741> (дата звернення 19.02.2020).
24. Большой толковый словарь русского языка: А-Я. Сост., гл. ред. канд. филос. наук С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 1998. 1534 с.
25. Словарь русского языка: В 4-х т. РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Москва : Рус. яз., Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. К - О. 1999. 736 с.
26. Большой юридический словарь, Борисов А.Б. Москва. Книжный мир, 2010. 848 с.
27. Ринок. *Вікіпедія* : *вільна енциклопедія*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Рынок> (дата звернення 19.02.2020).
28. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 12. ст.64.
29. Про теплопостачання : Закон України від 02 червня 2005 р. 2633-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. №28. ст. 373.
30. Онуфрієнко О. Система державного регулювання ринку цінних паперів: принципи побудови. *Підприємництво, господарство і право*. 2002. №5. с.50 - 52.
31. Суханов Е.А. Вступительная статья к книге : Белов В.А. *Ценные бумаги в российском гражданском праве*. Под ред. проф. Е.А. Суханова. Москва : ЮрИнфор, 1996. 438 с.
32. Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник. Суханов Е.А. и др. ; Отв. ред. проф. Е.А Суханов. Москва : БЕК, 1998. 816 с.

33. Мехедова В.В. Способы защиты прав субъектов рыночных отношений : (вопросы общей теории права) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Казань, 2005. 36 с.
34. Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Об особенностях рыночных правоотношений. *Журнал российского права*. 2002. № 8. URL: <https://uristy.ucoz.ru/publ/22-1-0-987> (дата звернения 17.02.2020).
35. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник. Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. 1008 с. URL : <https://may.alleng.org/d/jur/jur689.htm> (дата звернения 17.05.2020).
36. Дорошевский М.В., Мысливец Г.В. Основы экономики: учебное пособие. 3-е изд., доп. Киев : ДП «Изд. дом «Персонал», 2009. 142 с.
37. Макконнел К.Р., Брю С.Л.. Экономикс : принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, Том 1. Москва : Республика, 1993. 399 с.
38. Экономический оборот. *Веб-сайт «Финансовый анализ. Все о финансовом анализе»*. URL: <http://1-fin.ru/?id=281&t=1498> (дата звернения 19.02.2020).
39. Братусь С.Н. О понятии гражданского оборота в советском гражданском праве: докл. на заседании сектора гражд. права всесоюз. ин-та юрид. наук. *Советское государство и право*. 1949. № 11. с.71–72.
40. Торговое право. Шершеневич Г.Ф. Том I. Введение. Торговые деятели. Изд. четвертое. Санкт-Петербург. По изданию 1908 г. URL: <http://allpravo.ru/library/doc1785p0/instrum1786/item1787.html> (дата звернения 19.02.2020).
41. Красавчиков О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья). *Ученые записки СЮИ. Т. V: Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса*. Москва : Госюриздат, 1957, с.3-27.
42. Дозорцев В.Л. Объекты права государственной социалистической собственности и их классификация. *Советское государство и право*. 1949. № 1. с.55-63.

43. Алексеев С.С. Выражение особенностей предмета советского гражданско-правового регулирования. Виды гражданских правоотношений и метод гражданско-правового регулирования. *Антология уральской цивилистики*. 1925 – 1989 : Сборник статей. Москва : Статут, 2001. с. 7 - 53.
44. Паращук С.А. Рынок как объект правового регулирования. *Законодательство*. 2002. № 7. с.19-28.
45. Объекты гражданского оборота: *Сборник статей. Серия «Анализ современного права»*. Отв. ред. М.А. Рожкова. Москва : Статут, 2007. с. 68-94.
46. Белов В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий. *Объекты гражданского оборота: сборник статей*. Москва : Статут, 2007. с. 6–77. URL: <https://studfiles.net/preview/1956225/page:8/> (дата звернення 19.02.2020).
47. Астахова М.А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03. Тюмень, 2007. 182 с.
48. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учебник для студентов вузов. Ем В.С. и др. ; отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб и доп. Москва : Волтерс Клувер, 2006. 720 с.
49. Долгаев С. Е. Правовое регулирование оборота ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Волгоград, 2002. 24 с.
50. Рожкова М.А. Мирова сделка: использование в коммерческом обороте. Москва: Статут, 2005. 572 с. URL: http://rozhkova.com/books_text/MSIKO.html (дата звернення 19.02.2020).
51. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. Москва : Юридическая литература, 1991. 206 с.
52. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. Москва : Статут, 2003. 494 с.
53. Безух О.В. Господарський (комерційний) та цивільний обороти: сутність та відмінності в умовах ринкової економіки. *Приватне право і*

підприємництво. 2016. Вип. 16. с. 35-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prip_2016_16_4 (дата звернення 19.02.2020).

54. Вводитъ. *Большой толковый словарь русского языка. Ушаков Д.Н.* URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=4154> (дата звернення 19.02.2020).

55. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15.01.2015 №124-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 14, ст. 96.

56. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 року №1023-XII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 30, ст. 379.

57. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : Закон України від 19.05.2011 року №3390-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 47. ст. 531.

58. Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755. *Офіційний вісник України*. 2013. № 82. ст. 3048.

59. Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355. *Офіційний вісник України*. 2017. № 45. ст. 1396.

60. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. Науч. ред.: Ем В.С.: *Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т.* Т. 2. Москва, 2005. 494 с.

61. Винниченко Ю.В. Неправомірне введення об'єктів в цивільний оборот: проблема розуміння. *Юридичні записки*. Одеса. №1. 2013. с. 96-104.

62. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. №3687- XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. ст. 32.

63. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. №3688-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. №7. ст. 34.

64. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. ст. 36.
65. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Москва : ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. 752 с.
66. Цитовано з: «Пирогова В.В. Введение в хозяйственный оборот: проблемы толкования. *Патенты и лицензии*. 2002. №5. С.17».
67. Харківська цивілістична школа: здійснення та захист права інтелектуальної власності: монографія& І.Ф. Спасибо-Фатеева та ін. ; під заг.ред. І.Ф. Спасибо-Фатеева. Харків : Право, 2018. 696 с.
68. Постанова Вищого господарського суду України від 14.07.2009 року у справі №20/482-16/217. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/3466872> (дата звернення 15.07.2018).
69. Баттахов П.П. Об условиях введения объектов промышленной собственности в хозяйственный оборот. *Труды института государства и права российской академии наук*.2015. №2. с.61-69.
70. Баттахов П.П. Право интеллектуальной собственности в предпринимательстве: проблемы теории и практики : ис. ... докт. юрид. наук. 12.00.03. Москва, 2016. 392 с.
71. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дисс. ... докт. юрид. наук. Москва, 2007. 499 с.
72. Харитоновна, О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності. *Право України*. 2011. № 3. С. 66-77.
73. First-sale doctrine. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/First-sale_doctrine (дата звернення 19.02.2020).
74. Exhaustion of intellectual property rights. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL:

https://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_of_intellectual_property_rights (дата звернення 19.02.2020).

75. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій. В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна ; За ред. В.І. Борисової. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2008. 112 с.

76. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. №732. *Офіційний вісник України*. 2004. № 50. ст. 3301.

77. Щодо врегулювання питання постановки на бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів та їх інвентаризації : лист Міністерства фінансів України від 12.08.2005 р. №31-04200-10-5/17045. *Бухгалтер*. 2010. 08. № 30.

78. Комерціалізація. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/комерціалізація> (дата звернення 19.02.2020).

79. Лебедева Я. О. Формирование системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий в условиях открытых инноваций: дис... канд. экон. наук: специальность: 08.00.05. Москва, 2016. 33 с.

80. Васильева Е. Н. Сделки, обеспечивающие коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и в Украине (сравнительно-правовой анализ). *Гражданское общество и развитие гражданского права: сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф. Натальи Семеновны Кузнецовой*. Отв. ред. Р.А. Майданик и Е.В. Кохановская. Киев : ЧАО «Юридическая практика», 2014. 591 с.

81. Маркина М.В. Введение прав юридических лиц на объекты промышленной собственности в хозяйственный оборот : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.03. Москва, 2007. 168 с.

82. Турчин Л. Я. Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності. *Науковий вісник Херсонського державного університету*.

Випуск 3. Том 1. 2014. URL :
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_1/41.pdf (дата звернення
 15.07.2018).

83. Оверковський К.В. Співвідношення понять «введення прав в оборот» та «комерціалізація прав» в сфері промислової власності. *Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності*: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО» (17 квітня 2020 р.). Київ. 2020. С. 158-161.

84. Спосіб. *Вікіпедія* : вільна енциклопедія. URL :
<https://uk.wikipedia.org/wiki/Спосіб> (дата звернення 19.05.2020).

85. Спосіб. *Словник української мови. Академічний тлумачний словник*. URL : <http://sum.in.ua/s/sposib> (дата звернення 19.05.2020).

86. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. Москва : БЕК. 1996. 200 с.

87. Василевская Л. Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. Москва : Статут, 2004. 538 с.

88. Виниченко Ю.В. О понятии «гражданский оборот» (постановка проблемы). *Сибирский юридический вестник*. 2013. №3 (62). с. 29-35.

89. Нечепуренко Ю.В. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности в Республике Беларусь. Минск : БГУ, 2019. 143 с.

90. Л.М. Лыньков, Н.И. Мухуров. Лекции по курсу «Основы управления интеллектуальной собственностью». *Файловый архив студентов*. URL : <https://studfile.net/preview/3676416/> (дата звернення 18.05.2020).

91. Лобко С.В. Механизмы введения объектов промышленной собственности в хозяйственный оборот : дисс. ...канд. экон. наук. : 08.00.05. Москва, 2004. 143 с.

92. Форма. *Вікіпедія* : вільна енциклопедія. URL:
<https://uk.wikipedia.org/wiki/Форма> (дата звернення 18.05.2020).

93. Форма. *Комплексний словник української мови. ABBYY Lingvo live.*
URL : <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/uk-uk/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0> (дата звернення 18.05.2020).
94. Право. *Вікіпедія : вільна енциклопедія.* URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Право#Джерела_права (дата звернення 18.05.2020).
95. Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: учебник для студентов вузов. Е. А. Суханов и др. ; Отв. ред. Е.А. Суханов. Москва : Волтерс Клувер, 2008. 800 с.
96. Договірне право України. Загальна частина : навч.посіб. Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2008. с.896.
97. Басай О.В. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків у сфері інтелектуальної власності (проблеми теорії) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2015. 37 с.
98. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні. Навчальний посібник. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 248с.
99. Бельтюкова Є.М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2019. 183 с.
100. Іванова К.Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04, Харків. 2012. 200 с.
101. Адамюк Д.І. Інноваційний продукт як об'єкт правового регулювання за законодавством України та ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Харків, 2016. 20 с.

102. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика и интерпретация : пер. с англ.; гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов. Москва : Финансы и статистика, 2003. 624 с.
103. Кізлова О.С. Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України. *Часопис цивілістики*. 2015. Вип. 18. С. 211-217. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_46 (дата звернення 11.11.2019).
104. Overkovskyi Kostiantyn. Pledge as a way of disposal of rights industrial property. *European Reforms Bulletin*. 2020. №2. P. 107-112.
105. Учет. *Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова*. URL : https://povto.ru/russkie/slovari/tolkovie/ozhegova/search_ozhegov.php?q_tolk_ozh=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82 (дата звернення 08.05.2020).
106. Облік. *Словник української мови*: в 11 томах. Том 5, 1974. Стор. 526. URL : <http://sum.in.ua/s/oblik> (дата звернення 08.05.2020).
107. Облік. *Вікіпедія* : вільна енциклопедія. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Облік> (дата звернення 18.04.2020).
108. Бухгалтерський облік. *Вікіпедія* : вільна енциклопедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Бухгалтерський_облік (дата звернення 18.04.2020).
109. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности: учебное пособие. Киев : А.С.К., 1998. 800 с.
110. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 40. ст. 365.
111. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року №242. *Офіційний вісник України*. 1999. № 44. ст. 2206.
112. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України від

16.11.2009 р. № 1327. *Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства*. 2014. № 2.

113. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.

114. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань : наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879. *Офіційний вісник України*. 2014. № 91. ст. 2627.

115. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. №143-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 45. ст. 434.

116. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 №269. *Податки та бухгалтерський облік*. 2006. 03. № 22.

117. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України : постанова Правління Національного банку України від 20.12.2005 р. №480. *Офіційний вісник України*. 2006. № 3. ст. 100.

118. Гусь А.В. Еволюція поняття "нематеріальні активи" у законодавстві України. *Університетські наукові записки*. 2013. № 3. с. 277-284. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_3_41 (дата звернення 20.04.2020).

119. Груздова Т.В. Поняття та оцінка нематеріальних активів (об'єктів інтелектуальної власності). *Український соціум*. 2011. № 3. с. 99-112. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2011_3_10 (дата звернення 20.04.2020).

120. Банасько Т.М. Нематеріальні активи промислового підприємства : проблема визначення сутності, можливі рішення її розв'язання. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. 2009. Вип. 16(2). С. 55-59. URL :

[http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16\(2\)_10](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(2)_10) (дата звернення 25.12.2019).

121. Малярчина В.Д., Прокопович Л.Б. Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні. *Young Scientist*. №1 (53). Січень 2018. с. 921-925. URL : <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/214.pdf> (дата звернення 20.04.2020).

122. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) Нематеріальні активи. *База даних «Законодавство України»*. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (дата звернення 08.05.2020 року).

123. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2003. 20 с.

124. Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. 36 с.

125. Булатов Є.В., Гусь А.В. Класифікація нематеріальних активів суб'єктів господарювання. *Економіка та право*. 2013. № 1. с.43-47. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/espr_2013_1_8 (дата звернення 20.04.2020).

126. Про бухгалтерський облік нематеріальних активів, устаткування, витрат на оренду : лист Міністерства фінансів України від 15.09.2006 №31-34000-02/23-7000/10500. *Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства*. 2009. 06. № 6.

127. Селиверстова Е.С. Бухгалтерский учет и оценка нематериальных активов при принятии инвестиционных решений : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12. Москва, 2009. 23 с.

128. Дорожко Г.К., Балашова О.В. Проблеми ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2013. Вип. 1(3). с. 51-54. URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Traeiv_2013_1\(3\)_11](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Traeiv_2013_1(3)_11) (дата звернення 20.04.2020).

129. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 386 с.

130. Харченко Н.В., Грушак О.О.. Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах. *Інвестиції: практика та досвід*. №23. 2017. с. 39-42 URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2017/9.pdf (дата звернення 20.04.2020).

131. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88. *Веб-сайт: «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95> (дата звернення 18.04.2020).

132. Про постановку на бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів : лист Державне казначейство України від 25.08.2005 №07-04/1654-6902. *Веб-сайт: Закон-Онлайн*. URL : https://zakononline.com.ua/documents/show/443972_444037 (дата звернення 20.04.2020).

133. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291. *Офіційний вісник України*. 1999. № 52. ст. 2606.

134. Щодо бухгалтерського обліку об'єкта права інтелектуальної власності : лист Міністерство Фінансів України 30.03.2005 №31-04200-30-10/5232. *Бухгалтерія. Налоги. Бизнес*. 2005. 05. № 19.

135. Getting a Grip on Accounting and Intellectual Property. Web : *WIPO : world intellectual property organization*. URL: https://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_accounting_fulltext.html (дата звернення 17.04.2020).

136. Про оцінку майна, майнових прав та професійну та оціночну діяльність : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 47. ст. 251.

137. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» : постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185. *Офіційний вісник України*. 2007. № 75. стор. 24, ст. 2792.

138. Носік Ю.В. Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні. Київ., 2017. 40 с.

139. Шульга С. Щодо відображення інвестицій в нематеріальні активи. *Економіст*. 2006. №1. С. 51-53.

140. What is the connection between accounting and intellectual property? Web : Quora. URL : <https://www.quora.com/What-is-the-connection-between-accounting-and-intellectual-property> (дата звернення 17.04.2020).

141. The benefits of identifying and managing your intellectual property. Web : Smart business network inc. URL : <http://www.sbnonline.com/article/the-benefits-of-identifying-and-managing-your-intellectual-property> (дата звернення 17.04.2020).

142. О государственном стимулировании использования объектов интеллектуальной собственности: указ Президента Республики Беларусь от 31.08.2000 г. № 479. Сайт : Право, Законодательство Республики Беларусь URL : <http://pravo.kulichki.com/zak/year2000/doc18755.htm> (дата звернення 17.04.2020).

143. Пічко Р.С. Концептуально-правові аспекти страхування права інтелектуальної власності : монографія. Дніпро : Журфонд. 2019. 216 с.

144. Правове регулювання. Веб-сайт «Юридична енциклопедія Ю.С. Шемшученко». URL: https://leksika.com.ua/15920321/legal/pravove_regulyuvannya (дата звернення 25.04.2020).

145. Андрусів У.Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи. *Часопис Київського Університету Права*. 2015. № 1. С. 201–207.

146. Конституція України від 28.06.1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. ст. 141.

147. Кадетова О.В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 344 с.

148. Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV (в новій редакції від 20.09.2019 р.). *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 32. ст. 267.

149. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. №3116-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 21. ст. 218.

150. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116. *База даних «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95> (дата звернення 11.11.2019).

151. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №576. *Офіційний вісник України*. 2001. № 34. ст. 1615.

152. Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10. *Офіційний вісник України*. 2002. № 5. ст.207.

153. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. №545. *Зібрання постанов Уряду України*. 1994. № 11. ст. 278.

154. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : постанова

Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 року №1716. *Офіційний вісник України*. 2004. № 51. ст. 3354.

155. Батова В. Ліцензійний договір на використання корисної моделі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 5. С. 45–50. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Triv_2012_5_7 (дата звернення 20.11.2019).

156. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая : Общие положения. 3 изд., стереотип. Москва : Статут. 2001. 848 с.

157. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України : інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211. *Юридичний вісник України*. 2008. 05. № 18-19.

158. Постанова Вищого господарського суду України від 13.05.2015 року у справі №910/21594/14. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/44290253> (дата звернення 24.05.2020).

159. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. За заг. ред. В.К. Мамутова. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 441с.

160. Кирилюк А.В. Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності . *Актуальні проблеми держави і права*. 2008. Вип. 43. С. 98-104. URL : <http://www.apdp.in.ua/v43/17.pdf> (дата звернення 25.05.2020).

161. Чорна Ж.Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. *Університетські наукові записки*. 2017. №63. с. 106-116.

162. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.2003. Харків : 2003. 20 с.

163. Топовалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.2003. Харків : 2003. 43 с.

164. Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на

використання сорту : наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 року № 244. *Офіційний вісник України*. 2003. № 33, ст. 1807.

165. Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 2. ст. 7.

166. Цивільний кодекс України : Науково - практичний коментар. Харків : Одіссей. 2006. 1200 с.

167. Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ. *Законодательство и экономика*. 2002. №5. СПС «КонсультантПлюс» цитується за: «Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами : дисс. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03. Москва, 2007. 499 с.».

168. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 12. ст. 64.

169. Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 1999. 19 с.

170. Крижна В.М. Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 1999. 22 с.

171. Франчайзинг. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Франчайзинг> (дата звернення 20.04.2020 року).

172. Франчайзинг. *Веб-сайт «Юридична енциклопедія Ю.С. Шемшученко»*. URL : <https://leksika.com.ua/11160223/legal/franchayzing> (дата звернення 25.04.2020).

173. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 1200 с.

174. Договір комерційної концесії. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Договір комерційної концесії](https://uk.wikipedia.org/wiki/Договір_комерційної_концесії) (дата звернення 22.04.2020 року).

175. Рішення господарського суду Запорізької області від 12.05.2015 р. у справі №908/1437/15-г. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/44341968> (дата звернення 22.04.2020 року).

176. Ухвала Вищого господарського суду України від 29.09.2015 р. у справі №908/1437/15-г. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/51532417> (дата звернення 25.05.2020).

177. Комплекс. *Словник української мови. Академічний тлумачний словник*. URL : <http://sum.in.ua/s/kompleks> (дата звернення 27.05.2020).

178. Цивільний кодекс Республіки Азербайджан від 28.12.1999 р. *База даних «Законодавство Республіки Азербайджан»*. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420111#pos=5;-106 (дата звернення 20.05.2020).

179. Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 3. с. 199 - 203.

180. Паніна Ю.С. Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ, 2017. 16 с.

181. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) : Закон України від 12.02.2015 р. №191- VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 21. ст. 133.

182. Опейда З. Й. Проблемні питання правового регулювання комерційної концесії (франчайзингу). *Наукові записки НаУКМА*. 2010. Том 103 : Юридичні науки. С. 109-111.

183. Дмитришин В. Державна реєстрація ліцензійних договорів: «за» та «проти». *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 6. С. 59–64.

184. Дригваль Н.П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2004. 20 с.

185. Цюпа Ю.О. Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів. *Форум права*. 2015. № 2. С. 177–180. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_2_31 (дата звернення 25.05.2020).

186. Патентный закон Республики Казахстан : Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-І. *База даних «Законодавство Республики Казахстан»*. URL : <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z990000427> (дата звернення 25.05.2020).

187. О товарных знаках и географических указаниях: Закон Азербайджанской Республики от 12.08.1998 года №504-IQ. *База даних «Законодавство Республики Азербайджан»*. URL : <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/az/az011ru.pdf> (дата звернення 25.05.2020).

188. Смілянець І.П. Деякі аспекти договору франчайзингу за законодавством України. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 59. с. 495.

189. Щербина В.С. Господарське право : підручник. Київ : Юрінком Інтер. 2012. 600 с.

190. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності України за 2016 р. Державна служба інтелектуальної власності України. Київ, 2016. С. 20-21. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf (дата звернення 19.05.2020).

191. Оверковський К.В. Відчуження прав промислової власності. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня

2019 року). За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 172-178.

192. Право власності. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Право_власності (дата звернення 19.02.2020).

193. Відчуження. *Вікіпедія : вільна енциклопедія*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/відчуження> (дата звернення 20.05.2020).

194. Якубівський І.Є. Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. №1. URL : <http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/11/Yakubivsky116.pdf> (дата звернення 19.02.2020).

195. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки від 22 січня 2001 року №22. *Офіційний вісник України*. 2001. №9. ст. 386.

196. Оверковський К. Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 6. С.102-109.

197. Баттахов П.П. Договор об отчуждении исключительных прав на объекты промышленной собственности. *Северо-Кавказский юридический вестник*. 2014. № 4. С. 49-53. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/dogovor-ob-otchuzhdenii-isklyuchitelnyh-prav-na-obekty-promyshlennoy-sobstvennosti> (дата звернення 20.05.2020).

198. Постанова Вищого господарського суду України від 07.04.2009 у справі №20/260. *База даних «Законодавство України»*. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_260600-09/conv (дата звернення 24.05.2020).

199. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12. *Вісник господарського судочинства*. 2012. 00. № 6.

200. Рішення господарського суду Житомирської області від 31.03.2017 року у справі №906/395/16. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65772394> (дата звернення 24.05.2020).

201. Право інтелектуальної власності : підручник. О.І. Харитонова та ін. ; за ред. О.І. Харитонової. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 540 с.

202. Бельтюкова Є. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект. *Підприємництво, господарство і право*. Київ : ТОВ "Гарантія", 2017. № 11. С.19-24.

203. Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 2. с. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Triv_2015_2_2 (дата звернення 19.02.2020).

204. Про внесення змін до Інструкції, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 576 : наказ Міністерство освіти і науки України від 14.10.2003 року № 694. *Офіційний вісник України*. 2003. № 43. ст. 2281.

205. Факт. *Вікіпедія* : вільна енциклопедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Факт> (дата звернення 08.05.2020).

206. О патенте : Закон Азербайджанской Республики от 10.06.1997 г. №312-IQ. Web : WIPO. URL : <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/az/az009ru.pdf> (дата звернення 15.05.2020).

207. Про охорону товарних знаків : Закон Республіки Молдова від 29.02.2008 року №38-XVI. Web : WIPO. URL : <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/md/md101ru.pdf> (дата звернення 15.05.2020).

208. Financing Alternatives for Companies. Using Intellectual Property as Collateral. Stout Risius Rose, LLC. 2019. URL:

<https://www.stout.com/en/insights/article/financing-alternatives-companies-using-intellectual-property-collateral> (дата звернення 11.11.2019).

209. Сфера ІТ принесла Україні 3,6 мільярдів доларів. *Економічна правда* за 15.01.2018 р. URL: <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/01/15/633027/> (дата звернення 11.11.2019).

210. Про заставу : Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 47. ст. 642.

211. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 18.11.2003 р. № 1255-ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 11. ст. 140.

212. Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов'язань : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 18 с.

213. Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження. *Адміністративне право і процес. Київський національний університет імені Тараса Шевченка*. №1 (11). 2015. URL : <http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/422-dohovir-zastavy-maynovykh-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-normatyvne-rehulyuvannya-ta-teoretychne-doslidzhennya-kodynets-a-o> (дата звернення 11.11.2019).

214. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. Под общ. ред. В.А. Белова. Москва : Издательство Юрайт, 2015. 552 с.

215. Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 415 с.

216. Крушина О.Г. Залог исключительных прав : дис. ... канд.юрид.наук : 12.00.03. Москва, 2005. 155 с.

217. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. ст. 542.

218. Тверезенко О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. № 2. с.57-66. URL : http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2010_2/tverezenko.pdf (дата звернення 11.11.2019).

219. Оверковський К. Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. №1. С. 35-49.

220. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 38. ст. 313.

221. Жарова Е.В. Залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации : автореф. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03. Москва, 2010. 30 с.

222. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : наказ Міністерства освіти та науки від 03.08.2001 року №574. *Офіційний вісник України*. 2001. № 34. ст. 1613.

223. Стягнення. *Сайт «Юридична енциклопедія Ю.С. Шемшученко»*. URL: <https://leksika.com.ua/11020811/legal/styagnennya> (дата звернення 25.12.2019).

224. Стягнення. *Словник української мови. Академічний тлумачний словник*. URL : <http://sum.in.ua/s/stjaghennnja> (дата звернення 25.12.2019).

225. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 49. ст. 682.

226. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 31-32. ст. 263.

227. Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. *Офіційний вісник України*. 2018. № 24. ст. 850.

228. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 5.11.1997 року № 621/97-ВР (у редакції Закону України від 19.09.2019 р. № 111-ІХ). *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 8. ст. 28.

229. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 1. ст. 1.

230. Корпоративне право України: підручник. В.В.Луць та ін. ; за заг.ред. В.В.Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 384 с.

231. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ : Істина, 2005. 720 с.

232. Здійснення та захист корпоративних прав у Україні (цивільно-правові аспекти) : монографія. В.В. Луць та ін. ; за заг.ред.. В В. Луця. Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2007. 318 с.

233. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2008. №50-51. ст. 384.

234. Статистичні дані Державної служби статистики України станом на 01.12.2019 року. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/edrpy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/ks_opfg_1219.htm (дата звернення 07.05.2020 року).

235. Про товариства з обмеженою відповідальністю : Федеральний Закон Російської Федерації від 08 лютого 1998 р. *Веб-сайт компанії «КонсультантПлюс»*. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/7bb667f587280e00a3c9d370582f292bf4eea86a/ (дата звернення 19.02.2020).

236. Про господарські товариства : Закон Республіки Білорусь від 09 грудня 1992 р. *База даних «Кодекси Білорусії»*. URL : http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_hozyajstvennyh_obwestvah/29.htm (дата звернення 19.02.2020).

237. Щодо оцінки вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним у вигляді права на використання "ноу-хау": лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.11.2002 р. № 4-451-2030/6118. *Бухгалтер*. 2002. №12. с. 47-48.

238. Оверковський К.В. Щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності. *Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю юридичного факультету (18 травня 2018 р.), Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. С. 124-128.

239. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор : понятие, содержание и функции. *Антология уральской цивилистики. 1925 – 1989 : сборник статей*. Москва : Статут, 2001. с. 166 – 182.

240. Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2009. 21 с.

241. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року в справі №18-рп/2004. *Вісник Конституційного Суду України*. 2005, 00, № 6.

242. Правопорушення. *Сайт «Юридична енциклопедія Ю.С. Шемшученко»*. URL: <https://leksika.com.ua/16751226/legal/pravoporushennya> (дата звернення 20.05.2020).

243. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.2. Редкол. : ... І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. 536 с.

244. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.08.2010 року у справі №2а-6773/10/2670. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10808010> (дата звернення 28.05.2020).

245. Господарський процесуальний кодекс України (ред. з 15.12.2017) від 06.11.1991р. № 1798-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. ст. 56.

246. Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44-45, № 46-47, № 48. ст.552.

247. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. №1402-VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 56. ст. 1935.

248. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : указ Президента України від 29.09.2017 року №299/2017. *Офіційний вісник Президента України*. 2017. № 22. ст. 437.

249. Про затвердження порядку реалізації арештованого майна : наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 року № 2831/5. *Офіційний вісник України*. 2016. № 76. ст. 2558.

250. Рішення господарського суду м. Києва від 04.07.2013 р. у справі №910/10538/13. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/32279471> (дата звернення 11.11.2019).

251. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 25.09.2013 р. у справі №910/10538/13. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/33747317> (дата звернення 11.11.2019).

ДОДАТКИ

Додаток А

Проект
вноситься народними
депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У **Господарському кодексі України** (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) частину 1 ст. 133 викласти в такій редакції: «Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять: право власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного управління; майнові права промислової власності»;

2) доповнити главу 16 статтю 155-1 «Введення прав промислової власності в господарський оборот» такого змісту:

«1. Введення прав промислової власності в господарський оборот - сукупність зобов'язальних відносин у сфері господарювання при яких відбувається розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності.

2. Права промислової власності як об'єкт господарського обороту складають сукупність майнових прав на об'єкти промислової власності вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з визначених законом правомочностей правовласника.

3. Способами введенням прав промислової власності в господарський оборот є, зокрема:

- 1) передання права на використання об'єктів промислової власності;
- 2) відчуження прав промислової власності;
- 3) застава прав промислової власності;
- 4) внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства;
- 5) інші дії»;

3) назву глави 36 викласти в такій редакції: «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (франчайзинг)».

В главі 36 слова «комерційна концесія» у всіх відмінках замінити словами «франчайзинг» у відповідному відмінку, слова «договір комерційної концесії» у всіх відмінках замінити словами «договір франчайзингу» у відповідному відмінку;

4) частину 2 ст. 367 викласти в такій редакції: «Договір комерційної концесії (франчайзингу) підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності в порядку передбаченому законодавством»;

5) частину 2 ст. 372 викласти в такій редакції: «обмежувальні умови можуть бути визнані судом недійсними за позовом антимонопольного органу або іншої зацікавленої особи, якщо ці обмеження суперечать антимонопольному законодавству».

2) У **Цивільному кодексі України** (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) друге речення в частині 2 ст.190 викласти в такій редакції: «Майнові права визнаються речовими правами, окрім майнових прав інтелектуальної (промислової) власності та випадків передбачених законом»;

2) статтю 419 доповнити частиною четвертою такого змісту: «4. До прав інтелектуальної власності не застосовуються положення книги 3 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом»;

3) частину 1 ст. 427 доповнити реченням такого змісту: «Майнові права на об'єкти промислової власності можуть бути відчужені лише у повному обсязі»;

4) статтю 495 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Договір про надання права використання торговельної марки повинен містити поряд з умовами, передбаченими статті 1109 цього Кодексу, перелік товарів щодо яких надається право використання торговельної марки»;

5) статтю 506 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. При наданні права використання комерційної таємниці особа, що розпорядилась своїм правом (правоволоділець), зобов'язана зберігати конфіденційність комерційної таємниці протягом всього терміну дії договору. Особи, які отримали відповідні права (користувач) за договором, зобов'язані зберігати конфіденційність комерційної таємниці до припинення дії виключного права на комерційну таємницю»;

6) пункт 5 частини першої ст. 1107 викласти в такій редакції: «договір про задоволення вимог заставодержателя», відповідно змінити нумерацію пункт 5 на пункт 6: «інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»;

7) доповнити ч. 8 ст. 1109 додатковим абзацом з наступним реченням: «За ліцензійним договором ліцензіат зобов'язується сплатити ліцензіару обумовлену договором винагороду, якщо інше не встановлено договором. При відсутності в оплатному ліцензійному договорі умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним. При цьому положення щодо визначення ціни, передбачені ч. 4 ст. 632 цього Кодексу, не застосовуються»;

8) доповнити статтею 1109-1 «Обов'язки сторін ліцензійного договору» такого змісту:

«1. Ліцензіар зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором: надати право використання об'єкта промислової власності в передбачених договором межах; забезпечити ліцензіата необхідною документацією, консультаціями, наданням технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору; сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту; утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права; не видавати інших аналогічних ліцензій, в разі надання виключної або одиначної ліцензії.

2. Ліцензіат зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором: сплачувати винагороду (ліцензійні платежі); виготовляти чи надавати послуги не нижчої якості від

якості товарів і послуг правовласника; забезпечити здійснення контролю ліцензіаром щодо якості товарів та послуг; використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності об'єкти промислової власності зазначеним у договорі способом; дотримуватися всіх інструкцій і вказівок ліцензіара щодо умов і способів використання переданих в користування прав; ліцензіат зобов'язаний надати звіти про використання отриманого права; не оскаржувати дійсність патенту; не брати участі в конкуренції з ліцензіаром»;

9) доповнити частину 8 ст. 1109 додатковим абзацом такого змісту: «При порушенні ліцензіатом обов'язку сплатити ліцензіару у встановлений ліцензійним договором термін винагороду за надання права використання об'єкту промислової власності ліцензіар може відмовитися в односторонньому порядку від ліцензійного договору і вимагати відшкодування збитків, заподіяних його розірванням. Договір припиняється після закінчення десятиденного строку з моменту отримання повідомлення про відмову від договору, якщо в цей строк ліцензіат не виконає повністю обов'язок щодо оплати винагороди»;

10) в статті 1113 слова «передання» у всіх відмінках замінити словами «відчуження» у відповідних відмінках.

Частину 1 ст. 1113 доповнити реченням такого змісту: «У разі відчуження виключних майнових прав на об'єкти промислової власності виключні права передаються лише повністю».

Статтю 1113 доповнити частиною четвертою наступного змісту: «4. При оплатному договорі відчуження виключного майнового права інтелектуальної власності в разі порушенні набувачем обов'язку сплатити правовласнику у встановлений договором термін, винагороду попередній правовласник вправі вимагати в судовому порядку, переведення на себе прав набувача виключного майнового права інтелектуальної власності і відшкодування збитків, якщо виключне майнове право інтелектуальної власності вже перейшло до набувача. Якщо виключне майнове право інтелектуальної власності не перейшло до набувача, при порушенні ним обов'язку сплатити у встановлений договором термін винагороду за придбання, правовласник може відмовитися від договору в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору».

3. В частині 7 ст. 16 **Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»** (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7 (15.02.94), ст. 36) слово «передавати» замінити на слово «відчужувати».

4. У **Законі України «Про заставу»** (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642) :

частину першу ст. 4 викласти в такій редакції: «Предметом застави можуть бути майно, майнові права, майнові права промислової власності»;

доповнити статтею 52-1 «Застава майнових прав промислової власності» такого змісту:

«1. Майнові права промислової власності можуть бути предметом застави, якщо вони відповідають таким критеріям: можуть бути відчужені заставодавцем та на які може бути звернено стягнення; належним чином відображені в бухгалтерському обліку; можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті; мають інвестиційну привабливість; права не припинили свого існування та права не передані третім особам тощо; відсутні обтяження та вимоги третіх осіб.

2. Заставодержатель може задовольнити забезпечену заставою вимогу шляхом набуття права власності на предмет застави. Правовою підставою для реєстрації права

власності заставодержателя на майнові права промислової власності, які є предметом застави, є договір про задоволення вимог заставодержателя або відповідне застереження в договорі застави, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу заставодержателю право власності на предмет застави в рахунок виконання основного зобов'язання.

Договір про задоволення вимог заставодержателя чи договір застави, який містить застереження про задоволення вимог заставодержателя, є документами, що підтверджують перехід права власності на предмет застави до заставодержателя та є підставою для державної реєстрації відповідних відомостей у відповідних державних реєстрах і видачі спеціального охоронного документа (патент, свідоцтво).

Заставодержатель набуває предмет застави у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета застави майнових прав промислової власності здійсненої суб'єктом оціночної діяльності.

3. Позасудовий спосіб звернення стягнення передбачений ч. 2 даної статті не може бути застосований, а звернення стягнення на майнові права промислової власності здійснюється лише в судовому порядку у випадку:

звернення стягнення на майнові права торговельної марки, коли передача права власності не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу;

предметом договору застави є права, що перебувають у спільній власності та/або вимагались згода інших осіб (правоволодільців, користувачів тощо) для передачі їх у заставу;

звернення стягнення на заставлене майно державного підприємства (підприємства, не менше п'ятдесяти відсотків акцій (часток, паїв) якого є у державній власності);

у разі ліквідації юридичної особи заставодавця;

заставодавець відсутній та його місцезнаходження не відоме».

5. Частину другу статті 7 **Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»** (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 47, ст.251) доповнити новим абзацом наступного змісту: «внесення майнових прав промислової власності як негрошових вкладів до статутного капіталу товариства».

6. У **Законі України «Про виконавче провадження»** (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542):

доповнити абзац четвертий частини другої ст. 56 реченням такого змісту: «Вилучення та передача на зберігання не застосовується до нематеріальних активів, зокрема, майнових прав інтелектуальної (промислової) власності»;

абзац другий частини третьої ст. 57 викласти в такій редакції: «Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден, майнових прав інтелектуальної (промислової) власності виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової
власності в господарський оборот»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Закону

В сучасних умовах для інноваційного забезпечення економічних відносин важливого значення набувають питання, пов'язані із введенням прав промислової власності в господарський оборот. Процеси введення прав промислової власності в господарський оборот безпосередньо впливають на розвиток економічних відносин, зокрема, на підвищення конкурентоздатності, наукоємності виробництва і продажу товарів, надання послуг або виконання робіт.

Запропонований проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот» направлений на вирішення проблем, які існують як в законодавстві так і в практичній діяльності суб'єктів господарювання з приводу введення в оборот прав промислової власності.

Зокрема, пропонується законодавчо закріпити визначення термінів у сфері введення прав промислової власності в господарський оборот, закріпити перелік способів введення прав промислової власності в господарський оборот і змісту кожного з них, уточнити правові форми введення прав промислової власності в господарський оборот, законодавчо закріпити істотні умови договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положення про обов'язки сторін договорів та ряд інших питань, що виникають в процесі введення прав промислової власності в господарський оборот.

2. Мета та завдання проєкту Закону

Метою законопроекту є вдосконалення правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот для задоволення інтересів учасників господарських відносин, публічних інтересів, споживачів та інших осіб.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Законопроектом пропонується в Господарському кодексі України змінити редакцію частини 1 статті 133; доповнити статтею 155-1 «Введення прав промислової власності в господарський оборот»; змінити назву глави 36 ГК України та слова які використовуються в даній главі, а саме «договір комерційної концесії» на «договір франчайзингу»; змінити редакцію частини 2 ст. 367 ГК України; змінити редакцію частини 2 ст. 372 ГК України;

в Цивільному кодексі України змінити редакцію другого речення частині 2 ст.190 ЦК України; ст. 419 ЦК України доповнити новою частиною четвертою; частину 1 ст. 427 ЦК України доповнити новим реченням; статтю 495 ЦК України доповнити новою частиною третьою; статтю 506 ЦК України доповнити новою частиною третьою; змінити редакцію пункту 5 частини першої ст. 1107 ЦК України; доповнити ч. 8 ст. 1109 ЦК України новим додатковим абзацом; доповнити новою статтею 1109-1 «Обов'язки сторін ліцензійного договору»; доповнити частину 8 ст. 1109 ЦК України додатковим новим абзацом; в статті 1113 ЦК України замінити слова «перехід» на «відчуження», частину 1 ст. 1113 ЦК України доповнити новим реченням, саме ст. 1113 ЦК України доповнити новою частиною четвертою;

змінити редакцію частини 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

змінити редакцію частини 1 ст. 4 Закону України «Про заставу»; доповнити Закон України «Про заставу» статтею 52-1 «Застава майнових прав промислової власності»;

доповнити частину другу статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» новим абзацом;

доповнити абзац четвертий частини другої ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» новим реченням; змінити редакцію абзацу 2 частини 3 ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання становлять Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про заставу», Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закон України «Про виконавче провадження» та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття проєкту Закону

Реалізація положень проєкту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Проєкт Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проєкт Закону України не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проєкт Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проєкт Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот» дозволить суб'єктам господарювання більш ефективно вводити права промислової власності в господарський оборот, що вплине на розширення та динаміку ринку прав промислової власності, що сприятиме продуктивній господарській діяльності та задовольнятиме державні та приватні інтереси.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САМ-БІР»**

Код ЄДРПОУ 35662810

23222, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці, автодорога Стрий-Тернопіль-
Кіровоград-Знамянка, 375км+829м
тел. +380977507788

вих. № 5

від 23.04. 2020 року

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

**ДОВІДКА
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ**

Результати дисертаційної роботи Оверковського Костянтина Володимировича на тему «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» рекомендовані до використання в діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «САМ-БІР». Зокрема, враховані положення щодо правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот, а саме було вирішено застосувати такий спосіб введення прав промислової власності в господарський оборот як внесення прав на торгівельну марку в статутний капітал, застосувавши алгоритми і правові форми запропоновані в дисертації. Також, було використано правові положення викладені в дисертації, зокрема, істотні умови та обов'язки сторін ліцензійного договору при укладенні відповідного ліцензійного договору про передачу у використання майнових прав на торгівельну марку з іншим товариством.

Довідка надана для подання в спеціалізовану вчену раду з разового захисту дисертації.

З повагою,

Директор ТОВ «САМ-БІР»



ГУЛІЄВ С.М.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНДОР ТРЕЙД»**

Код ЄДРПОУ 41779017, МФО 899998, п/р 26005055339092 в
ПАТ КБ «Приватбанк»
23223, Вінницька обл., с. Зарванці, вул. Зелена, 11
тел. +380678121828, wdtr@ukr.net

№ 10 від 15.04. 2020 року

**ДОВІДКА
про використання результатів дисертаційного дослідження**

Результати дисертаційної роботи Оверковського Костянтина Володимировича на тему «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» були рекомендовані до використання в діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНДОР ТРЕЙД».

Зокрема, при укладенні ліцензійного договору на використання торговельної марки з іншим підприємством, було враховано такі положення щодо правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот як істотні умови ліцензійного договору: сплата винагороди (в договорі було детально конкретизовано всі питання пов'язані із платежами); умови про перелік товарів і послуг, щодо яких надається право використання торговельної марки. Додатково, враховані положення дисертаційного дослідження щодо обов'язків сторін ліцензійного договору.

Також, для подальшого використання в роботі товариства були враховані положення дисертаційного дослідження щодо критеріїв, яким мають відповідати права промислової власності для передачі їх як предмету застави.

З повагою,

Директор ТОВ «ВІНДОР ТРЕЙД»



І.С. Яцемірський



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
У МІСТІ ВІННИЦІ**

21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-А, тел.: (0432) 67-27-78
e-mail: info_tsr@vnm.vn.dvs.gov.ua, код ЄДРПОУ 40143408

№ 68785/19.22-10 від 29.05, 2020 року

**ДОВІДКА
щодо використання результатів
дисертаційного дослідження**

Працівниками Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (далі – відділ) було заслухано доповідь Оверковського Костянтина Володимировича на тему «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот».

Висновки та пропозиції за дисертаційним дослідженням Оверковського К.В. викликали інтерес у практичній діяльності відділу, а саме:

- положення про те на які саме майнові права промислової власності можливо звернути стягнення, а які не можуть відчужуватись окремо від підприємства;
- враховані положення щодо бухгалтерського обліку прав промислової власності на підприємстві, їх відображення як нематеріальних активів;
- враховано положення, що майнові права промислової власності через відсутність речового об'єкту мають іншу специфіку відносно речових прав, тому до них не можуть застосовуватись такі виконавчі дії як вилучення та передача на зберігання;
- враховані аргументація та положення дисертації відносно того, що в процедурі виконавчого провадження майнові права промислової власності мають оцінюватись шляхом проведення обов'язкової незалежної оцінки компетентним суб'єктом оціночної діяльності.

Начальник відділу



Володимир ШУЛЯК

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Оверковський К. Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 6. С.102-109.
2. Оверковський К.В. Щодо визначення поняття «права промислової власності». *Правничий часопис Донецького університету*. 2019. №1 (37). С. 63-71.
3. Overkovskiy Kostiantyn. Pledge as a way of disposal of rights industrial property. *European Reforms Bulletin*. 2020. №2. P. 107-112.
4. Оверковський К. Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. №1. С. 35-49.
5. Оверковський К. Поняття «Введення прав промислової власності в господарський оборот». *Підприємництво, господарство і право*. 2020. №3. С. 90-97.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Оверковський К.В. Щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності. *Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю юридичного факультету (18 травня 2018 р.), Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. С. 124-128.
7. Оверковський К.В. Відчуження прав промислової власності. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року). За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 172-178.

8. Оверковський К.В. Питання державної реєстрації застави майнових прав промислової власності. *Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи*: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.139-143.

9. Оверковський К.В. Ліцензійний договір як правова форма використання об'єктів промислової власності. *Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки*: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві», секція 1 (28-29.11.2019, м. Дніпро-Київ): електронний збірник. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ. 2019. С. 128-132.

10. Оверковський К.В. Співвідношення понять «введення прав в оборот» та «комерціалізація прав» в сфері промислової власності. *Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності*: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО» (17 квітня 2020 р.). Київ. 2020. С. 158-161.