

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СЕМЧИК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ



УДК 347.77(78): 34.03

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ – 2021

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
академік (дійсний член) НАПрН України
Орлюк Олена Павлівна,
Інститут права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
в.о. директора

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Короєд Сергій Олександрович,
Приватний вищий навчальний заклад
Університет Короля Данила,
професор кафедри права

кандидат юридичних наук
Чередник Наталія В'ячеславівна,
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича компанія «Екофарм»,
юрист з питань інтелектуальної власності

Захист відбудеться «29» квітня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.504.01 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за адресою: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за адресою: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.

Автореферат розіслано «26» березня 2021 року.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради



А. В. Шабалін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Аналіз сучасного стану законодавчого регулювання відносин, пов'язаних із визначенням правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту, дає підстави говорити про існування потреби у налагодженні правової визначеності у регулюванні таких відносин. Загальними тенденціями, які обумовлюють потребу подальшого наукового обґрунтування удосконалення системи комерціалізації інтелектуальної власності та управління інтелектуальним капіталом залізничних компаній є: постійні зміни галузевого законодавства, необхідність розробки дієвих механізмів належної оцінки результатів інтелектуальної діяльності, їх правового оформлення об'єктів інтелектуальної власності та захисту прав інтелектуальної власності. При тому, що об'єкти права інтелектуальної власності можуть широко використовуватися підприємствами залізничної галузі, і досі не досягнуто мети їх належного відображення у загальній структурі активів таких підприємств.

Іноземний досвід підприємств залізничної галузі вказує основні підходи до формування статутних капіталів таких підприємств, зокрема за рахунок зосередження у них, у тому числі, прав на об'єкти інтелектуальної власності. Такий підхід відображає практику капіталізації компаній за рахунок відображення у загальній вартості активів юридичної особи як майнових активів, так і нематеріальних. Можливість залучення немайнових активів, що належать підприємствам залізничного транспорту, досить активно обговорювалася декілька років перед тим, як в Україні було створено відповідне акціонерне товариство. На жаль, ці активи так і не знайшли свого реального відображення в загальних активах підприємства, хоча відповідні положення щодо ролі об'єктів права інтелектуальної власності у майновому комплексі Укрзалізниці було закріплено в установчих документах. Відповідно, важливим залишається аналіз правових питань, що виникають при оцінці об'єктів права інтелектуальної власності підприємств залізничного транспорту для урахування їх з метою докапіталізації.

При цьому наукових правових досліджень, безпосередньо присвячених визначенню ролі та місця інтелектуальної власності у розвиткові сфери залізничного транспорту в Україні, не проводилося. Наведені підстави обумовили актуальність та своєчасність проведення даного дослідження.

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці з цивільного права, права та економіки інтелектуальної власності та інших галузей права, зокрема таких авторів як Г.О. Андрощук, Ю.Є. Атаманова, Ю.Л. Бошицький, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.В. Дзера, В.С. Дмитришин, Р.Є. Еннан, О.Ю. Кашинцева, І.Ф. Коваль, А.О. Кодинець, С.С. Короєд, В.М. Крижна, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Н.М. Мироненко, Г.О. Михайлюк, Н.С. Орлова, О.П. Орлюк, О.А. Підпригора, С.Д. Святоцький, В.Г. Семенова, Г.Н. Сердюк, О.Е. Сімсон, О.О. Тверезенко, Л.Я. Турчин, О.І. Харитонова, П.М. Цибульов, Н.В. Чередник, А.В. Шабалін, Я.М. Шевченко, С.І. Шимон, О.О. Штефан, І.Є. Якубівський та інші. Розкриття окремих питань дисертаційної праці здійснено із використанням надбань теоретико-правової науки, зокрема праць

Л.В. Вакарюк, О.В. Зайчука, Д.Д. Коссе, В.В. Налуцишина, Н.М. Оніщенко, П.М. Рабіновича, І.О. Соколової, О.Ф. Скакун, Ю.С. Шемшученка та інших.

Серед іноземних авторів, які зробили значний внесок у розроблення та розкриття різноаспектних правових питань, пов'язаних із тематикою цивільного права, функціонування та розвитку інституту інтелектуальної власності, діалектики їх взаємодії та взаємозалежностей, в тому числі в аспекті особливостей здійснення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у вказаній сфері, варто відзначити роботи Л. Бенглі, І.А. Блізнеця, С. Вілкен, Є. Воронцової, В.А. Дозорцева, А.Л. Маковського, Є. Пікар, М.А. Рожкової, Р. Саватьє, Б. Шермана та інших.

Поряд із працями, присвяченими науковим дослідженням у сфері права інтелектуальної власності, в дисертації використано також наукові розробки у сфері управління, економіки, філософії, інших галузей правової науки. Базуючись на аналізі та узагальненні наукових поглядів, нормативно-правових актів, а також судової практики у роботі надано та обґрунтовано висновки й пропозиції, що виносяться на захист.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертацію виконано відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Робота відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим постановою Президії НАПрН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямом кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11.

Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, зокрема розробки науково-дослідних тем: «Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробка механізмів її правового забезпечення» (РК УкрІНТЕІ № 0111U010287; 2012–2016 рр.), «Дослідження економіко-правових проблем інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки» (РК УкрІНТЕІ № 0116U004456; 2017–2021 рр.).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативно-правових джерел, судової практики визначити особливості правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні та підготувати на цій основі пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування у зазначеній сфері.

Для досягнення зазначеної мети у ході наукового дослідження визначено наступні завдання:

- з'ясувати ознаки правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні;
- охарактеризувати значення об'єктів права інтелектуальної власності для формування майна підприємств залізничного транспорту в Україні;

- визначити методологічні підходи до оцінки об'єктів права інтелектуальної власності підприємств залізничного транспорту для урахування їх при формуванні статутного капіталу з метою капіталізації таких підприємств;
- надати характеристику майнових та особистих немайнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні
- виявити правові особливості комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту;
- висвітлити та охарактеризувати правові основи управління об'єктами права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні;
- надати пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із реалізацією підприємствами залізничної галузі в Україні прав на об'єкти права інтелектуальної власності, у тому числі їх комерціалізацією.

Предметом дослідження є правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні, відповідне національне та зарубіжне законодавство, теоретико-методологічні положення та концептуальні підходи доктрини цивільного права та права інтелектуальної власності, правозастосовна та судова практика у справах, пов'язаних з набуттям та реалізацією прав інтелектуальної власності на залізничному транспорті.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження були застосовані філософський (діалектичний метод), загальнонаукові (формально-логічний, метод комплексного аналізу) та спеціально-юридичні методи наукового пізнання (формально-юридичний, порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм).

В основу методології дослідження було покладено *діалектичний метод наукового пізнання*, що дало змогу виявити особливості та ознаки поняття правового режиму об'єктів інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту та поняття прав на такі об'єкти (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). За допомогою *формально-логічного методу* було сформульовано дефініцію майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні та охарактеризовано правові основи управління об'єктами інтелектуальної власності (розділ 3). За допомогою *порівняльно-правового методу* та *методу комплексного аналізу* розкрито особливості правового забезпечення комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності (підрозділ 2.2.).

Метод тлумачення правових норм використано для аналізу законодавчого закріплення способів захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та на його основі запропоновано удосконалення нормативно-правових актів у відповідній сфері. *Метод правового моделювання* був використаний з метою формулювання відповідних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування (підрозділи 3.1, 3.2).

Емпіричну основу дослідження склали законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти з цивільного, господарського, податкового права, законодавство інших країн, міжнародні договори та законодавство ЄС, судова практика, а також локальні нормативно-правові акти, прийняті Укрзалізницею.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших наукових монографічних досліджень, присвячених комплексній характеристиці правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні, в ході якого надано пропозиції щодо удосконалення національного законодавства та правозастосування у зазначеній сфері. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій і висновків, зокрема:

у перше:

1) надано авторське визначення поняття «правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності на залізничному транспорті» як нормативно визначеного правового порядку здійснення підприємствами залізничного транспорту управління об'єктами права інтелектуальної власності, що включає правові заходи щодо ідентифікації, реєстрації та правової охорони об'єктів інтелектуальної власності; захування на бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності; оцінки об'єктів права інтелектуальної власності для їх врахування при капіталізації підприємств залізничного транспорту; а також визначення умов, вимог та форм реалізації прав і обов'язків суб'єктів відносин щодо набуття, використання, охорони об'єктів права інтелектуальної власності;

2) доведено, що ефективно комерційне використання прав інтелектуальної власності, які належать підприємствам залізничної галузі, в якості обов'язкової передумови передбачає розв'язання наступного блоку правових питань: 1) унормування відносин щодо створення об'єктів інтелектуальної власності на таких підприємствах, визначення статусу службових об'єктів права інтелектуальної власності, визначення питання оплати авторської винагороди за створення таких об'єктів; 2) здійснення процедур щодо отримання правової охорони на об'єкти інтелектуальної власності, створені на підприємствах залізничної галузі; 3) упорядкування відносин щодо оплати майнових прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених поза Укрзалізницею; 4) визначення правових засад для комерційного використання інтелектуальної власності як майна (нематеріальних активів) Укрзалізниці; 5) забезпечення аудиту та обліку інтелектуальної власності, зокрема: інвентаризація об'єктів права інтелектуальної власності; підтвердження прав інтелектуальної власності; оцінка прав інтелектуальної власності тощо; б) забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, тощо. Обґрунтовано необхідність розробки локального нормативно-правового акту, який має встановити рамкові засади процедури комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту, та запропоновано відповідні рекомендації;

3) з метою здійснення ефективної капіталізації Укрзалізниці шляхом комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності доведено необхідність прийняття на локальному рівні патентної стратегії;

4) обґрунтовано доцільність запровадження в АТ «Укрзалізниця» Реєстру результатів інтелектуальної діяльності, які можуть претендувати на подальше їх визнання об'єктами права інтелектуальної власності, та запропоновано структуру такого реєстру;

5) з метою удосконалення реалізації правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності на залізничному транспорті через механізм правового регулювання запропоновано створення в АТ «Українська залізниця» окремого органу, а саме Департаменту з управління об'єктами інтелектуальної власності та ієрархічних структурних підрозділів у всіх філіях. До функцій зазначеного органу запропоновано віднести здійснення заходів з управління об'єктами права інтелектуальної власності та розробку процедури комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності;

удосконалено:

б) теоретичний висновок про співвідношення понять «введення в цивільний оборот нематеріального активу» та «комерціалізація прав на об'єкти права інтелектуальної власності». Так, під «введенням в цивільний оборот нематеріального активу» розуміється «введення такого об'єкту в експлуатацію»; поняття «комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності» розглядається як поняття із ширшим змістом, що передбачає наявність такої стадії як введення в цивільний оборот нематеріальних активів;

7) теоретичні підходи щодо удосконалення порядку правозастосування способів захисту прав інтелектуальної власності, визначених Цивільним кодексом України, в процесі судового захисту;

8) пропозиції щодо необхідності відображення на рівні спеціального законодавства про охорону прав на промислові зразки та на винаходи і корисні моделі шляхом внесення відповідних змін, передбачивши такий спосіб захисту як «разове грошове стягнення у розмірі потрійного роялті замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності», яке використовується лише для захисту авторського та суміжних прав, з огляду на відсутність конкретизації розміру стягнення для інших об'єктів права інтелектуальної власності;

набули подальшого розвитку:

9) теоретичні підходи щодо визначення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у розрізі сфери залізничного транспорту в Україні, із деталізацією об'єктів, що можуть належати АТ «Укрзалізниця», та поділом таких прав на виключні та невиключні й конкретизацією їх змісту;

10) наукові положення щодо можливості закріплення за АТ «Укрзалізниця» як юридичною особою визначених цивільним законодавством особистих немайнових прав, які безпосередньо пов'язані зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності.

За результатами проведеного дослідження запропоновано зміни до чинного законодавства в частині удосконалення правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності на залізничному транспорті.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у:

— *науково-дослідній діяльності* – висновки та пропозиції щодо встановлення особливостей правового режиму об'єктів інтелектуальної власності на залізничному транспорті можуть становити основу для подальших наукових досліджень із піднятої проблематики (довідка про впровадження результатів дослідження НДІ інтелектуальної власності НАПрН України № 209 –ДВ від 18.12.2019 р.);

— *правотворчій діяльності* – у процесі підготовки пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства України з метою удосконалення норм, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності;

— *правозастосовній діяльності* – для вдосконалення нормативного регулювання діяльності АТ «Українська залізниця» у частині розробки та впровадження локальних нормативних актів, які забезпечать належне управління об'єктами права інтелектуальної власності на його підприємствах;

— *навчальному процесі* – під час викладання студентам закладів вищої освіти дисциплін «Право інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність», «Трансфер технологій та комерціалізація інтелектуальної власності», підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей та наукових повідомлень.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою. Сформульовані в роботі положення наукової новизни та інші наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу понад 220 наукових, науково-методологічних та нормативно-правових джерел, матеріалів судової практики та локальних актів Укрзалізниці. Теоретичні положення і висновки сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи пропозиції інших авторів мають відповідні посилання.

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на спільних засіданнях відділу промислової власності та центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, де виконувалася дисертація.

Результати дослідження, його основні висновки й рекомендації оприлюднені на наступних національних науково-практичних конференціях: III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 18 вересня 2015 р), III Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всеукраїнському тижню права «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист» (м. Київ, 3 грудня 2015р.), V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття» (м. Черкаси, 15-16 жовтня 2015 р.), IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні

виміри» (м. Київ, 23 вересня 2016 р.), IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист: юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів» (м. Київ, 27 квітня 2017р.), V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 28 вересня 2017 р.), VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття» (м. Черкаси, 12-14 жовтня 2017 р.).

Структура та обсяг дисертації обумовлені завданнями та предметом дослідження. Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох розділів, що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (222 найменування) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, з яких 182 сторінки основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **Вступі** висвітлено актуальність теми дисертаційного дослідження, його науково-теоретичну базу, зв'язок роботи з науковими планами та програмами, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження, сформульовано положення, які містять наукову новизну, окреслено практичне значення одержаних результатів, апробацію результатів дисертації, а також відомості про публікації автора за темою дисертації та про структуру роботи.

Розділ 1 «Теоретичні засади правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні» складається з двох підрозділів, в яких розкриваються поняття та ознаки правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні; об'єкти права інтелектуальної власності аналізуються як нематеріальні активи у розрізі формування майна підприємств залізничного транспорту в Україні.

У *підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні»* досліджено існуючі підходи до розуміння поняття «правовий режим» як правової категорії та розкрито структурні елементи правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності. Аргументовано потребу у подальшій науковій розробці досліджуваного поняття. Запропоновано підхід, за яким саме ознакам правового режиму належить ключова роль у розмежуванні правових режимів різного галузевого (інституційного) спрямування. У роботі з'ясовано, що специфіка правових режимів переважно пов'язана із об'єктами, щодо яких такий правовий режим конструюється у процесі нормотворчості.

У дослідженні визначено основні риси правового режиму у розрізі права інтелектуальної власності: 1) формалізується державою через систему взаємопов'язаних юридичних норм цивільного, господарського та спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності; 2) обумовлюється специфічним об'єктом – об'єктами права інтелектуальної власності, що мають як матеріальні,

так і нематеріальні властивості; 3) включає правові заходи щодо ідентифікації (інвентаризації), реєстрації та правової охорони об'єктів інтелектуальної власності; зарахування на бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності; оцінки об'єктів права інтелектуальної власності; капіталізації підприємств залізничного транспорту із урахуванням об'єктів права інтелектуальної власності; 5) визначає правові засади управління об'єктами права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту; АБ) втілюється як у нормах матеріального права, так і у нормативному регулюванні процедурного характеру; 7) метою є визначення умов, вимог та форм реалізації прав і обов'язків суб'єктів відносин щодо набуття, використання, охорони об'єктів права інтелектуальної власності у процесі здійснення підприємствами профільної діяльності; 8) забезпечує охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Підрозділ 1.2 «Об'єкти права інтелектуальної власності як нематеріальні активи у розрізі формування майна підприємств залізничного транспорту в Україні» присвячений дослідженню об'єктів права інтелектуальної власності у розрізі нематеріальних активів. Висвітлено підходи до їхньої правової характеристики, проведення оцінки та надання правової охорони й захисту. Досліджено сучасний стан нормативно-правового регулювання внесення майнових прав інтелектуальної власності у якість вкладу до статутного капіталу юридичної особи. Акцентовано, що практика використання інтелектуальної власності у складі статутного капіталу не набула в умовах сьогодення широкого поширення в Україні. Відображено наявність різних підходів до класифікації об'єктів права інтелектуальної власності.

Окреслено особливості правового регулювання реорганізації акціонерного товариства «Українська залізниця» та підходи до місця об'єктів права інтелектуальної власності при формуванні майна підприємства. Охарактеризовано проблематику оцінки об'єктів права інтелектуальної власності. Підтримано позицію щодо взаємозв'язку між формуванням вартості об'єкта права інтелектуальної власності у процесі залучення їх у цивільний оборот та методами оцінки майна і майнових прав, які залежать від природи походження об'єкта права інтелектуальної власності. Наведено аргументи на користь необхідності відображення об'єктів права інтелектуальної власності у формуванні капіталу національного залізничного транспорту, завдяки чому АТ «Укрзалізниця» може бути істотно докапіталізована.

Розділ 2 «Здійснення прав щодо об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні» складається з двох підрозділів, в яких досліджуються майнові та особисті немайнові права на об'єкти права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту та визначаються правові особливості комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту в Україні.

У підрозділі 2.1 «Майнові та особисті немайнові права на об'єкти права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні» розкривається дуалістичний характер розуміння поняття майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності – в об'єктивному та суб'єктивному

аспектах; надається характеристика виключним та невиключним майновим правам на об'єкти права інтелектуальної власності Укрзалізниці.

Сформульовано дефінітивне визначення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні та розкрито особливості виникнення майнових прав Укрзалізниці на такі об'єкти права інтелектуальної власності як комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, компонування напівпровідникового виробу, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці. Реалізацію майнових прав інтелектуальної власності розкрито через можливість використовувати зазначені об'єкти у власній, у тому числі підприємницькій діяльності Укрзалізниці, дозволяти їх використання іншим особам або ж перешкоджати неправомірному використанню відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, іншому посяганню, а також здійснювати інші майнові права, встановлені законом.

Підрозділ 2.2 «Правові особливості комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту в Україні» присвячений визначенню ролі комерціалізації результатів інтелектуальної, творчої діяльності у роботі Укрзалізниці та її підприємств, та визначенню особливостей комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності з метою розвитку Укрзалізниці.

Проведене дослідження дало підстав для висновку про доцільність прийняття на рівні Укрзалізниці локального нормативно-правового акту, який встановлював би рамкові засади процедури комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Його розробку пропонується здійснити на основі Методичних рекомендацій з комерціалізації розробок вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності, адаптувавши його до діяльності Укрзалізниці (адже відповідний нормативно-правовий акт, який би регулював вказані правовідносини на підприємствах, у тому числі на Укрзалізниці, відсутній). У зв'язку з цим здійснено детальний аналіз відповідних Методичних рекомендацій крізь призму діяльності Укрзалізниці; встановлено, що процес комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності складається з окремих етапів, охарактеризовано кожен етап на предмет доцільності його застосування на Укрзалізниці та розроблено відповідні висновки та рекомендації.

Також доводиться неможливість здійснення обліку та аудиту інтелектуальної власності бухгалтером та керівником на Укрзалізниці (так як це закріплено у законі), враховуючи складність відповідної процедури, необхідність наявності спеціальних фахових знань, а також масштаби Укрзалізниці. У зв'язку з цим обґрунтовується необхідність наявності у штаті Укрзалізниці компетентних фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Розділ 3 «Правові засади управління, охорони та захисту інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні» складається з двох підрозділів, в яких розкриваються правові основи управління об'єктами права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту як основи для комерціалізації інтелектуальної власності Укрзалізниці та

аналізуються проблеми правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні.

У підрозділі 3.1 «Правові основи управління об'єктами права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні» визначається, що оскільки держава не бере і не повинна брати на себе функції по здійсненню комплексу заходів щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, доцільно створити в Укрзалізниці окремий орган з питань управління об'єктами інтелектуальної власності, який сприятиме оперативному вирішенню проблем та забезпеченню ефективного процесу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, наприклад, Департамент з управління об'єктами інтелектуальної власності з відповідними структурними підрозділами, секторами, відділами у філіях. У зв'язку з цим обґрунтовується необхідність прийняття локального нормативно-правового акту, який визначав би єдиний порядок такого управління на усіх структурних підрозділах «Укрзалізниці» з врахуванням життєвого циклу об'єктів інтелектуальної власності, а також встановлював би функції та завдання відповідних органів та посадових осіб.

У роботі проаналізовано кожен етап життєвого циклу об'єктів права інтелектуальної власності в розрізі діяльності Укрзалізниці та запропоновано авторське бачення розподілу функцій та повноважень між Департаментом з управління об'єктами інтелектуальної власності та відповідними структурними підрозділами.

Доводиться доцільність створення в Укрзалізниці реєстру результатів інтелектуальної діяльності, які можуть претендувати на подальше їх визнання об'єктами права інтелектуальної власності.

Окрім цього обґрунтовується ефективність прийняття Укрзалізницею патентної стратегії, адже без визначення чіткого плану дій, завдань, пріоритетів та інструментів неможливо буде здійснити ефективну капіталізацію шляхом комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності в Укрзалізниці, а в існуючій Стратегії на 2019–2023 роки мова про капіталізацію Укрзалізниці шляхом комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності не йде.

У підрозділі 3.2 «Проблеми правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні» доведено, що не всі об'єкти інтелектуальної (промислової) власності в Укрзалізниці потрібно охороняти патентом чи свідоцтвом, деякі з них доцільніше охороняти в режимі комерційної таємниці. Тому автором пропонується Укрзалізниці прийняти локальний нормативно-правовий акт, який би містив методичні засади, що сприяли би прийняттю ефективного рішення щодо вибору найбільш оптимального способу правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Для досягнення цієї мети встановлено принципи, які можуть слугувати рамковими критеріями для прийняття вказаного рішення, серед яких, зокрема, принцип охороноздатності, принцип економічної ефективності, принцип визначення рівня складності відтворення результату інтелектуальної діяльності, принцип врахування строку отримання охоронних документів, принцип сформованості об'єкта інтелектуальної власності.

Доводиться необхідність внесення змін у спеціальне законодавство, зокрема до п. 2 ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та до п. 2 ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», передбачивши такий спосіб захисту як «разове грошове стягнення у розмірі потрібного роялті» замість «відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності», оскільки наразі це можливо лише для авторських і суміжних прав, що зумовлює нерівне правове становище щодо можливих способів захисту в залежності від виду об'єктів права інтелектуальної власності.

Підкреслюється позитивність уніфікації правового регулювання такого способу захисту прав інтелектуальної власності як визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Адже до прийняття законів України № 815-IX та № 816-IX від 21.07.2020 року в Україні існувала колізія між положеннями ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в яких мова йшла про визнання патентів недійсними, та ст. 469 ЦК України, в якій визнавалися недійсними права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Проведене дослідження також дало підстав для висновку, що якщо особа отримала певну вигоду від володіння, користування та розпорядження патентом, який потім був визнаний недійсним судом, то така особа повинна повернути всю отриману вигоду іншій особі, яка подала позов. Що, очевидно, потребує відображення на законодавчому рівні. Не зазначені також і строки публікації про визнання патенту недійсним та внесення відповідної інформації до Реєстрів, процедури такої публікації та реєстрації (з власної ініціативи Укрпатенту чи з ініціативи позивача, на підставі прямої вказівки щодо реєстрації в рішенні суду чи достатньо висновку суду про визнання патенту недійсним), що теж, безумовно, потребує уточнення на законодавчому рівні.

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне та практичне узагальнення і запропоновано нове вирішення питань правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту в Україні. За результатами проведеного дослідження були сформульовані такі основні висновки:

1. У результаті дослідження існуючих підходів до розуміння поняття «правовий режим» виявлено відсутність єдності наукових поглядів при формулюванні змісту цієї правової категорії як у теорії права, так і серед дослідників питань інтелектуальної власності. Запропоновано підхід, за яким саме ознакам правового режиму належить ключова роль у розмежуванні правових режимів різного галузевого (інституційного) спрямування. Встановлено, що специфіка правових режимів переважно пов'язана із об'єктами, щодо яких такий правовий режим конструється у процесі нормотворчості. Запропоновано авторське бачення поняття «правовий режим об'єктів права

інтелектуальної власності у галузі залізничного транспорту» та розкрито систему його характерних властивостей.

Обґрунтовано, що правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності на залізничному транспорті перебуває у взаємозв'язку із розробкою науково-обґрунтованої концепції комерціалізації нематеріальних активів, визначення основних напрямків їх використання; розробкою обґрунтованих облікових та методичних підходів щодо використання нематеріальних активів на підприємствах залізничного транспорту.

2. З метою сприйняття кращих практик капіталізації підприємств за рахунок потенціалу інтелектуального капіталу необхідно розробити та впровадити методику оцінки об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту, з метою виявлення об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів патентного права, об'єктів авторського права, засобів індивідуалізації, нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності), права на які належать Укрзалізниці чи мають бути оформлені на Укрзалізницю, з подальшою оцінкою нематеріальних активів, майнових прав тощо для забезпечення належного їх відображення у статутному фонді компанії.

У процесі оціночної діяльності мають бути вирішені проблеми, пов'язані із комерційним використанням прав інтелектуальної власності, що належать підприємствам залізничної галузі, у тому числі: унормовано відносини щодо створення об'єктів інтелектуальної власності таких підприємств; упорядковано відносини щодо питання і оплати майнових прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених поза Укрзалізницею; забезпечено правову охорону і правовий захист інтелектуальної власності; створено правове підґрунтя для комерційного використання інтелектуальної (промислової) власності як майна (нематеріальних активів) Укрзалізниці; вирішено питання щодо обліку інтелектуальної власності, зокрема: інвентаризація об'єктів права інтелектуальної власності; підтвердження прав інтелектуальної власності; оцінка інтелектуальної власності тощо.

Розробка методологічних засад щодо вирішення зазначених питань дозволить встановити прозору облікову політику майнових прав інтелектуальної власності в активах підприємств інфраструктури Укрзалізниці, визначити їх оціночну вартість для подальшого ведення обліку доходів, витрат та фінансового результату від використання (комерціалізації) таких об'єктів.

3. Під майновим правом на об'єкти інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні слід розуміти майнове право АТ «Укрзалізниця» як юридичної особи, яке виникає на такі об'єкти інтелектуальної власності як комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), композиції, напівпровідникового виробу, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці і забезпечує його можливість використовувати зазначені об'єкти у власній, у тому числі підприємницькій діяльності, дозволяти їх використання іншим особам або ж перешкоджати неправомірному використанню відповідних

об'єктів права інтелектуальної власності, іншому посяганню, а також здійснювати інші майнові права, встановлені законом.

4. Запропоновано поділ майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що використовуються підприємствами залізничного транспорту, на дві групи: виключні та невиключні. Так, до виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать АТ «Укрзалізниця», слід віднести правомочності, за яких вказана юридична особа може дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності чи перешкоджати його неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання. До невиключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності слід віднести право АТ «Укрзалізниця» на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (мається на увазі вклад до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця», право на укладення останньою щодо відповідних об'єктів права інтелектуальної власності різного роду договорів, зобов'язань тощо).

5. АТ «Укрзалізниця» може вважатися суб'єктом, якому поряд із майновими також належать особисті немайнові права, які безпосередньо пов'язані зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Оскільки за законодавством України особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності за своєю природою не можуть належати юридичним особам, то варто виокремити серед усього переліку особистих немайнових прав, які можуть належати Укрзалізниці, право на ділову репутацію (гудвіл).

6. Визначено стадії процесу комерціалізації прав на об'єкти права інтелектуальної власності, серед яких виокремлено стадію введення в цивільний оборот нематеріальних активів, надано характеристику таких стадій. Доведено, що облік та аудит об'єктів права інтелектуальної власності, враховуючи складність цієї процедури, а також масштаби Укрзалізниці, не може лягати на плечі лише бухгалтера та керівника, тому у штаті Укрзалізниці повинні бути компетентні фахівці у сфері інтелектуальної власності.

7. Збільшення статутного капіталу Укрзалізниці за рахунок комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності (нематеріальних активів) може відбуватися виключно шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

Не можуть бути внеском до статутного капіталу права на географічні зазначення, раціоналізаторські пропозиції, а також на гудвіл. До статутного капіталу Укрзалізниці можуть вноситися лише майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та на торговельні марки. Не зважаючи на те, що законодавчо не врегульовано питання – що відбувається зі статутним капіталом підприємства при спливі строків чинності майнових прав на зазначені об'єкти, бачиться, що припинення їх чинності не означає втрати останніми своєї комерційної вартості, адже вони продовжують зберігати своє технічне значення (стосовно тих об'єктів, що мають таке значення), цінність та економічний ефект (зокрема, шляхом переходу у ноу-хау або комерційну таємницю).

8. Зважаючи на те, що управління інтелектуальною власністю з боку держави не передбачає здійснення заходів щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах, в Укрзалізниці доцільно створити окремий орган з питань управління об'єктами інтелектуальної власності, який сприятиме не лише оперативному вирішенню проблем, а й забезпеченню ефективного процесу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність прийняття на рівні АТ «Укрзалізниця» локального нормативно-правового акту (Положення про управління інтелектуальною власністю), який визначатиме єдиний порядок такого управління у всіх структурних підрозділах «Укрзалізниці», а також функції та завдання відповідних органів та посадових осіб, з урахуванням життєвого циклу об'єктів інтелектуальної власності.

9. В межах запропонованого підходу щодо створення в АТ «Укрзалізниця» Реєстру результатів інтелектуальної діяльності, які можуть претендувати на подальше їх визнання об'єктами права інтелектуальної власності, обґрунтовано доцільність застосування наступних групових критеріїв при його формуванні: в першій групі реєструвати результати інтелектуальної діяльності, які варто захищати охоронним документом (патентом, свідоцтвом), в другій – які варто захищати в режимі комерційної таємниці, в третій – які вже мають охоронні документи або вже захищені в режимі комерційної таємниці, в четвертій – правова охорона яких недоцільна або які не підлягають правовій охороні.

Завдання щодо наповнення інформацією зазначеного реєстру варто покласти на відповідні структурні підрозділи філій, адже лише штатні компетентні фахівці у сфері інтелектуальної власності, які мають безпосередній доступ до результатів такої інтелектуальної діяльності та можуть безпосередньо контактувати з відповідними винахідниками та авторами, зможуть ефективно проаналізувати та оцінити на предмет патентної чистоти та в цілому відповідності законодавчо визначеним критеріям результати інтелектуальної діяльності.

10. Вибір способу правової охорони є часто складним завданням, яке потребує застосування спеціальних знань та досвіду. Для того, щоб обрати найбільш оптимальний спосіб правової охорони результату інтелектуальної, творчої діяльності, АТ «Укрзалізниця» пропонується прийняти локальний нормативно-правовий акт, який би містив відповідні методичні засади щодо рамкових критеріїв. Такими критеріями, зокрема, можуть бути наступні принципи: принцип охороноздатності, принцип економічної ефективності, принцип визначення рівня складності відтворення результату інтелектуальної діяльності, принцип врахування строку отримання охоронних документів, принцип сформованості об'єкта інтелектуальної власності.

11. Хоча формально вимоги Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (TRIPS) та навіть Директиви № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність (IPRED, хоч вказана Директива і не є обов'язковою для України) закріплені в національному цивільному законодавстві, однак їх реалізація є надто ускладненою. На підставі аналізу судової практики доводиться, що при

захисті Укрзалізницею прав промислової власності скористатися таким способом захисту як разове грошового стягнення не вбачається доцільним (можливим) доти, доки не будуть внесені відповідні зміни у спеціальне законодавство. Зокрема, пропонується внести уточнення до п. 2 ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та до п.2 ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», передбачивши такий спосіб захисту як «разове грошове стягнення у розмірі потрібного роялті замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності».

12. Враховуючи напрацювання, представлені в цивільно-правовій доктрині, та наявний стан правового регулювання щодо такого способу захисту прав інтелектуальної власності як визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, логічно припускати, що якщо особа отримала певну вигоду від володіння, користування та розпорядження патентом, права на який потім були визнані недійсними судом, то така особа повинна повернути всю отриману вигоду іншій особі, яка подала позов. Зазначені правові наслідки варто закріпити у відповідному законодавстві.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях:

1. Семчик В. О. Значення інтелектуальної власності у формуванні майна Укрзалізниці: цивільно-правові аспекти. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. №6 (92). С. 77–85.
2. Семчик В. О. Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2018. №5 (103). С. 57–62.
3. Семчик В. О. Правові засади оцінки об'єктів інтелектуальної власності підприємств залізничного транспорту. *Право та державне управління*. 2019. №4. С. 38–43.
4. Семчик В. О. Окремі аспекти організаційно-правової проблематики обліку та аудиту об'єктів інтелектуальної власності на Укрзалізниці. *Юридична Україна*. 2019. №12. С. 24–30.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

5. Семчик В. О. До питання про поняття правового режиму об'єктів інтелектуальної власності у галузі залізничного транспорту. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2020/1(том 4). С. 152–156.

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Семчик В. О. До питання щодо визначення значення прав інтелектуальної власності у процесі капіталізації Укрзалізниці. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри*: збірник наукових праць III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності (м. Київ, 18 вересня 2015 р.). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка та НДІВ НАПрН України, 2015. С. 231–236.

7. Семчик В. О. Роль інтелектуальної власності у процесі реформування Укрзалізниці. *Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист*: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всеукр. тижню права (м. Київ, 3 грудня 2015 р.); НДІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2015. С. 153–155.

8. Семчик В. О. Права інтелектуальної власності як нематеріальні активи, що належать Укрзалізниці: питання теорії. *Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття* : збірник наук. праць за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 15–16 жовтня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. С. 44–48.

9. Семчик В. О. Права інтелектуальної власності, що можуть належати суб'єктам господарювання у сфері залізничного транспорту. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри*: збірник наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності (м. Київ, 23 вересня 2016 р.); КНУ імені Тараса Шевченка, НДІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2016. С. 184–188.

10. Семчик В. О. До питання про місце прав інтелектуальної власності у формуванні активів ПАТ «Українська залізниця». *Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист: юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів* : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 квітня 2017 р.) / за ред. А. С. Штефан ; НДІВ НАПрНУ. К. : Інтерсервіс, 2017. С. 69–73.

11. Семчик В.О. Питання інтелектуальної власності в діяльності транспортної галузі в Україні. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри*: збірник наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності (м. Київ, 28 вересня 2017 р.); КНУ імені Тараса Шевченка, НДІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2017. С. 129–133.

12. Семчик В. О. Застосування норм про конфіденційність у договірній діяльності за участі Укрзалізниці: правові засади. *Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття* : збірник наук. праць за матеріалами VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 12–14 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. С. 90–93.

АНОТАЦІЇ

Семчик В. О. Правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні. – *На правах рукопису.*

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Київ, 2021.

Дисертація є комплексним дослідженням правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні. У роботі досліджено існуючі підходи до розуміння поняття «правовий режим», розкрито структурні елементи правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності. Проаналізовано питання формування майна підприємств залізничного транспорту України – АТ «Укрзалізниця» у процесі реорганізації в акціонерне товариство. Охарактеризовано сучасний стан правового регулювання визначення вартості об'єктів права інтелектуальної власності підприємств залізничного транспорту. З метою впровадження кращих практик капіталізації підприємств за рахунок потенціалу інтелектуального капіталу запропоновано розробити та впровадити методику оцінки об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах залізничного транспорту.

Розкрито питання управління інтелектуальною власністю та з'ясовано, що воно не передбачає здійснення заходів щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах. Зважаючи на це, обґрунтовано пропозицію щодо створення у межах АТ «Укрзалізниця» окремого органу з питань управління об'єктами інтелектуальної власності. Приділено увагу питанням правової охорони об'єктів інтелектуальної власності підприємств залізничного транспорту і захисту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: об'єкти права інтелектуальної власності, комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності, нематеріальні активи, підприємства залізничного транспорту, права інтелектуальної власності, правовий режим, Укрзалізниця.

Семчик В. А. Правовой режим объектов права интеллектуальной собственности в сфере железнодорожного транспорта в Украине. – *На правах рукописи.*

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности НАПрН Украины, Киев, 2021.

Диссертация является комплексным исследованием правового режима объектов права интеллектуальной собственности в сфере железнодорожного транспорта в Украине. В работе исследованы существующие подходы к пониманию понятия «правовой режим», раскрыты структурные элементы

правового режима объектов права интеллектуальной собственности. Проанализированы вопросы формирования имущества предприятий железнодорожного транспорта Украины – АО «Укрзалізниця» в процессе реорганизации в акционерное общество. Охарактеризовано современное состояние правового регулирования определения стоимости объектов права интеллектуальной собственности предприятий железнодорожного транспорта. С целью внедрения лучших практик капитализации предприятий за счет потенциала интеллектуального капитала предложено разработать и внедрить методику оценки объектов права интеллектуальной собственности на предприятиях железнодорожного транспорта.

Раскрыты вопросы управления интеллектуальной собственностью и выяснено, что оно не предусматривает осуществление мероприятий по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на предприятиях. Обосновано предложение о создании в рамках АО «Укрзалізниця» отдельного органа по управлению объектами интеллектуальной собственности. Уделено внимание вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности предприятий железнодорожного транспорта и защиты прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: правовой режим, объекты права интеллектуальной собственности, нематериальные активы, предприятия железнодорожного транспорта, права интеллектуальной собственности, Укрзалізниця, коммерциализация объектов права интеллектуальной собственности.

SUMMARY

Semchyk V.O. Legal Regime of Intellectual Property of Railway Transport in Ukraine. – *Qualifying scientific paper as a manuscript.*

Thesis for the degree of Candidate of Juridical Science (Doctor of Philosophy) in the specialty 12.00.03 – civil law and civil process; family law; private international law. (081- Law). – Scientific-research Institute of Intellectual Property, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.

The thesis is a comprehensive study of legal regime of intellectual property of railway transport in Ukraine. The author's vision of the concept of “legal regime of intellectual property objects in the field of railway transportation” is proposed and the system of its characteristics is revealed. The study analyzes the formation of the property of railway transport enterprises of Ukraine - JSC "Ukrzaliznytsia" in the process of reorganization into a joint stock company. At the same time, the basic issue was to determine the place of intellectual property rights in the formation of the authorized capital of JSC "Ukrzaliznytsia".

Given the peculiarities of the order of formation of the authorized capital of joint stock companies, its increase for JSC "Ukrzaliznytsia" due to the commercialization of intellectual property (intangible assets) can occur only by placing additional shares of existing nominal value without a public offer by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The right to indicate the origin of goods, goodwill, innovation proposal cannot be a contribution to the authorized capital. Only property rights to inventions, utility

models, industrial designs and trademarks may be included in the authorized capital of JSC Ukrzaliznytsia.

The position on the division of property rights to intellectual property used by railway transport enterprises into two groups: exclusive and non-exclusive. Exclusive property rights to intellectual property owned by JSC "Ukrzaliznytsia" include powers under which the entity may allow the use of intellectual property or prevent its misuse, including prohibiting such use. Non-exclusive property rights to intellectual property include the right of JSC "Ukrzaliznytsia" to use the object of intellectual property rights, as well as other property rights of intellectual property established by law (meaning the contribution to the authorized capital of JSC "Ukrzaliznytsia", the right for the conclusion of the latter in respect of the relevant intellectual property of various types of contracts, obligations, etc.).

The current state of legal regulation of the rules of value determination of intellectual property of railway enterprises is characterized. Much attention was given to the peculiarities of the valuation of intangible assets; it was revealed that it was necessary to carry out professional preliminary analysis of the valuation methodology by specialists in the field of intellectual property, in particular lawyers, economists, accountants, patent experts, etc. It was concluded that the development and implementation of additional legal instruments regulating the determination of the intellectual property value of railway enterprises was needed. It is substantiated that the legal regime of intellectual property on railway transport is interrelated with the development of a scientifically sound concept of commercialization of intangible assets, determination of the main directions of their use; development of sound accounting and methodological approaches to the use of intangible assets in railway transport enterprises.

In order to identify the intellectual property objects that are owned by the railway enterprises or are to be registered as the property of such enterprises, it is proposed to develop and implement a methodology of the intellectual property valuation for such railway enterprises; thus, it will be possible to implement the best practices of capitalization of enterprises at the expense of the potential of intellectual capital. The development of the methodological basis, addressing these issues, will enable the implementation of a transparent policy of accounting of the intellectual property rights in the assets of railway enterprises. It is emphasized that in the process of valuation of the intangible assets, one needs to address the problems related to the commercial use of intellectual property rights owned by railway enterprises.

The issue of state management of intellectual property is revealed, and it was found that it does not provide for the implementation of measures for the commercialization of intellectual property in enterprises. Therefore, the proposal to create a separate body for the management of intellectual property (Department for the management of intellectual property) within the functions of JSC "Ukrzaliznytsia" is justified, the functions of which will include ensuring an effective process of commercialization of intellectual property. The study identified the need to create a register of results of intellectual activity in JSC "Ukrzaliznytsia", which may claim their further recognition as intellectual property. In order to properly ensure the capitalization of JSC "Ukrzaliznytsia" through the commercialization of intellectual

property, emphasis is placed on the need to develop and adopt a local patent strategy of the company.

The issue of legal protection of intellectual property is studied. Given that the choice of method of protection requires the use of special knowledge and experience, it is proposed to implement JSC “Ukrzaliznytsia” local regulations, which will determine the methodological framework for making this decision.

Key words: intellectual property objects, intangible assets, legal regime, railway transport enterprises, property rights to intellectual property objects, commercialization of intellectual property, Ukrzaliznytsia.

Підписано до друку 25.03.2021 р. Зам. № 159.
Формат 60x84 1/16. Папір офсетний. Друк – цифровий.
Наклад 100 прим. Ум. друк. арк. 0,9.
Друк ЦП «КОМПРИНТ». Свідоцтво ДК №4131 від 04.08.2011 р.
м. Київ, вул. Предславинська, 28
095-941-84-99, 067-209-54-30
email: komprint@ukr.net