
ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

В.В. Каширских

Кафедра гражданского и трудового права
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

В статье рассматриваются вопросы, связанные с внесением в уставный капитал коммерческих юридических лиц исключительных прав на товарные знаки.

В сфере интеллектуальной собственности весьма актуальными являются вопросы, связанные с исключительным правом распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Правообладатель может передать право на использование товарного знака по договору уступки исключительного права и по лицензионному договору. Помимо указанных юридических форм распоряжения товарным знаком, большое практическое значение имеет возможность внесения правообладателем исключительного права в уставный капитал коммерческого юридического лица.

С тем, чтобы разобраться, являются ли права на интеллектуальную собственность, в частности на товарный знак, при внесении их в уставный капитал хозяйственного общества, собственностью последних и как оформляется передача этих прав, необходимо определиться в основных понятиях, насколько это позволяет действующее законодательство.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ интеллектуальная собственность, наряду с деньгами и ценными бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, работами и услугами, информацией, нематериальными благами является объектом гражданских прав.

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом. Признано, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации являются объектом исключительных прав и могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя.

На основании п. 6 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственниками, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями, а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям (ст. 48, п. 3 ст. 213 ГК РФ).

Как известно, уставный капитал хозяйственного общества представляет собой суммарную стоимостную оценку вкладов участников и является имущественной основой деятельности организации. Кроме того, уставный капитал определяет минимальный размер имущества хозяйственного общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и не должен быть менее определенной законом суммы. В силу отсутствия законодательных ограничений уставный капитал может складываться как из денежных средств, так и из другого имущества, в частности имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку (п. 6 ст. 66 ГК РФ).

Таким образом, сам объект интеллектуальной собственности — товарный знак (знак обслуживания) — не может являться вкладом в уставный капитал юридического лица в силу своего нематериального характера. В качестве вклада могут быть переданы только права на средства индивидуализации продукции участников гражданского оборота, подлежащие денежной оценке. При этом исключительное право на товарный знак может быть внесено участником хозяйственного общества полностью либо передано частично, а именно с правом использования знака на основе лицензионного соглашения.

Следует подчеркнуть принципиальный момент, что в соответствии с частью 4 ГК РФ (раздел VII ст. 1226 «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), вступившей в силу с 1 января 2008 г., исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации отнесено к имущественным правам.

Эта позиция нашла отражение в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» (п. 17), где разъясняется, что вкладом в имущество хозяйственного общества не может быть объект интеллектуальной собственности. В качестве вклада может быть признано только право пользования таким объектом, передаваемое обществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.

При внесении права пользования на товарный знак в уставный капитал юридического лица необходимо произвести первоначальные действия, которые позволяют сделать вывод о возможности внесения исключительного права в качестве вклада в уставный капитал:

- провести экспертизу правоустанавливающих документов на товарный знак (свидетельства о регистрации, договора об уступке товарного знака, и т.д.);
- установить факт отсутствия передачи права на товарный знак другим лицам, в частности, посредством лицензионного договора;
- проанализировать способность товарного знака приносить организации экономические выгоды в будущем;
- определить возможность использования товарного знака в финансово-хозяйственной и производственной деятельности юридического лица в течение длительного периода (не менее одного года).

Оформление передачи права на использование товарного знака при внесении в уставный капитал юридического лица должно состоять из двух основных этапов:

- принятие соответствующего решения на общем собрании участников (учредителей) общества и подготовка учредительных документов, отражающих факт внесения исключительного права полностью или частично в уставный капитал;
- заключение лицензионного либо иного договора.

На первом этапе наибольшую сложность представляют вопросы, касающиеся денежной оценки стоимости вносимого в качестве вклада права. Следует отметить, что проблема оценки права на использование товарного знака, при всей ее значимости, разработана довольно слабо. Это связано с тем, что рассматриваемый объект, в силу своей нематериальной природы, имеет достаточно низкую ликвидность. Этот объект, как правило, приобретает с определенной целью и под реализацию соответствующего коммерческого проекта. Следовательно, оцениваемая стоимость права на использование товарного знака является вероятностной величиной [3].

В настоящее время предусмотрены два варианта денежной оценки исключительного права, вносимого как вклад в уставный капитал. По общему правилу, законодательство не требует заключения ни независимых, ни государственных органов при оценке вкладов (п. 6 ст. 66 ГК РФ). Следовательно, денежная оценка рассматриваемого имущественного права производится по соглашению между учредителями (участниками), определяясь простым голосованием. Экспертная оценка необходима при невозможности достижения учредителями (участниками) соглашения по данному вопросу, а также если номинальная стоимость приобретаемой доли составляет более 200 МРОТ, установленных федеральным законодательством. Кроме того, согласно п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. (с изменениями и дополнениями) при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. При этом величина денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком [2].

В качестве оценщиков в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности выступают физические лица, являющиеся членами самоуправляемых организаций оценщиков, застраховавших свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Осуществлять оценочную деятельность в сфере оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности специалист может и самостоятельно, занимаясь частной практикой. Следует отметить, что стоимость вносимого в качестве вклада в уставный капитал права на использование товарного знака оформляется специальным отчетом об оценке объекта (ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»).

При внесении в уставный капитал юридического лица исключительного права оно подлежит оценке по рыночной стоимости.

В соответствии с существующими методиками оценки и стандартами при расчете рыночной стоимости права использования товарного знака учитываются следующие факторы:

- затраты прошлых лет (стоимость разработки товарного знака, затраты на регистрацию и т.д.);
- рыночная новизна товарного знака и ее динамика;
- изменение соотношения цен на продукцию правообладателя и цен на однородную продукцию фирм-конкурентов;
- социально-экономическая значимость продукции;
- наличие и сроки регистрации товарного знака в странах экспорта;
- другие факторы.

Говоря об оценке стоимости исключительного права на товарный знак, следует подчеркнуть, что, в соответствии с п. 4 Положения о бухгалтерском учете «Учет нематериальных активов» исключительное право владельца товарного знака отно-

сится к нематериальным активам организаций. В этой связи результаты расчета рыночной стоимости товарного знака оказывают существенное влияние на общую оценку нематериальных активов в составе основных средств и вложений юридического лица. Кроме того, объективная оценка вносимого исключительного права обуславливает стабильность имущественных взаимоотношений между участником (учредителем), внесшим указанное право в уставный капитал, и остальными участниками (учредителями) в процессе функционирования организации [4].

Для второго этапа оформления полной или частичной передачи исключительного права на товарный знак при внесении его в уставный капитал характерно, как отмечалось, заключение лицензионного договора. В качестве лицензиара в данном случае должен выступать правообладатель, а в качестве лицензиата — само юридическое лицо. Вместе с тем при внесении исключительного права в качестве вклада в уставный капитал создаваемой организации возникают неизбежные трудности технико-юридического свойства, так как юридическое лицо как субъект права еще не существует, а следовательно, не может быть стороной заключаемого лицензионного договора. Ввиду отсутствия в законодательстве каких-либо указаний по данному вопросу, с учетом практики внесения в уставный капитал денежных взносов учредителей, в качестве лицензиата, по нашему мнению, должен выступать один из учредителей (учредители) создаваемого юридического лица. При этом в соглашении следует оговорить, что право на использование товарного знака вносится для юридического лица.

Если же хозяйственное общество создается одним лицом, то возможность заключения лицензионного договора, оформляемого внесением исключительного права на товарный знак в качестве вклада в уставный капитал, существует только после регистрации юридического лица. В качестве лицензиара в данном случае будет выступать правообладатель (он же учредитель), а в качестве лицензиата — само юридическое лицо.

На стадии создания юридического лица в данной ситуации заключение лицензионного договора представляется юридически невозможным, так как одно и то же лицо не может одновременно выступать в качестве лицензиата и лицензиара.

В случае внесения в уставный капитал организации право на использование товарного знака, сохраняя свою особую гражданско-правовую природу, одновременно является составной частью имущества юридического лица, представляя в этом качестве объект правопреемства (при реорганизации) или взыскания его кредиторов. Поэтому представляется, что производные права, в частности, предоставление лицензиатом сублицензии на товарный знак либо объект патентного права, не могут использоваться в качестве вклада в уставный капитал. Указанный вывод косвенно подтверждается толкованием п. 17 совместного Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8.

Учитывая проблемы, возникающие при заключении лицензионных договоров, специалисты рекомендуют в случае создания хозяйственных обществ на первом этапе вносить в уставный капитал юридического лица только денежные вклады в размерах, достаточных для осуществления регистрации общества в соответствии с действующим законодательством. И только после регистрации организации заключать договор о передаче исключительного права в качестве вклада в уставный капитал [1].

Каких-либо нарушений законодательства при таком подходе не усматривается, так как оно предоставляет участникам (учредителям) общества возможность оплатить свою долю либо акции и после государственной регистрации юридического лица. Исходим из того, что в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции общества, распределенные при его учреждении,

должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества. При этом не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, а также дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Важным фактором, который следует учитывать при подготовке лицензионного договора, является условие о сроке, в течение которого юридическое лицо может распоряжаться правом на использование товарного знака. По существующему правилу, указанный срок не должен превышать периода действия охранного документа, однако на лицензиара может быть возложена дополнительная обязанность по продлению действия регистрации товарного знака, что влечет увеличение срока его использования организацией. В случае, когда у юридического лица прекращается право использовать товарный знак до истечения срока, на который такое право было передано, должны применяться последствия, зафиксированные в п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок регистрации лицензионных соглашений регламентируется Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, включая товарный знак, утвержденными приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. (в ред. приказа № 64 Роспатента от 11 декабря 2003 г.).

По мнению автора, включение исключительного права на использование товарного знака в уставный капитал организации может быть оформлено договором об уступке товарного знака (часть 4 ГК РФ — договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, товарный знак (ст. ст. 1365, 1426, 1458, 1488)). Полагаем, что эта юридическая форма распоряжения исключительным правом на объект интеллектуальной собственности предоставляет юридическому лицу более широкие возможности, чем лицензионный договор, ибо при внесении в уставный капитал исключительного права на основе договора уступки юридическое лицо не только приобретает право пользования объектом, но и становится непосредственным правообладателем. Упомянутые договоры в сфере уступки исключительных прав вступают в силу с момента их государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

При урегулировании договорных отношений между учредителями важно понимать, что учредительный договор (договор о создании акционерного общества) занимает в этом ряду особое место и к указанным видам соглашений отношения не имеет. Он не является основанием для перехода исключительного права на товарный знак к создаваемому юридическому лицу. Вместе с тем в учредительном договоре необходимо закрепить обязанность участника заключить лицензионный или иной договор о передаче исключительного права.

Правовой аспект внесения прав на объекты интеллектуальной собственности в уставные (складочные) капиталы законодательством пока четко не регламентирован. При рассмотрении вопросов о внесении вкладов в уставные (складочные) капиталы юристы, как правило, ссылаются на ст. 17 совместного Постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ». В ней указывается, что «в качестве вклада может быть признано право

пользования таким объектом интеллектуальной собственности, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством».

Эта норма была правомерна до 1 января 2001 г., но затем устарела. Дело в том, что с указанной даты вступило в силу ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». В соответствии с требованиями нового ПБУ из состава нематериальных активов были исключены лицензии на право пользования объектами интеллектуальной собственности, и они стали учитываться за балансом.

Данную норму узаконила ст. 257 (п. 3) Налогового кодекса РФ, вступившая в силу с 1 января 2002 г. В соответствии с ней в налоговом учете лицензии к нематериальным активам не относятся, а расходы на их оплату лицензиатом включаются в себестоимость (прочие расходы) выпускаемой продукции. В этой связи стала возможной операция по внесению в качестве вклада прав на объекты интеллектуальной собственности в уставные (складочные) капиталы — на основе договора уступки исключительных прав. Это предполагает отнесение их к нематериальным активам принимающей организации и увеличение ее уставного (складочного) капитала.

Очевидно, как в бухгалтерском, так и в налоговом законодательстве предпочтение отдано наличию исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности на праве собственности при их поступлении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал.

Товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. То есть по своей сути данный договор является формой отчуждения владельцем своих исключительных прав на товарный знак путем продажи, мены, дарения и т.д. При этом уступка возможна как в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части, поэтому при заключении такого договора необходимо сделать специальные оговорки. Таким образом, использование данного вида договора подчеркивает то обстоятельство, что исключительные права являются объектом гражданских прав, свободное отчуждение которых предусмотрено нормами национальных законодательств.

По праву ряда государств полная переуступка, то есть продажа знака, возможна лишь при полном или частичном отчуждении предприятия, выпускающего товары, на которых помещен знак (Италия, ФРГ). Переуступка знака без продажи предприятия предусмотрена во Франции, Англии.

В отличие от законодательства некоторых зарубежных стран часть 4 Гражданского кодекса РФ не связывает передачу права на товарный знак с передачей права на имущество, с помощью которого, например, производится товар, маркируемый товарным знаком, предназначенным к передаче. Она содержит специальную оговорку, что товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, так и в отношении какой-либо части. Кроме того, часть 4 Гражданского кодекса установила только одно ограничение для совершения подобного рода договоров. А именно, отчуждение товарного знака не допускается, если оно может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Такая ситуация может сложиться в случае, когда, например, на имя лица, являющегося обладателем свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, зарегистрирован товарный знак, включающий в качестве элемента наименование места происхождения товара. Это лицо предполагает уступить свой товарный знак другому лицу, не имеющему возможности получить право пользо-

вания наименованием места происхождения товара. Такая уступка будет противоречить условиям регистрации товарного знака и, конечно же, будет вводить потребителя в заблуждение. Следовательно, регистрировать такой договор нельзя.

Кодекс не определяет оснований, по которым может быть отказано в регистрации договора уступки товарного знака. Вместе с тем основания, относящиеся к охраноспособности товарного знака, определены Правилами регистрации договоров (далее — Правила).

В соответствии с Правилами уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
- официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
- официальное контрольное, гарантийное и пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ним до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
- обозначение, указывающее на место производства товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
- обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;
- обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Кроме того, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда она осуществляется в отношении:

- части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
- товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;
- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Поэтому в целях охраны прав потребителя законом установлено ограничение на совершение уступки прав на товарный знак, которое носит достаточно неопределенный характер и позволяет признать почти любой договор об уступке товарного знака недействительным.

Следует отметить, что договор об уступке товарного знака может относиться не к одному, а сразу к нескольким товарным знакам. Однако, договор может быть только двусторонним, т.е. лицо, владеющее несколькими товарными знаками, уступает их

другому лицу (но не лицам). Если же он уступает этому лицу товарные знаки в отношении части товаров, то другому лицу в отношении оставшейся части товаров он может уступить товарные знаки на основании другого отдельного договора.

Исключительное право прежнего правообладателя прекращается, а исключительное право нового правообладателя возникает со дня вступления в силу договора уступки (если более поздняя дата не предусмотрена самим договором).

В отличие от договора об уступке прав по лицензионному договору владелец только предоставляет право на использование товарного знака, причем данное право всегда будет ограничено сроком, т.е. по лицензионному договору не происходит отчуждения права. В зависимости от объема предоставляемых прав выдаваемые лицензии принято делить на:

- исключительные, по этой лицензии в течение определенного в ней срока товарным знаком пользуется тот, кому она предоставлена;

- неисключительные (простые) — товарным знаком пользуется и лицензиар (владелец) и лицензиат, причем владелец может предоставлять права пользования товарным знаком и другим лицам.

Таким образом, в зависимости от того, какую цель преследует владелец, он может выбрать тот или иной способ ее реализации. При этом независимо от того, по какому договору происходит передача прав, в силу закона такие договоры должны быть зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ. Порядок регистрации закреплен в Приказах Роспатента за № 141 от 10 июля 1998 г. и за № 64 от 29 апреля 2003 г. Без нее лицензионные договоры и договора об отчуждении исключительного права на товарный знак считаются недействительными.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Александров Е.Б.* Внесение исключительных прав в уставный капитал // Патенты и лицензии. — 2005. — № 11.

2. *Горлов В.А.* Правовые вопросы создания уставного капитала общества с ограниченной ответственностью // Журнал российского права. — 2000. — № 4.

3. *Конов Ю.* Оценка рыночной стоимости товарного знака // Интеллектуальная собственность. — 1999. — № 2.

4. *Хурматуллин В.В.* Интеллектуальная собственность как товар. — М., 1999.

SPECIAL FEATURES OF CONTRIBUTION OF THE TITLES FOR TRADE MARKS TO THE CHARTERED CAPITAL OF THE COMPANIES

V.V. Kashirskikh

The Department of Civil and Labour Law
Peoples' Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya st., 6, Moscow, Russia, 117198

This article considers the matters concern contribution of absolute titles for trade marks to the chartered capital of commercial companies.