

До спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.078
Львівського національного університету імені Івана Франка
(79000, м. Львів, вул. Університетська, буд. 1)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

доктора юридичних наук, професора, члена кореспондента НАПрН України, завідувачки кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» Харитонові Олени Іванівни на дисертацію Юрківа Романа Олеговича на тему: «Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС» представлену на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право

Ступінь актуальності обраної теми дисертаційного дослідження.

Інститут примусового ліцензування не є новим для патентного права і його історія нараховує не одне десятиліття. Норми про примусові ліцензії містяться у відповідних законодавчих актах щодо правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, напівпровідникових виробів. Ці норми частково є подібними, а частково відрізняються з урахуванням специфіки відповідного об'єкту патентного права чи сорту рослин. Цей інститут з'явився внаслідок конфлікту інтересів приватних і публічних у сфері інтелектуальної власності. Міжнародним і національним законодавством передбачена можливість власника патенту добровільно надати право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності третім особам на основі ліцензійної угоди. Добровільна ліцензія — це дозвіл, на основі якого патентовласник дозволяє іншій стороні використовувати об'єкт права інтелектуальної власності за виплату ліцензійної (або іншої) винагороди або безкоштовно, на праві застосовувати

об'єкт права інтелектуальної власності в певній сфері, на зазначеній території та на певний строк. Однак є випадки відмови патентовласника від видачі такої ліцензії і тоді, з метою врегулювання конфлікту інтересів, застосовується інститут примусового ліцензування. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що примусове ліцензування у сфері інтелектуальної власності є інструментом збалансування приватних та публічних інтересів у разі використання майнових прав на конкретно визначені об'єкти. У сфері правового регулювання примусового ліцензування накопичилося чимало проблем, пов'язаних з неповнотою, непослідовністю, суперечливістю правових підходів, що утруднює практику їх застосування. Актуальною є також проблема гармонізації законодавства України з правом ЄС, його відповідність кращим світовим стандартам.

Актуальність теми дослідження підсилюється тією обставиною, що останнім часом зростає загроза суспільним інтересам у зв'язку з різноманітними обставинами надзвичайного характеру: спочатку поширення коронавірусу Covid19, а пізніше - на повномасштабної військової агресії, яку розпочала російська федерація проти України. Так, постало питання видачі примусових ліцензій на вакцини, а також окремі види ліків, медичного обладнання тощо, які є життєво необхідними в умовах, що склалися.

В цьому контексті вагомим значення набуває імплементація основних міжнародних стандартів у сфері примусового патентування, а також звернення до позитивного зарубіжного досвіду з метою вироблення ефективного механізму правового регулювання вказаної сфери відносин в Україні.

Насамперед, для вітчизняної науки права інтелектуальної власності наукова потреба в розгляді зазначених питань диктується браком відповідних

досліджень в межах української юридичної науки, що обумовлює з'ясування загальнотеоретичних положень про примусове ліцензування, виявленні специфіки та видів примусових ліцензій, їх правової природи та характерних ознак, узагальненні проблем, що виникають при використанні цього виду ліцензування.

Цими та багатьма іншими обставинами і зумовлена актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.

Тому звернення автора до дослідження такої категорії, як примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, сумнівів не викликає, є виправданим і своєчасним як з теоретичної, так і з практичної точок зору.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх новизна зумовлюється високим науковим ступенем та рівнем доведеності висновків та результатів дисертаційного дослідження. Ознайомлення із дисертацією дозволяє зробити висновок про те, що Р.О. Юрківим дисертаційне дослідження є самостійною, творчою, цілісною науковою розвідкою, яка характеризується системним підходом до предмету дослідження. Визначені в роботі завдання відповідають загальній меті наукової праці, що полягає, зокрема, у дослідженні умов, підстав, порядку надання примусових ліцензій за законодавством України та правом ЄС для пропонування обґрунтованих та ефективних змін і доповнень до національного законодавства відповідно до світових стандартів та його гармонізації з правом європейської спільноти.

Окремо слід наголосити, що текст дисертації в повній мірі відповідає меті дослідження, яка співвідноситься із поставленими задачами, а назва роботи відповідає її змісту.

Дисертантом використано і належним чином опрацьовано значну джерельну базу (175 джерел). Здобувачем проаналізовано значний обсяг наукової літератури, зокрема, безпосередньо з проблематики дисертаційного дослідження, акти чинного законодавства, практику національних судів різних інстанцій. Висновки та результати дослідження є достатньо обґрунтованими, оскільки вони отримані завдяки використанню дисертантом філософських, загальнонаукових та спеціальних методів, що були обрані з урахуванням мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження. Обґрунтованість і достовірність отриманих наукових результатів дослідження забезпечуються застосуванням дисертантом системно-структурного, структурно-функціонального, статистичного, порівняльного, формально-юридичного методів. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці українських та зарубіжних учених у галузі права інтелектуальної власності.

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів.

Характеризуючи наукову новизну дослідження, слід зазначити, що дисертація Р.О. Юрківа є одним з перших комплексних досліджень примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності. Наукова новизна конкретизується у нових або таких, що містять елементи новизни, положеннях, що виносяться на захист.

Особливу увагу варто звернути на наступні положення та висновки, сформульовані автором.

Так, зокрема, в якості позитивної слід визнати, на підставі аналізу досвіду правового регулювання європейських країн та відповідної практики застосування у сфері примусового ліцензування, з метою адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС, пропозицію автора відмовитися від судової процедури видачі примусових ліцензій та віднести

вирішення цих питань до компетенції Національного органу інтелектуальної власності. Відповідне рішення Національного органу інтелектуальної власності може бути оскаржене до суду. Заслужують на увагу і запропоновані відповідні зміни до чинного законодавства.

Варто погодитись із запропонованою дисертантом класифікацією примусових ліцензій. Запропоновано таку їх класифікацію: А) залежно від об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії: примусові ліцензії на винахід (корисну модель), примусові ліцензії на винахід, що стосуються лікарського засобу; примусові ліцензії на промисловий зразок; примусові ліцензії на використання сорту рослин; примусові ліцензії на komponування напівпровідникових виробів; Б) залежно від умов видачі примусових ліцензій: примусові ліцензії у зв'язку з невикористанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка тощо; залежні; перехресні; ліцензії, які видаються для суспільних потреб; В) залежно від порядку видачі: видані на підставі рішення суду; видані урядом.

Практичне значення може мати пропозиція автора стосовно законодавчого закріплення залежних та перехресних ліцензій для використання напівпровідникових виробів.

В якості позитивного моменту слід також відмітити твердження автора стосовно того, що у відносинах примусового ліцензування «спостерігаємо взаємопроникнення, взаємодію приватноправових та публічно правових підходів до урегулювання цих суспільних відносин. Такий стан має місце і є свідченням тісної взаємодії приватного та публічного права для досягнення максимальної ефективності правового регулювання».

Слід вітати також спробу дисертанта визначити правову природу примусової ліцензії, специфіка якої полягає у тому, що вона видається

усупереч волі власника патенту на підставі рішення суду чи урядом за наявності законодавчо встановлених умов. Відносини у разі видачі примусової ліцензії набувають вертикального характеру. Власник патенту підпорядковується публічному порядку. На виконання рішення суду власник патенту видає примусову ліцензію, умови якої визначені не за домовленістю сторін, а судовим рішенням чи адміністративним актом уряду. Таким чином має місце юридичний склад, що породжує складне правовідношення між власником патенту – ліцензіаром та користувачем – ліцензіатом. Його елементами є: 1) рішення суду чи уряду; 2) видача ліцензії як односторонній правочин власника патенту, що вчиняється на підставі рішення суду або її видача урядом. Причому умови примусової ліцензії встановлюються не власником патенту, а рішенням суду чи урядом. У цьому прояв публічного примусу, що виражений у двох аспектах: а) власника патенту зобов'язують видати ліцензію, вчинити односторонній правочин; б) умови ліцензії визначені не власником патенту як ліцензіаром за погодженням з ліцензіатом, а рішенням суду чи урядом (с. 57 дисертаційного дослідження).

В дисертації сформульовані й інші висновки та пропозиції, що мають наукову новизну, теоретичне і прикладне значення.

Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження та наукових положень в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації обумовлюється, перш за все, активною апробацією результатів дисертаційного дослідження у наукових публікаціях Р.О. Юрківа у фахових наукових виданнях України та за її межами, в опублікованих тезах доповідей дисертанта на науково-практичних конференціях та ін. Так, основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в дисертації, відображено у чотирнадцяти публікаціях, п'ять з яких у виданнях, внесених

до переліку наукових фахових видань, затверджених МОН України, одна у зарубіжному фаховому виданні, вісім у збірниках тез доповідей на науковопрактичних конференціях та заходах.

Наукові здобутки автора підтверджуються та повною мірою відображаються в його наукових публікаціях.

Висновки та пропозиції, сформульовані в дисертації, мають теоретичне і практичне значення і можуть бути використані у:

– в науково-дослідній сфері для наступних досліджень теоретикоприкладних проблем, пов'язаних з видачею примусових ліцензій;

– у правотворчій діяльності – для підготовки законопроектів про внесення змін та доповнень до актів законодавства у сфері інтелектуальної власності;

– у правозастосовній сфері – при вирішенні спорів, що виникають у разі видачі примусових ліцензій;

– у навчальному процесі – при викладанні курсів «Право інтелектуальної власності», «Патентне право», спеціальних курсів з проблематики права інтелектуальної власності, підготовці підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з даних навчальних дисциплін.

Оцінка оформлення дисертації. Стиль, форма, зміст рукопису свідчать про професійність дисертанта, схильність до наукового аналізу, вміння використовувати літературні, нормативні джерела, судову практику, формувати на їх основі власні теоретичні і практичні висновки та рекомендації.

У цілому дисертації властива повнота, системність подання та логічність викладення матеріалу. Авторський стиль відповідає вимогам

науковості, мова дисертації коректна та зрозуміла. Дисертацію оформлено відповідно до встановлених вимог.

Відсутність порушень академічної доброчесності. Дисертаційне дослідження містить посилання на згадані автором у тексті джерела інформації при використанні ідей, розробок, тверджень, дотримано положення законодавства про авторські права, надано повну та достовірну інформацію про результати наукової діяльності, а також використані методи дослідження. Вказане дозволяє зробити висновок про дотримання дисертантом вимог академічної доброчесності.

Зауваження і дискусійні пропозиції, які викладені в дисертації. Загалом позитивно оцінюючи дисертацію Р.О. Юрківа, водночас необхідно звернути увагу на деякі положення, що могли б слугувати предметом подальших наукових досліджень або дискусії під час публічного захисту.

До них слід віднести наступні:

1. Назва теми дисертації є вузькою за те коло питань, яке в ній розглядається, оскільки йдеться про законодавство України і право ЄС. У дисертації ж досліджено примусові ліцензії також і за законодавством країн-членів ЄС.

2. Не зовсім вдалим здається запропоноване автором визначення поняття примусової ліцензії як «невиключної строкової оплатної ліцензії...» (с. 25, 62 дисертаційного дослідження), оскільки визначення дається за допомогою того самого терміну «ліцензія». Крім того, на мою думку, не можна віднести це визначення до таких, які пропонуються вперше, оскільки воно мало чим відрізняється від пропонованих у літературі. Так само

сумнівним є встановлення вперше підстав виникнення примусової ліцензії, враховуючи ту обставину, що вони, як і умови, чітко визначені законом.

3. Не можна погодитися з автором в тому, що у разі примусового патентування ми «маємо справу зі складним правовідношенням комплексного характеру, у якому переплетені приватні та публічні інтереси. Однозначно стверджувати, що таке правовідношення приватноправового характеру невірно, як і зворотне твердження про його публічно-правовий характер» (с. 57 дисертаційного дослідження).

Тут слід виходити з того, що ми маємо справу не з приватно-правовими відносинами, а з цивільно-правовими, оскільки цивільне право є відображенням права приватного на національному рівні, але воно не є приватним правом у чистому вигляді, оскільки містить в собі і імперативні елементи, без яких неможливе його практичне існування. Тому в деяких випадках підставами виникнення цивільних правовідносин є акти суб'єктів публічного права. Наприклад, права інтелектуальної власності у особи можуть виникати з рішення суду про визнання у неї права інтелектуальної власності. Це і надання примусової ліцензії на використання винаходу або корисної моделі, або перехід майнових прав інтелектуальної власності до інших юридичних осіб в разі реорганізації юридичної особи, яка була власником охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності. Дуже багато імперативних норм міститься і у спадковому праві, у деліктному праві, але це не робить відповідні правовідносини комплексними. Вони є цивільними правовідносинами.

4. Не до кінця з'ясованим виявилось і встановлення правової природи ліцензії, оскільки у наведеному визначенні автор використовує термін «ліцензія» в якості пояснюючого слова. По тексту дисертації ліцензія називається «дозволом» (с. 59, 62, 63, 72 та ін. дисертаційного дослідження), «одностороннім правочином» (с. 58 дисертаційного дослідження), письмовим повноваженням (с. 59 дисертаційного дослідження). Встановлені ознаки ліцензії, але не її правова природа. Тому відкритим лишається питання про правову природу і сутність категорії «ліцензія».

Крім цього, слід визначитися також з тим, чим все-таки є видача примусової ліцензії, оскільки на с. 91 дисертаційного дослідження Р. Юрків пропонує розуміти видачу примусової ліцензії як «обов'язок власника патенту, свідоцтва, який він має виконати відповідно до умов та у порядку, встановленому спеціальним законом». При цьому зазначається, що «сама видача ліцензії є одностороннім правочином, передумовою вчинення якого є відповідне рішення суду» (ст. 134 дисертаційного дослідження).

5. Автор на с. 56 дисертаційного дослідження стверджує, що «Неможливо застосувати примусове ліцензування до об'єктів авторського чи суміжних прав, оскільки їх створення та подальший цивільний оборот спрямовані на задоволення естетичних потреб окремого індивіда чи їх груп. Саме їх використання не має вираженого економічного значення і не може призвести до монополізації суб'єктами певних сегментів ринку».

Але Бернська конвенція передбачає певні винятки із авторського права і це стосується не вільного використання, а саме примусового ліцензування. Так, у Додатковому розділі Бернської конвенції міститься розширений перелік винятків з виняткових прав авторів і передбачає для країн, що

розвиваються спеціальні положення, що полегшують їм рішення питань перекладу і відтворення творів, країнами походження яких є інші держави Бернського союзу.

Відповідно до Додаткового розділу країни, які вважаються країнами, що розвиваються у відповідності зі сформованою практикою Генеральної асамблеї ООН, можуть за певних умов не виконувати вимоги про мінімальний рівень охорони двох гарантованих Бернською конвенцією прав автора - виключного права на переклад і виняткового права на відтворення твору.

Країни, що розвиваються можуть замість дотримання цих прав скористатися можливістю видачі невиключних примусових ліцензій, що не можуть передаватися іншим особам і які надають можливість здійснювати без згоди власників авторських прав:

- 1) переклад творів для використання в школах і університетах або з метою досліджень;
- 2) відтворення творів, що охороняються відповідно до Бернської конвенції, виключно для систематичного навчання (в тому числі в домашніх умовах і в недержавних навчальних закладах).

Такі ліцензії можуть видаватися компетентним органом країни, що розвивається при певних умовах (після закінчення певних періодів часу і після вчинення певних процедурних дій) будь-якому громадянину або будь-якої організації, що розвивається, яка скористалася пільгами, передбаченими Додатковим розділом.

Відповідно до ст. 1 Додаткового розділу країна, що розвивається, повинна заявити про свій намір скористатися пільгами, передбаченими у додатковому розділі щодо примусових ліцензій на переклад і (або)

відтворення, в момент ратифікації або приєднання до Паризького акту Бернської конвенції.

Слід зазначити, що можливість видачі примусової ліцензії передбачена і Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 р. і надає можливість отримання будь-яким громадянином держави – сторони договору, примусової ліцензії на переклад і випуск письмового твору на загально використовуваній мові, на якій він до цього не був випущений у світ, після спливу семи років з часу першого випуску у світ.

6. На с. 73-75 дисертант звертається до проблеми оціночності деяких понять, зокрема «недостатнє використання прав на винахід (корисну модель)». Проте проблема оціночності, яку виділяє автор, не можна вважати належною. Оціночність поняття не є недоліком просто за фактом оціночності. Оціночність стає недоліком в момент, коли така риса поняття допускає неоднорідне тлумачення, що в подальшому дає кардинально відмінний результат. Оціночність поняття може впливати з судової практики, але автор ніяким чином не посилається на будь-які судові рішення. В роботі наявні певні приклади потенційних проблемних ситуацій, які можуть виникнути через оціночність понять, проте такі приклади – є гіпотетичними, які автор вважає такими, що можуть виникнути в майбутньому. Для подолання цього недоліку слід було б, на мою думку, підкреслити значущість проблем, на які посилається автор, зокрема шляхом посилання на конкретні судові рішення, які будуть прикладом та підтвердженням існування проблем.

7. Дисертантом вноситься пропозиція про необхідність доповнення переліку обставин, за яких допустиме видання примусової ліцензії урядом такими уточнювальними обставинами: ведення антитерористичної операції (підкреслене мною – О.Х.), необхідність забезпечення лікування осіб, які є тимчасово переміщеними з окупованих територій, неконтрольована міграція населення, та об'єктивне зростання поширення соціально небезпечних захворювань. Виникає питання стосовно «ведення антитерористичної операції», особливо на тлі військової агресії з боку росії. Чому в цьому переліку відсутні такі обставини, як війна, воєнний стан? Не затронутими залишились також актуальні, як на мою думку, питання примусового ліцензування, пов'язані з війною, хоча науковці кафедри активно звертаються до цієї тематики.

Висловлені зауваження носять переважно уточнюючий характер і не впливають на загальну позитивну оцінку виконаного дослідження. Вони переслідують мету запросити автора до наукової дискусії та врахувати зазначені зауваження у подальшій науковій розробці проблематики дослідження. Ідеться про певну неповноту розгляду окремих положень дисертації, що має теоретичне і практичне значення, містить нові наукові висновки і підходи до вирішення конкретного наукового завдання.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Р.О. Юрківа на тему «Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС» представлена на здобуття першого наукового ступеню – доктора філософії за спеціальністю 081 – Право за актуальністю, ступенем наукової новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною значимістю здобутих результатів відповідає спеціальності 081 Право та вимогам «Порядку підготовки

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 261 (із змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 р. № 283), наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» (зі змінами від 12.07.2019 р.) і «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44), а її автор – Юрків Роман Олегович на підставі прилюдного захисту заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент:

*доктор юридичних наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри
права інтелектуальної власності та патентної
юстиції Національного університету «Одеська
юридична академія»*

О.І. Харитонова