

Голові спеціалізованої вченої
ради ДФ 11.051.009
у Донецькому національному
університеті імені Василя Стуса,
доктору юридичних наук, доценту,
професору кафедри теорії та історії
держави і права та адміністративного
права Донецького національного
університету імені Василя Стуса
Міхайліній Тетяні Вікторівні

ВІДГУК

**офіційного опонента на дисертацію
Оверковського Костянтина Володимировича
«Правове забезпечення введення прав промислової власності в
господарський оборот», подану на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 «Право» (галузь знань – 08 «Право»)**

Актуальність обраної теми дослідження. Інновації є необхідною складовою розвитку економіки, набуття конкурентної переваги, а у певних випадках умовою економічного виживання суб'єктів господарювання. В основі конкуренції пошук нових технологій для отримання пріоритету на певному ринку товарів та послуг. Достатньо вказати, що більшість провідних світових транснаціональних корпорацій вкладають сотні мільйонів та мільярдів доларів США зі строками окупності до десяти років і більше при випуску нової продукції. Звідси випливає очевидне значення правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот, адже без цього неможлива комерціалізація та реалізація таких прав.

Незважаючи на наявність великої кількості нормативно-правових актів у сфері права інтелектуальної власності, низка положень щодо введення в оборот прав промислової власності є декларативними без належного механізму реалізації або застарілими у контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС, розвитку інформаційних технологій. Господарська та правозастосовча практика також вказують на недосконалість нормативно-

правових актів у цій сфері.

Викладене вказує, що тема дисертації «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» є актуальною, має як теоретичну, так і практичну цінність.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна. На підставі проведеного дослідження автором вирішено наукове завдання у частині комплексного наукового дослідження правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот, удосконалення чинного законодавства України у такій сфері.

Аналіз пропозицій та висновків запропонованої на розгляд дисертації дозволяє визнати їх достатню обґрунтованість та достовірний характер, наявність в отриманих результатах, предметі та завданні роботи належного рівня наукової новизни.

Заслужують на позитивну оцінку вперше сформульовані дисертантом положення щодо визначення поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот» як сукупності 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. Автором обґрунтовано класифікацію істотних умов ліцензійного договору стосовно прав промислової власності на загальні та спеціальні; уточнено предмет у сфері промислової власності.

Низка пропозицій мають прикладний характер. Зокрема, запропоновано запровадження обов'язкової інвентаризації прав промислової власності у разі їх введення в господарський оборот. Аргументовано доцільність 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. Уточнено

порядок звернення стягнення на права промислової власності, а саме вилучення та передача на зберігання не застосовується до прав промислової власності. Уточнено істотні умови 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; істотні умови ліцензійного договору про надання права використання комерційної таємниці шляхом їх доповнення істотною умовою про збереження та нерозголошення конфіденційної інформації, що є предметом комерційної таємниці; умови ліцензійного договору про передачу прав на використання об'єктів промислової власності. Уточнено обов'язки ліцензіара та ліцензіата за ліцензійним договором.

Слід вказати на глибоке опрацювання автором ключових категорій за темою дослідження. Зокрема, автором удосконалено положення щодо визначення «права промислової власності»; уточнення правової природи такої категорії; 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; критеріїв, за якими права промислової власності визнаються нематеріальними активами. Конкретизовано правові форми введення прав промислової власності в господарський оборот як зовнішнє правове оформлення зв'язків учасників господарських відносин щодо розпорядження майновими правами промислової власності у вигляді договору або іншого правочину. Дістали подальший розвиток положення щодо визначення поняття «господарський оборот у сфері промислової власності» як сукупності господарських зобов'язальних відносин, що виникають в процесі введення в оборот прав промислової власності, а також продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності.

Окрім цього, у роботі дістали подальший розвиток положення щодо 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. Класифіковано права 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. Запропоновано замінити конструкцію договору комерційної концесії, яка передбачена ст. 366 Господарського кодексу України, 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. Аргументовано доцільність закріплення спеціальних положень щодо предмету застави майнових прав промислової власності, реєстрації договору застави та обтяження заставою, процедури звернення стягнення на предмет застави. Конкретизовано права промислової власності, які не можуть бути предметом застави. Запропоновано позасудовий спосіб звернення стягнення на права промислової власності у вигляді укладення договору про задоволення вимог заставодержателя. Конкретизовано правові форми передачі майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу залежно від часу їх внесення. Доповнено правові підстави реєстрації переходу майнових прав на об'єкти промислової власності.

Низку пропозиції доведено до рівня пропозицій щодо внесення змін та доповнень у чинне законодавство. Дисертантом запропоновано Проєкт

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот» щодо законодавчого визначення термінів у сфері введення прав промислової власності у господарський обіг; закріплення невичерпного переліку способів введення прав промислової власності в господарський обіг і змісту кожного з них; уточнення правових форм введення прав промислової власності в господарський обіг; законодавчого закріплення істотних умов договорів, що опосередковують введення прав промислової власності в господарський оборот, положень про обов'язки сторін договорів.

Дисертантом проаналізовано господарське законодавство України, законодавство у сфері права інтелектуальної власності, спеціальну літературу за темою дослідження, судову практику (всього 251 найменування використаних джерел). Цінністю роботи є проведений ґрунтовний аналіз правозастосовної діяльності. У роботі проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Азербайджан, Республіки Молдова.

Вирішенню поставлених завдань цілком сприяє виважена структура дисертаційної роботи, яка складається з зі вступу, двох розділів, дев'яти підрозділів, висновків. Зі змісту дисертації вбачається, що її структура є логічною та прийнятною, що дозволило дисертанту розкрити основні положення теми дослідження. Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок, з них основного тексту - 200 сторінок. Робота містить також список використаних джерел та додатки.

Методологія дослідження відображає предметні особливості обраної тематики. Заслугує позитивної оцінки проведене дисертантом комплексне дослідження норм господарського законодавства, законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Автором застосовано комплекс загальнонаукових та спеціально-правових методів дослідження: діалектичний, аналізу й синтезу, формально-юридичний, конкретно-

соціологічний, порівняльно-правовий, системного аналізу, формально-логічний.

Дисертаційне дослідження виконано 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.

Дисертаційна робота за своїм змістом та формою відповідає встановленим нормативним вимогам та профілю спеціальності 081 – Право.

Сформульовані теоретичні висновки та пропозиції вирішують наукову задачу заповнення прогалини у науці господарського права щодо 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).

Окремі результати дисертаційного дослідження, представлені як пропозиції з удосконалення норм чинного законодавства у вигляді проекту

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення прав промислової власності в господарський оборот», можуть бути використані у законодавчій роботі.

Зміст анотації відповідає основним положенням, які викладено в тексті дисертації. Анотацію подано українською та англійською мовами. Вона є узагальненим коротким викладом основного змісту дисертаційного дослідження.

Анотація відповідає вимогам, передбаченим п. 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167, а також пунктом 2 Вимог до оформлення дисертації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року №40.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в п'яти наукових статтях, з яких чотири статті у фахових наукових виданнях України, одна стаття в науковому періодичному виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та ЄС, а також п'яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Опубліковані статті повною мірою відображають результати дисертаційного дослідження.

Робота є оригінальною, самостійною, сформульовані висновки аргументовані та відповідають поставленій меті та завданням.

Відсутність порушення академічної доброчесності. Аналіз змісту дисертації вказує на дотримання здобувачем вимог академічної доброчесності.

У роботі є посилання на джерела інформаціїу разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримано вимоги законодавства про авторське право і суміжні права, надано достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації.

Таким чином, у рецензованій роботі не виявлено ознак академічного плагіату, фальсифікації та інших порушень, що могли б поставити під сумнів самостійний характер виконаного автором дисертаційного дослідження.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. В цілому, позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження К.В. Оверковського «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот», слід вказати на спірність окремих висновків та пропозицій.

«Господарський оборот у сфері промислової власності» автор розуміє 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. Таке розуміння зазначеного поняття за змістом збігається з наданим автором визначенням поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот». Таким чином, автор звужує такий обіг тільки введенням прав промислової власності у господарський обіг. Проте оборот не обмежується тільки правомочністю введення. Сам автор у роботі досліджує особливості передавання прав на використання, відчуження, застави прав промислової власності. Представляється доцільним розуміти господарський оборот не тільки як введення прав промислової власності і продуктів, виготовлених із застосуванням об'єктів промислової власності, але й як подальшу динаміку реалізації правомочностей щодо об'єктів права промислової власності.

Автором 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. Проте оскільки до об'єктів права промислової власності відноситься і комерційна таємниця, то такий критерій як строк використання не є дотичним до такого об'єкту. Адже на відміну від інших прав промислової власності, у законодавстві не визначено строки охорони

виключних майнових прав чітким терміном. Відповідно до ст. 425 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Відповідно до ст. 508 Цивільного кодексу строк чинності прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених ч. 1 ст. 505 цього Кодексу. Встановити строк використання прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю за таких умов є достатньо складно у порівняння з іншими об'єктами права промислової власності, на які видаються охоронні документи.

Серед конкретизованих обов'язків сторін ліцензійного договору автор зазначає такий обов'язок ліцензіата як неоскарження дійсності патенту. Проте зазначення такого обов'язку обмежує право на судовий захист, гарантований ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, ст. 55 Конституції України, ст. 4 Господарського процесуального кодексу України. Право на звернення до господарського суду в установленому Господарським процесуальним кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною. Винесене на захист положення є дискусійним і потребує додаткової аргументації.

Висловлені зауваження значною мірою зумовлені складністю обраного для наукового пошуку предмета дослідження і не знижують загальної позитивної оцінки дисертації, оскільки викликані не стільки вадами дисертації, скільки складністю відносин, які виникають та мають місце при введенні прав промислової власності в господарський оборот. Значна кількість зауважень носить уточнюючий або дискусійний характер.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертація Оверковського К. В. «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» є завершеною роботою, що виконана на високому науково-теоретичному рівні і містить наукові положення та науково обґрунтовані результати в галузі науки господарського права, які розв'язують важливе науково-прикладне завдання подолання теоретичних і практичних проблем, що мають місце у сфері введення прав промислової власності у господарський оборот.

Дисертація «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» є першим комплексним дослідженням за відповідним науковим напрямом і відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261, в тому числі вимогам, передбачених пунктом 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167, а її автор **Оверковський Костянтин Володимирович** заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент –

доцент кафедри адміністративного,
господарського права та
фінансово-економічної безпеки
ННІ права СумДУ,
канд. юрид. наук, доцент.

Л.Д. Руденко

