

До Спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03  
Національного університету «Одеська юридична академія»

## **ВІДГУК**

**офіційного опонента**

**доктора юридичних наук, професора,**

**член-кореспондента НАПрН України Гриняка Андрія Богдановича**

**на дисертаційне дослідження Ярошевської Тамари Василівни**

**«Охорона прав промислової власності: приватно-правовий аспект», подану**

**на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук**

**за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне**

**право; міжнародне приватне право**

**Актуальність теми дослідження.** Зважаючи на задекларовані прагнення України стати повноправним членом європейського співтовариства, наразі важливим завданням для нас є створення ефективної національної інноваційної системи, яка спроможна забезпечити технологічну модернізацію економіки, підвищити її конкурентоспроможність на основі безпечних передових технологій. Зважаючи на це, потребують удосконалення ринкові механізми представлення результатів інтелектуальної діяльності, система національної правової охорони промислової власності, що сприятиме перетворенню наукового потенціалу України в дієвий ресурс економічного зростання.

Недарма посилення уваги в питаннях вирішення вищенаведених завдань задекларувала Україна шляхом підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами. Обраний Україною шлях інтеграції в Європейський Союз потребує максимального наближення національного законодавства до

права країн-членів ЄС. Необхідно зазначити, що Угода про асоціацію містить значну кількість діючих у межах ЄС правових норм щодо охорони інтелектуальної власності, які мають бути імплементовані у законодавство України. Це дозволить визначити конкретні заходи, які сприятимуть вступу України до Європейського Союзу.

Актуальність обраної теми зумовлена також неоднозначністю судової практики щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом суб'єктивних цивільних прав на результати інтелектуальної діяльності загалом та об'єктів промислової власності зокрема. Все це, як вбачається зі змісту дисертації, й обумовило потребу в проведенні цього дослідження, направлено на з'ясування найбільш актуальних питань щодо охорони прав промислової власності, вдосконалення чинного цивільного законодавства України в цій сфері та практики його застосування.

За предметом дослідження обрана тема цілком відповідає проблематиці дисертаційних досліджень зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Аналіз дисертаційного дослідження дає підставу стверджувати, що мета, яку поставив перед собою дисертант, була загалом досягнута.

**Оцінка обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації, їх достовірності та новизни.** Представлене дисертаційне дослідження є одним з перших комплексних досліджень питань забезпечення приватноправової охорони прав промислової власності в Україні в умовах європейської інтеграції, визначення шляхів наближення національного законодавства у сфері промислової власності до відповідного законодавства ЄС. Такий підхід дозволив сформулювати завдання та обґрунтувати висновки, яким притаманні необхідні ознаки новизни.

Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі законодавчих актів, спеціальної наукової літератури. Теоретичну базу дослідження склали наукові праці українських і закордонних учених у галузі філософії та теорії права, цивільного права, права інтелектуальної власності,

інших галузей системи права України, політології, соціології, сучасної економіки, розвитку новітніх технологій.

Отже, в цілому ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, є достатньо високим, пропозиції зроблені на належному науковому рівні. Робота є збалансованою, виконаною згідно встановлених вимог, завершується сформульованими висновками, пропозиціями щодо удосконалення чинного законодавства.

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів проведеного дослідження забезпечено завдяки використанню наукових методів пізнання, зокрема, у роботі використані діалектичний, диспозитивний, формально-догматичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, історичний, формально-юридичний, системно-логічний методи дослідження, метод комплексного та системного аналізу та інші наукові методи дослідження правових явищ. Зроблені у результаті аналізу пропозиції та висновки базуються на вимогах формальної логіки з урахуванням обґрунтованості, визначеності та послідовності.

**Теоретична і практична і значимість отриманих результатів дисертаційного дослідження.**

Дисертаційне дослідження Т. В. Ярошевської містить наукові положення, що мають науково-теоретичне значення і практичну спрямованість. Науковою новизною відзначається передусім саме дисертаційне дослідження, оскільки воно в Україні викладене в такому ракурсі вперше. Структура роботи є вдалою та охоплює розгляд питань від загальних до спеціальних, причому авторка чітко окреслює структурні елементи охорони прав промислової власності в Україні, в ЄС та інших країнах світу. Роботу написано зрозумілою і доступною мовою. Авторка досить обґрунтовано критикує положення чинного законодавства України, дискутує із приводу наукових думок, проте ця критика та дискусія має конструктивний характер, дозволяє глибше зануритися в суть досліджуваних категорій.

Заслугує уваги висновок, що наразі в Україні проблемним питанням є вдосконалення механізму охорони та комерціалізації об'єктів права промислової власності, вироблення чіткої державної політики у сфері розвитку ринку і створення системи охорони промислової власності. Варто погодитися з авторкою, що розв'язання проблемних питань з охорони в Україні зазначеної сфери вбачається у: встановленні відповідності положень чинного національного законодавства міжнародним угодам та праву країн-членів ЄС; удосконаленні нормативно-правової бази та створенні дієвих механізмів охорони прав на об'єкти промислової власності, включаючи організаційне й фінансове забезпечення дослідницьких і наукових розробок; відповідній стратегії державної економіко-правової інноваційної політики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних робіт, товарів, послуг і ефективності охорони інтересів творців об'єктів права та законних правоволодільців; конкретних пропозиціях і рекомендаціях щодо вдосконалення законодавства України у сфері промислової власності (підрозділ 1.1. дисертації).

Позитивним аспектом роботи є відображені в роботі авторські визначення понять: «винахід», «корисна модель», «промисловий зразок», «торговельна марка», «комерційне найменування», «географічне зазначення» у порівнянні з відповідним законодавством ЄС (підрозділ 1.3. дисертації).

Аналізуючи проблемні питання правової охорони об'єктів права промислової власності в Україні авторка цілком вірно наголошує на тому, що порівняльний аналіз законодавства України у цій сфері з відповідним законодавством ЄС дає підстави стверджувати про наявність колізій між національним і європейським правом стосовно охорони промислових зразків і торговельних марок. Зокрема, авторка доводить, що розширення об'єктів охорони промислового зразка, зокрема, шляхом охорони об'єктів нестійкої форми, які в робочому режимі можуть бути охарактеризовані зовнішніми ознаками формоутворювальних виробів, узгодження положень між ЦК України та профільним законом у зазначеній сфері щодо строку чинності виключних майнових прав на промисловий зразок – це важливий крок до гармонізації

національного законодавства із законодавством країн-членів ЄС (підрозділ 3.3. дисертації).

Особливої уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні спроби дослідити чинне національне законодавство у сфері трансферу технологій та відповідне законодавство окремих іноземних країн (Розділ 4). В цьому аспекті слід погодитися з авторкою, що негативні наслідки кризових явищ, які відбуваються в економіці України, та суттєве зменшення податкових пільг для трансферу технологій призвели до того, що в Україні помітно ускладнилось проведення наукових досліджень і розробок та впровадження нових технологій у виробництво. Доцільно підтримати висновок авторки про те, що забезпечення ефективного використання інтелектуального та науково-технологічного потенціалу України шляхом трансферу технологій у виробництво якісної та конкурентоспроможної продукції, вимагає: вдосконалення законодавчої бази у сфері трансферу технологій; збільшення податкових пільг для трансферу технологій, здійснюваного по пріоритетних напрямках інноваційної діяльності; розроблення дієвих механізмів державної політики щодо передачі технологій; створення сприятливих умов для інноваційної діяльності; заохочення світових лідерів у сфері високих технологій до ринку України (підрозділ 4.1. дисертації).

Крім того, для розвитку сфери трансферу технологій з метою підвищення міжнародної конкурентоздатності України необхідно удосконалити економіко-правову базу для забезпечення трансферу технологій шляхом внесення змін і доповнень у чинні законодавчі акти з метою створення привабливих соціально-економічних умов для передачі інноваційних технологій на державному рівні та забезпечення підтримки національного виробника. У роботі дослідниця наголошує на тому, що лише активна участь держави у створенні відповідних центрів з трансферу технологій як на законодавчому рівні, так і за допомогою довгострокового фінансування, а також податкова підтримка розробників інновацій та споживачів, які проводять впровадження технологій та/або її

складових, може розв'язати проблемні питання активізації інноваційних процесів в Україні (підрозділ 4.3. дисертації).

У п'ятому розділі «Приведення правового регулювання промислової власності України у відповідність до міжнародних договорів та законодавства ЄС» авторка робить слушний висновок, що прагнення України до європейської інтеграції зумовлює врахування позитивного досвіду відповідного законодавства ЄС. Так, заходи, спрямовані на запровадження ефективних механізмів охорони інтелектуальної власності визначаються курсом приєднання України до ЄС, а відтак необхідністю дотримання всіх його норм щодо охорони об'єктів права інтелектуальної та, зокрема, промислової власності. При цьому тут важливе не просте копіювання тих чи інших підходів до охорони промислової власності, які проведені у європейському законодавстві, а системний науковий підхід до внутрішньої узгодженості та врахування всіх елементів позитивного права України (підрозділ 5.2. дисертації).

Окрім теоретичного практичне значення одержаних результатів полягає у спробах виробити шляхи удосконалення механізму забезпечення прав на об'єкти промислової власності в Україні. Так, заслуговують уваги пропозиції авторки щодо внесення змін до ст. 430, 465, 489, 494 ЦК України; ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 1, 5, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». ст. 1, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 1, 11, Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

**Зауваження щодо змісту дисертації.** Разом з тим, позитивно оцінюючи проведену наукову роботу, необхідно зазначити, що рецензоване дослідження містить окремі положення, висновки, пропозиції, які або ж потребують посилення аргументації, або ж містять спірні теоретичні позиції чи суб'єктивне сприйняття їх автором, що спонукає до дискусії з їх приводу.

1. Потребує додаткового обґрунтування зроблених в роботі висновки щодо необхідності піднесення особистих немайнових прав творців об'єктів

промислової власності на більш високий рівень. Загалом підтримуючи пропаговану в роботі концепцію «людиноцентризму» потребують уточнення ряд авторських позицій. Насамперед варто було б подумати над удосконаленням механізму захисту прав творців, зважаючи на сучасну зміну ціннісних орієнтирів суспільства: добігає завершення індустріальна епоха розвитку людства, натомість ми є свідками зародження нової історичної епохи, що характеризується настанням інформаційної революції. З цього приводу варто наголосити, що будь-яка революція має своїм наслідком не тільки благо. Не є винятком й інформаційна революція, імпульси якої (як позитивні, так і негативні) відчуються вже сьогодні. Так, сьогодні спостерігаються серйозна руйнація сталості цінностей попередньої епохи, коли людство відчуває потужний вплив (в тому числі й руйнівний) інформаційних продуктів, імпульси яких негативно діють на людину, нав'язують їй досить сумнівну мораль, створюють передумови для будівництва віртуального світу. Інформаційна революція зі зневагою ставиться до техніки й технологій минулого століття, у ній прослідковуються риси тоталітаризму й придушення будь-яких інакомислячих концепцій. Водночас, її злиття з фундаментальними науками вже приносить значну користь практичній діяльності людини в сфері медицини, екології, оборони тощо. Однак її результати можуть бути направлені й проти людини (поява та поширення небезпечних вірусів, ворожого опанування космічного простору тощо). Відповідно, в межах рецензованого дослідження варто було б подумати над розробленням нового механізму захисту порушених суб'єктивних цивільних прав творців об'єктів промислової власності та оновлення механізму їх правової охорони, адже віртуальний світ, межі якого завдяки Інтернету розширюються з неймовірною швидкістю, і поширення штучного інтелекту вже призвело до серйозної трансформації суспільних відносин загалом та відносин в сфері промислової власності зокрема.

2. Потребує додаткової аргументації висновок про необхідність прийняття окремого кодифікованого акта в сфері інтелектуальної власності. Зазначений



висновок потребує детальнішого осмислення шляхом розроблення концептуально обгрунтованого механізму проведення кодифікації законодавства в цій сфері. Натомість наведені в роботі аргументи щодо необхідності такої кодифікації (створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також наявність суперечностей та прогалин у цій сфері) навряд чи можна вважати обгрунтованими та прийнятними (Стор. 59 дисертації). Як видається, роблячи такий висновок варто було б подумати над авторською концепцією реформування законодавства хоча б в сфері промислової власності. Такий підхід дозволив б, зважаючи на неврегульованість суспільних відносин з охорони прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності, спрямовувати всю увагу на законотворчій роботі не просто щодо усунення колізій і прогалин в сфері інтелектуальної власності, а на вироблення єдиного концептуального підходу щодо правового регулювання та охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

3. Зазначаючи у роботі про авторську першість у формулюванні визначення поняття «корисна модель» (Стор. 12 дисертації, Стор. 5 автореферату) доцільно було б відобразити, в чому ж вона полягає, адже ряд визначень цього поняття зустрічаються в юридичній літературі. Як видається, в межах цього дослідження варто було б відобразити нові, притаманні лише цьому об'єкту прав інтелектуальної власності ознаки та сформулювати власне визначення через їх розкриття. Водночас, навіть зважаючи на це, таке визначення навряд чи буде новим та повинно було б бути відображене в рубриці «удосконалено».

4. Важко беззаперечно сприйняти відображений на Стор. 99–100 дисертації висновок про поділ вітчизняного законодавства в сфері промислової власності на наступні види: 1) міжнародний (міжнародні договори, що ратифіковані Верховною Радою України); 2) національний (Конституція України, ЦК, ГК України, спеціальне законодавство); 3) договірний; 4) судовий прецедент; 5) звичаєвий. З цього приводу варто наголосити, що якраз з приводу трьох останніх «видів законодавства» виникає ряд питань, що потребують пояснення,



адже як договір, так звичай і рішення суду є відмінними від закону регуляторами відносин у сфері промислової власності. Більше того, ратуючи в роботі на потребі встановлення відповідності положень національного законодавства із *aquis* ЄС, відображений висновок аж ніяк не відповідає стандартам Європейського Союзу.

5. Зважаючи на триваючі дискусії з приводу доцільності/недоцільності скасування ГК України, зі змісту рецензованого дослідження важко зрозуміти позицію дисертантки з цього приводу. Так, наголошуючи на доцільності прийняття окремого кодифікованого акту в сфері інтелектуальної власності, авторка в межах проведеного дослідження в одних випадках вказує на шляхи удосконалення норм ГК України, в інших навпаки – піддає його окремі положення жорсткій критиці, наголошуючи на відсутності потреби у їх збереженні в межах цього кодифікованого акту. Зважаючи на це, потребує уточнення авторське бачення щодо доцільності/недоцільності скасування ГК України. Разом із тим, зважаючи на триваючу роботу та широке обговорення напрямів оновлення ЦК України варто було б навести власне бачення реформування чи навпаки недоцільності реформування Книги 4 цього кодифікованого акту (особливо зважаючи на висловлену в роботі підтримку ідеї окремої кодифікації законодавства в сфері інтелектуальної власності).

6. Встановивши на Стор. 167 дисертації невідповідність у підходах національного та європейського законодавства до встановлення прав на торговельну марку шляхом закріплення такого права не лише за фізичними та юридичними особами, а й суб'єктами публічного права, варто було б детальніше акцентувати на цьому увагу та обґрунтувати чи навпаки спростувати доцільність імплементації цього підходу у національне законодавство, а не обмежуватись констатацією цього факту. Особливо детальну увагу варто було б, на нашу думку, зацентувати на особливостях виникнення прав на об'єкти промислової власності, строк охорони на які минув, у держави, яка в подальшому здійснює право власності на такі об'єкти.

Схожий підхід доцільно було б застосувати й при аналізі питань боротьби з так званими «вічнозеленими патентами», що не використовуються протягом певного строку шляхом вироблення конкретних запобіжників. Як приклад, можна навести досвід наших стратегічно важливих сусідів – Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії. Так, в законодавстві Чехії про промислові зразки строк чинності патенту складає 5 років і може бути продовжений щоразу на 5 років, але не більше 25 років. Як видається, такий підхід щодо тривалості дії патенту протягом 25 років з розбиттям цього строку на 5 років стимулюватиме власника патенту до використання промислового зразка у промисловому виробництві. В іншому ж випадку конкуренти мають змогу оскаржувати рішення про продовження дії такого патенту, що не дозволить йому «висіти» на власнику так званим «мертвим вантажем».

7. В роботі з проблематики охорони прав промислової власності доцільно було б акцентувати особливу увагу на особливостях відшкодування крім матеріальної ще й моральної шкоди, адже йдеться не тільки про втрату доходів, які носій прав промислової власності міг би отримати, якщо б його право не було порушене, а й про душевні страждання, яких він зазнав у зв'язку з протиправною поведінкою деліквента, що відображаються у порушенні як майнових, так і особистих немайнових прав. Видається, що це питання заслуговує більш детальної уваги, особливо зважаючи на існуючі суперечності щодо його вирішення як на доктринальному, так і на правозастосовному рівнях. Більше того, зважаючи на такий детальний порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС в сфері захисту прав промислової власності, варто було б звернути увагу й на практику Європейського суду з прав людини щодо можливості відшкодування моральної шкоди в досліджуваних правовідносинах.

Загалом же варто зауважити, що висловлені зауваження у своїй більшості є дискусійними або мають рекомендаційний характер, тому вони в жодному разі не впливають на високу позитивну оцінку рецензованої роботи в цілому. Здобувачка наукового ступеня Т. В. Ярошевська володіє достатніми

теоретичними знаннями, має необхідний практичний досвід застосування законодавчих положень, що стали предметом її дослідження, вдало аналізує проблемні питання та критично їх оцінює.

#### **Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.**

Дисертація Т. В. Ярошевської є завершеною та самостійною науковою працею, що містить не захищені раніше положення, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати в галузі цивільного права, що у сукупності вирішують важливе наукове завдання щодо внесення теоретично обгрунтованих пропозицій і рекомендацій про вдосконалення чинного законодавства України у сфері промислової власності та практики його застосування.

Дисертація відзначається високим науково-теоретичним рівнем, глибиною розробки наукової проблеми, новизною підходу до вирішення поставлених наукових завдань і обгрунтованістю сформульованих практичних рекомендацій.

Робота повністю відповідає спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Результати дослідження достатньо повно і широко висвітлено у 50 наукових працях, з яких 2 одноосібні монографії, розділ у колективній монографії, 25 наукових статей, серед яких 20 статей опубліковано у вітчизняних фахових виданнях (з них 8 статей у виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз), 5 статей опубліковані у закордонних виданнях з юридичного напрямку. Апробація отриманих результатів на 22 науково-практичних конференціях підтверджує актуальність та ґрунтовність виконаного дослідження.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

#### **ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.**

Дисертація «Охорона прав промислової власності: приватно-правовий аспект» відповідає вимогам МОН України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, а також відповідає вимогам п. п. 9,

10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (зі змінами), а її авторка – **Ярошевська Тамара Василівна** на підставі прилюдного захисту дисертації заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

**Офіційний опонент:**

**Заступник директора Київського регіонального центру  
НАПрН України з наукової роботи,  
доктор юридичних наук, професор,  
член-кореспондент НАПрН України**



**А. Б. Гриняк**