

## 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 проєкті 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. 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.