

Голові спеціалізованої вченої ради ДФ 11.051.010
у Донецькому національному університеті
імені Василя Стуса
доктору юридичних наук, професору,
професору кафедри цивільного права і процесу

Беяневич Олені Анатоліївні

ВІДГУК

**офіційного опонента доктора юридичних наук, професора
Резнікової В.В. на дисертацію
Ткачука Геннадія Віталійовича на тему
«Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на
торговельні марки», подану на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 «Право» (галузь знань – 08 «Право»)**

Актуальність теми дисертаційного дослідження.

Сучасний економічний розвиток супроводжується надмірним виробництвом товарів та збільшення їх різноманітного асортименту. В таких умовах для суб'єктів господарювання гостро постає питання обрання засобів своєї індивідуалізації та виокремлення з поміж інших товарів і послуг на ринку. Одним з найбільш застосовуваним засобом індивідуалізації виступає торговельна марка, яка допомагає суб'єкту господарювання здійснювати власне позиціонування на ринку, формувати ділову репутацію, забезпечувати впізнаваність товарів і послуг. Торговельні марки в конкурентному середовищі виступають невід'ємним атрибутом економіки та засобом конкурентної боротьби за споживача. Водночас практика господарювання свідчить про наявність деяких проблем у процесі використання торговельних марок, введення прав на торговельну марку в господарський оборот, захисту від різних проявів недобросовісної конкуренції.

На законодавчому рівні положення щодо реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки містяться у Господарському, Цивільному кодексі України, Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Законі України «Про захист від недобросовісної

конкуренції», процесуальних кодексах, інших законодавчих актах, а також численних міжнародних документах у сфері використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Потреба в удосконаленні законодавчої основи реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки зумовлена, насамперед, реальними потребами професійних учасників ринку в захисті своїх економічних інтересів, які пов'язані зі збереженням набутих конкурентних переваг, позиції в конкурентному середовищі. Натомість аналіз законодавчої бази у сфері охорони прав на торговельні марки вказує на наявність низки недоліків, що ускладнюють однозначне розуміння правових норм, їх безперешкодне застосування на практиці, належне вирішення питань, які виникають у сфері використання торговельних марок, передання та захисту прав на торговельні марки у сфері господарювання.

Проблеми правового регулювання відносин, які складаються щодо набуття, реалізації і захисту прав на торговельні марки стають предметом наукового аналізу багатьох вчених юристів, економістів. Водночас, на системному рівні дослідження питань реалізації і захисту прав на торговельні марки з господарсько-правових позицій не проводились. Недостатньо опрацьованим в науці господарського права є різні аспекти передання прав на торговельну марку на підставі різних договорів, в процесі реорганізації, застави прав на торговельну марку, господарсько-правової відповідальності за порушення прав на торговельні марки тощо.

Викладене вказує на актуальність дослідження теоретичних і практичних проблем реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

З огляду на зазначене, обрана дисертанткою тема дисертації є актуальною і своєчасною для розвитку науки господарського права.

Актуальність теми підтверджується також тим, що дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної діяльності юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у

межах теми «Розвиток правової системи України: стан та перспективи» (державна реєстрація №0112U002868) та теми «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (державна реєстрація № 0118U003140), за якими дисертантом здійснено теоретичну розробку поняття, способів і правових форм реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, підстав і способів захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері.

Новизна результатів наукового дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній науці господарського права запропоновано наукове дослідження правових засад реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, що спрямовано на удосконалення правового регулювання відносин у цій сфері.

Мета дослідження, яка полягає в обґрунтуванні науково-теоретичних положень щодо реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки та розробка на цій основі напрямів щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин, зумовила вирішення завдань дослідження, в тому числі: дослідження поняття і змісту прав суб'єктів господарювання на торговельну марку, поняття торговельної марки; дослідження поняття реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки; з'ясування сучасного стану законодавчої основи правового регулювання реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки та обґрунтування напрямів її удосконалення; дослідження способів реалізації права на торговельну марку з уточненням їх правових засад; дослідження і доопрацювання договірної форми реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки; аналіз видів та особливостей застосування господарсько-правових способів захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки та інші.

Аналіз змісту дисертаційної роботи, автореферату та наукових публікацій дає підстави для висновку, що поставлені завдання виконані на

належному науковому рівні, з використанням широкого кола загальнонаукових і спеціально-юридичних методів наукового дослідження. Автором вдало використано системний-структурно, формально-логічний, порівняльно-логічний та інші методи пізнання. Підсилило рівень результатів дослідження застосування міждисциплінарного підходу при дослідженні окремих проблем реалізації прав на торговельні марки, зокрема, розмежування понять «торговельна марка» і «бренд», на основі теоретичних і практичних досліджень юридичної науки та економіки.

Визначена структура дисертаційного дослідження є логічною та такою, що сприяла виконанню поставлених завдань.

Наукові положення, які відображають новизну результатів дисертаційного дослідження, є загалом обґрунтованими і заслуговують на підтримку.

Серед важливих положень дисертації, які становлять її новизну та дозволяють стверджувати про завершеність праці і отримання нових науково обґрунтованих результатів, що в сукупності вирішують важливу наукову проблему, слід відзначити наступні.

Безумовно, важливим теоретичним здобутком дисертанта, який визначив концептуальні засади дисертаційної роботи, є науково-теоретичне обґрунтування положення про те, що майнове право на торговельну марку у сфері господарювання виступає як: 1) суб'єктивне право, що реалізується суб'єктом господарювання у процесі здійснення господарської діяльності (шляхом використання торговельної марки або передання права на неї іншим суб'єктам), 2) частина майна підприємства (нематеріальний актив), 3) об'єкт господарського обороту (у разі передання прав за договором, внесення до статутного капіталу господарського товариства), 4) об'єкт захисту (у випадку порушення прав на торговельну марку). Дослідження майнового права на торговельну марку з різних сторін дозволило більш повно доопрацювати питання реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

Новаційним слід визнати висновок про доповнення функцій торговельних марок такою функцією, як формування і захист ділової репутації суб'єкта господарювання, що має значення при укладанні договорів щодо надання права на використання торговельної марки, у разі визначення моральної (немайнової) шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання знеціненням торговельної марки, зокрема через її неправомірне використання на товарах, що мають нижчий рівень якості, ніж оригінальний товар.

Низка отриманих результатів спрямована на удосконалення правової регламентації договірних відносин, зокрема, уточнено істотні умови господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки: предмет (право на використання торговельної марки певним способом), розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір; заміни обов'язку ліцензіата забезпечити якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не нижче якості товарів і послуг власника свідоцтва, на право ліцензіара контролювати відповідність якості таких товарів і послуг своїм вимогам.

З огляду на господарсько-правовий характер предмету дослідження автором справедливо приділено увагу розмежуванню понять «торговельна марка» і «бренд», що проведено на підставі таких критеріїв розмежування, як: вимоги, які ставляться до торговельної марки і бренду, їхніх ознак, обсягу і строку правової охорони, наявності ідеї (місії), кола власників.

Слід підтримати висновок дисертанта щодо уточнення визначення поняття «порушення прав на торговельні марки» як вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта.

Слід підтримати викладені в дисертації напрацювання щодо застави прав на торговельну марку: 1) права на торговельні марки, які належать спільно декільком особам, можуть бути передані у заставу лише за згодою всіх цих осіб; 2) запровадження обов'язкового нотаріального посвідчення договору застави прав на торговельні марки і державної реєстрації застави прав на торговельні марки (Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України).

Заслуговують на увагу та позитивну оцінку також інші висновки і пропозиції, представлені в тексті роботи.

У цілому дисертаційне дослідження містить теоретичні розробки і практичні пропозиції, які характеризуються єдністю змісту, новизною, свідчать про особистий внесок дисертанта у науку господарського права.

Положення дисертації можуть бути використані при підготовці навчальних посібників для здобувачів вищої освіти, науково-практичних коментарів до кодексів та інших нормативно-правових актів України.

Положення і рекомендації, які викладені в дисертаційній роботі, можуть бути корисними у господарській діяльності суб'єктів господарювання, які використовують торговельні марки. Окремі положення щодо укладення ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, класифікації видів порушень прав на торговельні марки, змісту немайнової (моральної шкоди), заподіяної порушенням прав на торговельні марки рекомендовано до використання в практичній діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінорбіт» (довідка №17 від 20 серпня 2020 року) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінастрія» (довідка № 1/20 від 20 серпня 2020 року).

Крім того, результати дослідження, які втілено у вигляді пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства, представлено як проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельних марок».

Зміст **анотації** відповідає основним положенням, які викладено у дисертації. Анотація складена українською і англійською мовами. Її зміст становить узагальнений короткий виклад основного змісту дослідження. Стисло окреслюються основні результати дослідження та наукова новизна. За формою і змістом анотація відповідає вимогам пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167.

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження. Сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки і пропозиції є достатньо аргументованими, базуються на детальному аналізі законодавства, практики його застосування, іноземного досвіду, наукової літератури за темою дослідження.

Обґрунтованість сформульованих дисертантом висновків і пропозицій підтверджується фактом публікації наукових робіт за темою дисертації, апробацією результатів дослідження на науково-практичних конференціях. Основні положення та результати дисертації викладено у п'ятих наукових статтях, з яких три статті у фахових наукових виданнях України, перелік яких затверджений у встановленому порядку, одна стаття в науковому періодичному виданні іноземної держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та ЄС, а також чотири тези доповідей на науково-практичних конференціях.

Опубліковані наукові праці повною мірою відображають основні положення дисертаційної роботи.

Відсутність порушення академічної доброчесності. З аналізу змісту дисертації можна зробити висновок, що дисертантом дотримано вимоги академічної доброчесності. Дисертація Ткачука Г. В. містить посилання на згадані автором у тексті дисертації джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, в тому числі в частині самоплагіату. Дотримано вимоги законодавства про авторське право.

У дисертаційній роботі Ткачука Г.В. не виявлено ознак академічного плагіату, фальсифікації, інших порушень, які ставлять під сумнів самостійний характер проведеного наукового дослідження.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. Основна частина висновків і рекомендацій, представлені в дисертації Г. В. Ткачука, мають значення для розвитку науки господарського права, а їх реалізація буде сприяти удосконаленню правового забезпечення реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

Положення дисертації можуть бути використані при підготовці навчальних посібників для здобувачів вищої освіти, науково-практичних коментарів до кодексів та інших нормативно-правових актів України; використані у господарській діяльності суб'єктів господарювання, які використовують або планують використовувати торговельні марки. Результати дослідження у вигляді пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства, представлені як проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельних марок», можуть бути використані у законотворчій діяльності.

Зауваження за змістом дисертації. Поряд із наведеними вище позитивними характеристиками дисертаційної роботи, деякі її положення потребують додаткової аргументації або пояснень і можуть стати підґрунтям для подальшої дискусії, в тому числі при захисті роботи.

1. Автором уточнено положення щодо *відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, а саме запропоновано закріпити в законі, що суб'єкт прав на торговельну марку має право на відшкодування немайнової (моральної шкоди), заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, якщо це шкодить діловій репутації правовласника.* Зазначена пропозиція потребує додаткового роз'яснення в частині підстав для відшкодування немайнової (моральної) шкоди в договірних відносинах. У вказаному висновку такі підстави

обмежуються лише порушенням прав на торговельну марку, які шкодять діловій репутації. Відтак виникають питання щодо: 1) доцільності такого обмеження; 2) доведення факту завдання шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.

2. Серед результатів дослідження автором запропоновано власне бачення визначення розміру компенсації за порушення прав на торговельну марку шляхом уточнення, що розмір компенсації може визначатися одним із способів, який обирає суб'єкт господарювання: 1) сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки, 2) двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку.

Підтримуючи в цілому доцільність запровадження цієї компенсації, як альтернативи відшкодуванню збитків за порушення прав на торговельні марки, разом з тим уявляється, що наведені формулювання вимагають додаткової конкретизації. Насамперед, не зрозуміло яким чином обраховувати «винагороду, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки». Застосування такого невизначеного поняття може ускладнити доведення вимог суб'єкта порушених прав на торговельну марку, збільшити вірогідність оскарження судового рішення.

3. В роботі обґрунтовано напрями удосконалення законодавства України щодо реалізації і захисту прав на торговельні марки: 1) наповнення змісту Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спеціальними нормами, які мають встановлювати максимально детальні приписи щодо способів і правових форм здійснення прав на торговельні марки, підстав і способів захисту прав на торговельні марки; 2) узгодження норм ЦК України і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки; 3) зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС.

Разом з тим, серед наведених напрямів не заявлено удосконалення норм Господарського кодексу України щодо торговельних марок. Проте цей кодифікований акт господарського законодавства України містить главу 16, яка присвячена використанню прав інтелектуальної власності, в тому числі торговельних марок, в господарській діяльності.

4. В роботі дисертантом неодноразово у різних контекстах згадується Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року, яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (набрав чинності 16 серпня 2020 р.). Хотілося б дізнатись думку автора щодо змін, впроваджених цим законом, оцінку їх ефективності. Оскільки декларувалось прийняття його за для посилення охорони та захисту прав торговельних марок і промислових зразків, боротьби з патентними зловживаннями, з метою забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Наскільки практично виправданим виявилось розширення способів використання торговельної марки без згоди її власника, впроваджене також зазначеним Законом. І як впроваджені зміни корелюються із напрацюваннями автора щодо напрямів удосконалення законодавства України, *що регулює реалізацію і захист прав на торговельні марки:*

- 1) наповнення змісту Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спеціальними нормами, які мають встановлювати максимально детальні приписи щодо способів і правових форм здійснення прав на торговельні марки, підстав і способів захисту прав на торговельні марки;*
- 2) узгодження норм ЦК України і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки;*
- 3) зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС шляхом внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині*

закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки.

5. У підрозділі 3.2. роботи «Господарсько-правові способи захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки» варто було б засобом аналізу судової практики та напрацьованих за тематикою роботи правових позицій Верховного Суду дослідити також питання правильності обрання (умов вибору) тих чи інших способів захисту, їх ефективності (критеріїв оцінки такої ефективності). Важливість цих питань складно недооцінити, оскільки: оцінюючи належність обраного суб'єктом господарювання (позивачем) способу захисту, суди мають визначити, чи є такий спосіб ефективним; право чи інтерес мають бути захищені судом у конкретний спосіб захисту права, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діями наслідкам; невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

Водночас викладені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки дисертації і зумовлені, головним чином, складністю предмету наукового дослідження і дискусійністю багатьох питань у цій сфері.

Загальний висновок по дисертації. За змістом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. У публікаціях дисертації відображені основні положення дисертації. Публікації в достатній кількості опубліковано у виданнях, визначених МОН України для оприлюднення положень дисертацій.

Дисертація Г. В. Ткачука є самостійною завершеною науковою працею, яка містить нові науково обґрунтовані результати в галузі науки

господарського права, які розв'язують актуальні господарсько-правові проблеми реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, а також характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий внесок здобувачки в науку.

Дисертаційна робота відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Вищезазначене дає підстави вважати, що дисертаційна робота на тему “Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки” за своїм змістом, достовірністю отриманих результатів, новизною, теоретичною і практичною значимістю відповідає вимогам пунктів 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, а її автор – Ткачук Геннадій Віталійович заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальність 081 «Право».

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри господарського права
та господарського процесу
Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

В.В. Резнікова

Підпис засідача
Вчений секретар НДЧ
КАРАУЛЬНА Н.В.
30.10.2020р.

