**До спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02**

**Інституту держави і права імені В.М. Корецького**

**Національної академії наук України**

**ВІДГУК**

**офіційного опонента на дисертацію Бондаренко Ольги Олегівни**

**«Цивільно-правова охорона промислових зразків в Україні та країнах ЄС», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право**

**Галузь знань 08 – Право**

Обрана Бондаренко О. О. тема для дисертаційного дослідження безумовно є актуальною з огляду на низку чинників. Зокрема, у контексті підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, за якою Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення правової охорони інтелектуальної власності відповідно до світових стандартів; необхідністю привести правову охорону промислових зразків відповідно до вимог сучасної глобалізованої економіки; зміною концепції виробництва від масового до серійного й орієнтованого на певного споживача, суттєве скорочення життєвого циклу товару і його швидке моральне старіння на тлі впровадження сучасних інноваційних технологій. Відтак назріла потреба вдосконалити правову охорону прав на промислові зразки. Проблеми правового захисту прав на промислові зразки у національній правовій науці були предметом дослідження на різних рівнях. Власне на їх результати і опирається здобувач.

У Вступі автор фахово та аргументовано обґрунтовує актуальність теми, формулює основні завдання дисертаційного дослідження, його об’єкт та предмет, зазначає використовувані методи дослідження.

Робота добре структурована. У Розділі 1 досліджуються низка загальнотеоретичних та історико-правових питань. Представлена широка палітра наукових поглядів на поняття та змістовну сутність «правової охорони» загалом та «правової охорони інтелектуальної власності» зокрема. Відтак, визначивши основні ознаки механізму правового регулювання, автор спроектувала їх на охорону інтелектуальної власності та означила її сутнісні характеристики (с. 44 роботи).

На думку здобувачки, в цивільному праві акцентовано на його регулятивній функції й менше на охоронній. Такий висновок зроблено на підставі буквального сприйняття редакції ст. 1 ЦК України, у нормі якої йдеться про регулювання цивільним законодавством особистих немайнових та майнових відносин (цивільних відносин). Такий підхід, на думку автора, збіднює цивільно-правовий вплив. Тож, на її переконання, «у ст. 1 ЦК України варто наголосити на тому, що ним *регулюються цивільні правовідносини* та охороняються суб’єктивні права та охоронювані законом інтереси їх учасників». Можливо таке уточнення і не буде зайвим, але видається, що правове регулювання не здійснюється саме для себе і не є самоціллю, а власне з метою охорони у широкому сенсі. Оскільки правова впорядкованість будь-яких відносин уже спрямована на їх охорону. Автор не зауважила і такої неточності, що право регулює суспільні відносини, а не правовідносини, як це зазначено у тексті (с. 51 роботи). Саме у результаті урегулювання суспільних відносин нормами права виникають, власне стають реальністю, правовідносини.

Автор дослідила нормативне регулювання промислових зразків в історичному аспекті з урахуванням фактів входження земель України до складу різних імперських держав. Тут варто зауважити, що усі дослідження цих питань починаються з аналізу стану правового регулювання в Російській імперії. Це стосується не тільки автора роботи. У багатьох дослідженнях повторюються неодноразово описані приклади, що ґрунтуються саме на законодавстві імперської Росії. Західні землі України входили до складу Австро-Угорщини. Про законодавство цього історичного відрізку у роботі міститься коротенький абзац (с. 57) порівняно з обширним аналізом законодавства періоду Російської імперії. Хоча у сфері цивільного права сучасне законодавство і Австрії, і Німеччини, і Франції увібрало класичні історичні підходи, вироблені упродовж віків.

Позитивно те, що здобувачка не оминула увагою законодавство Української держави. Саме гетьман Скоропадський робив ставку на залучення фахівців до різних сфер державного управління, незалежно від їх національних настроїв та походження. Але тут ми не даємо оцінку його політиці. Правда зі змісту роботи видно, що автор ототожнює УНР та Українську державу (с. 60), але це вже історія.

Детально проаналізовано становлення та розвиток законодавчого регулювання різних історичних періодів аж до сьогодення.

Позитивно варто оцінити змістовну частину третього підрозділу Розділу 1 роботи. Саме тут подано детальний та вдумливий аналіз права ЄС щодо охорони прав на промислові зразки. Детально проаналізовані як передумови прийняття, так і зміст Директив, Регламентів ЄС та інших міжнародно-правових документів у цій частині.

 За результатами аналізу історично-правових аспектів та сучасного стану правового регулювання відносин щодо промислових зразків, автором зроблено низка важливих висновків, хоча вони і не знайшли змістовного відображення у Висновках до Р. 1. Наприклад, у п. 5 Висновків до Р. 1 здійснена проста констатація факту про особливості правової охорони, відображеної у законодавстві ЄС без зазначення про такі. Але висновок про «доцільність повної адаптації національного законодавства у цій частині до законодавства країн ЄС є очевидною і альтернатив не має» цілком слушний.

Розкриваючи змістовну сутність поняття «промисловий зразок» у підрозділі 2.1., автор детально проаналізувала наукові погляди на проблему дефініцій у праві. Наведено різні точки зору на понятійний апарат у позитивному (писаному) праві та у доктрині. Заслуговує схвалення детальний аналіз різних нормативних актів як в історичному аспекті, так і чинних, у яких пропонувалося чи є закріпленим поняття «промисловий зразок». Також детально досліджені європейські підходи щодо змісту цього поняття. Проаналізовано співвідношення поняття «промисловий зразок», «дизайн», «дизайнерське рішення». Для формулювання дефініції цього поняття запропоновано ураховувати його змістовні ознаки як новизна, оригінальність, промислова придатність.

На підставі проведеного аналізу, автор роботи відзначає дуалістичний підхід в правовій охороні промислових зразків: застосування норм авторського права чи застосування норм про охорону винаходів. Для з’ясування остаточної відповіді на проблему, автор провела порівняльний аналіз промислових зразків з іншими об’єктами інтелектуальної власності: творами декоративно-прикладного мистецтва, корисними моделями, винаходами, торговельними марками. Порівняльно-правовий аналіз за різними критеріями дозволив автору розкрити сутнісні ознаки промислового зразка як самостійного об’єкта. Заслуговує схвалення пропозиція щодо внесення змін до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки»: «об’єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об’єкти промислової власності, на які права належать іншим особам, або які є добре відомі, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки».

Як вірно відзначає автор відповідно до чинного законодавства патент України на промисловий зразок видається за результатами проведення формальної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору проводиться формальна експертиза заявки. Якщо заявка на промисловий зразок відповідає законодавчим вимогам та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. Відповідно при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без урахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг. За таких правових підходів спори між власниками патентів на промислові зразки, власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг та власниками незареєстрованих позначень виникають уже після видачі патенту на промисловий зразок. Звичайно, що такий стан речей нелогічний. Тому варто погодитися з пропозицією здобувачки про зміну процедури надання прав на промислові зразки, а саме, до прийняття рішення про видачу патентів публікувати відомості про заявки на промислові зразки та надати можливість третім особам надавати закладу експертизи аргументовані заперечення проти видачі патенту. Така процедура, на думку автора, забезпечить можливість врахувати наявні в Україні пріоритетні права інших осіб і тим самим уникнути виникнення суперечок (с. 127-129). Зроблені відповідні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства.

На підставі ознак промислового зразка, самого його функціонального призначення на ринку, автор запропонувала класифікацію функцій промислового зразка на основні та додаткові (допоміжні) (с. 141). Власне такі теоретичні розробки дозволяють чіткіше уяснити суть промислових зразків та їх функціональне призначення в умовах ринку для забезпечення прав та інтересів споживачів та здорової конкуренції суб’єктів господарювання.

Аналізуючи процедуру отримання патенту на промисловий зразок, автор правильно відзначає, що «головна проблема національного законодавства полягає в тому, що при ухваленні рішення про видачу патенту на промисловий зразок робиться тільки формальна експертиза і не проводиться експертиза на новизну» (с. 142). Ураховуючи кількість виданих патентів на промислові зразки, важко спрогнозувати необхідні кількісні (щодо наявності експертів) та часові параметри проведення експертизи на новизну. Але, звичайно, що ситуація, яка склалася потребує змін. Необхідність таких змін доведена автором на підставі аналізу європейських підходів, зокрема положень Директиви Європейського Парламенту та Ради № 98/71 ЄС «Про правову охорону промислових зразків» від 13 жовтня 1998 р. та Регламенту Ради ЄС «Про промислові зразки Спільноти» від 12 грудня 2001 р. Відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства автором запропоновані.

Аналізуючи правове становище суб’єктів прав на промисловий зразок, автор вірно зазначає, що правова охорона такого об’єкта інтелектуальної власності здійснюється на користь різних суб’єктів: а) творців об’єктів інтелектуальної власності; б) володільців майнових прав; в) інших суб’єктів, зокрема самої держави, ЄС, вільних користувачів цих прав.

Проведено детальний аналіз змісту майнових та особистих немайнових прав на промисловий зразок, способи та особливості їх здійснення.

Змістовними є підрозділи 3.2 та 3.3 роботи. У підрозділі 3.2 – Апроксимація правової охорони промислових зразків в Україні до законодавства країн ЄС, досліджено зміст правової охорони в ЄС та окреслено що можливо запозичити з кращих його стандартів. Питання наближення (в роботі вживається поняття «апроксимація», що має цілком адекватний переклад українською мовою), адаптації, інтеграції є особливо актуальними зараз. Але цими поняттями інколи зловживають. Просте копіювання чужого досвіду без урахування економічних реалій, ментальності, певних особливостей розвитку може мати зворотний ефект та не принести бажаних результатів. Тому чужий досвід варто запозичувати вдумливо, а не просто копіювати ті чи інші підходи, норми, практики.

На основі аналізу європейського досвіду, автор обгрунтовує напрями розвитку та удосконалення національного законодавства в сфері охорони промислових зразків.

Варто позитивно оцінити запропонований автором проект змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (додаток Б до роботи). Внесення пропонованих змін та доповнень належно та повно аргументовано упродовж усього наукового дослідження. Проте варто звернути увагу на деякі неточності. Зокрема, автор пропонує п. 5 ст. 5 Закону викласти у такій редакції «5. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом». Очевидно, що права власності (як права речового) на промисловий зразок не виникає. Про це пише і автор на сторінках роботи, аналізуючи пропріетарну теорію.

Також запропоновано, що «строк дії патенту на промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки до Установи і може бути продовжена (поновлена) Установою чотири рази, щоразу на п’ять років, за клопотанням власника патенту». Така пропозиція опирається на аналіз європейського досвіду регулювання строків правової охорони. Але видається чотириразове продовження щоразу на п’ять років доволі штучне. Та й сама авторська пропозиція про зміну строків правової охорони саме у такий спосіб не має принципового значення. Хоча у роботі аналізувалися строки правової охорони у європейській практиці залежно від різних чинників.

Видається, що доволі утрудненою для практичного застосування стала б норма п. 4 ст. 6 Закону у разі прийняття пропозиції автора про її доповнення. Йдеться про індивідуальність промислового зразка. «Індивідуальним є промисловий зразок, якщо його суттєві ознаки є неочікуваними, індивідуальними та зумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу». За такого підходу важко встановити ознаки неочікуваності (ким, для кого). Індивідуальність визначено через індивідуальний характер. Вимагає пояснень і «творчий характер естетичних особливостей виробу».

Також пропонується доповнити ст. 7 Закону п. 4 – «Автору промислового зразка належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Право на авторство та інші особисті немайнові права зберігаються за автором. Він має також право на винагороду». Незрозумілим є поєднання з особистим немайновим право авторства права на винагороду, яке є майновим правом. Більше того, право на винагороду не є правом абсолютним і виникає у автора лише у разі використання іншими суб’єктами його творіння. Тому законодавче закріплення такого права недоцільне. За такого підходу виникає запитання, хто має виплачувати таку винагороду, за що, у якому розмірі. Ці питання вирішуються на договірному рівні.

Не зовсім погоджуюся з авторською пропозицією про доповнення ст. 24 Закону нормою такого змісту*:*«Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання промислового зразка за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі». Загалом слушно закріпити норму про попередження ліцензіата у разі повної або часткової відмови від патенту ліцензіара. Але варто мати на увазі, що по-перше, у ліцензійному договорі може бути встановлений обов’язок ліцензіата з підтримання чинності патенту, тоді проблема частково вирішена. По-друге, реєстрація ліцензійних договорів не є обов’язковою. За такої пропозиції виникає питання щодо ситуації з незареєстрованим договором та, відповідно, наслідками відмови ліцензіара від патенту. Така авторська пропозиція вимагає додаткових уточнень.

Положення наукової новизни, що виносяться на захист, знайшли належну аргументацію упродовж усього дослідження, є авторськими, новими. Зокрема, заслуговують схвалення положення наукової новизни, у яких: запропоновано авторське визначення механізму цивільно-правової охорони промислових зразків як частини загальної охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності – упорядкованої системи правових інститутів, які закріплюють можливість учасникам цих правовідносин оцінити свою діяльність при здійсненні своїх прав та охоронюваних законом інтересів щодо промислових зразків, а інших – утримуватися від порушення прав на них та свавільного втручання у здійснення прав на промислові зразки (п. 1); визначено, що охорона промислових зразків має ряд різновидів: попередня – з моменту розробки об’єкта до моменту подачі заявки про видачу патенту; тимчасова – на період патентування, і для товарів із коротким життєвим строком; основна – з моменту видачі патенту та на строк його дії; постофіційна охорона – з моменту припинення патенту і до того часу, поки вироблений на його основі товар випускається на ринок; субсидіарна – якщо ознака його охороноспроможності, окрім промислового зразка, одночасно охороняється іншими інститутами права інтелектуальної власності (п. 3); встановлено, що новим для нашого законодавства стосовно правової охорони прав на промислові зразки є те, що в ЄС діє дві системи охорони промислових зразків: на підставі реєстрації промислового зразка та охорона промислових зразків ЄС без реєстрації. Остання передбачає правову охорону строком на 3 роки з моменту загальнодоступності на території ЄС, що виправдано для продуктів з коротким життєвим циклом (п. 4). Щодо цього пункту наукової новизни варто було б обґрунтувати відповідні зміни до національного законодавства; запропоновано, з огляду на досвід країн ЄС, зміни до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки» щодо переліку істотних умов, а саме закріпити: «об’єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об’єкти промислової власності, на які права належать іншим особам або які є добре відомі, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки» (п. 8); авторське визначення промислового зразка «промисловий зразок – це художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, яке є новим, оригінальним (або індивідуальним) та промислово придатним» (п. 10).

Основні положення дисертації є ідентичними змісту автореферату дисертації та повністю висвітлені у 19 авторських публікаціях (статтях у фахових виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій). Хоча переважно фахові публікації (6) здійснені у Часописі Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. Така цікава проблематика мала б мати ширшу географію публікацій.

Варто також відзначити вільне володіння автором різними науковими позиціями, поглядами, ідеями, які формулюються чітко, концентровано, без зайвого обширного цитування. Це свідчить про високий науково-теоретичний рівень її автора, вміння толерантно вести наукової дискусії, аргументувати власні погляди.

Даючи загалом позитивну оцінку дисертації, слід відмітити також і наявність у ній низки положень, які є подекуди абстрактними, непослідовними чи дискусійними.

1. У роботі зовсім не використана судова практика розгляду спорів щодо промислових зразків. Її аналіз вигідно би проілюстрував проблеми як здійснення, так і захисту прав на промислові зразки.

2. Окремі висновки носять абстрактний характер. П.11 Висновків до Р. 2 роботи – Питання про приведення національної правової системи України відповідно до правової системи ЄС наразі набуває неабиякого значення для розвитку української економіки, яка б отримала змогу розвиватись у єдиному європейському правовому полі; п. 7 Висновків до Р.3 – Законодавство України відповідає законодавству Спільноти, але є аспекти, які потребують значних змін.

Доволі незрозумілою є пропозиція про «уточнення, що промисловий зразок є новим, якщо він відповідає критеріям індивідуальності виробу, а промисловий зразок є індивідуальним за умови, що його суттєві ознаки зумовлюють творчий характер суттєвих ознак» (п. 15 Висновків до Р.2).

3. Непослідовною є авторська позиція щодо новизни промислового зразка. Обстоюючи необхідність проведення експертизи на новизну на прикладах європейських правових підходів, автор разом з тим пропонує «уточнити ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», що встановлення новизни Патентне відомство України не проводить, а відповідальність за нього несе заявник» (п.16 Висновків до Р. 2).

4. У 2015 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Давид Л. Л. «Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав на промисловий зразок», у якій теж досліджувалися схожі питання, у тому числі проблеми гармонізації законодавства України до європейських стандартів. Результати цих наукових досліджень у роботі Бондаренко О. О. не використано.

Утім висловлені зауваження не применшують загального позитивного враження від наукового доробку автора. Загалом дисертація виконана на високому теоретичному рівні та є завершеною науковою працею. Звернення до матеріалів дисертації буде корисними при вивченні навчальних курсів і спеціальних дисциплін з інтелектуального права.

Дисертація відповідає вимогам, що встановлені у Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету

