

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
Донецького національного університету
імені Василя Стуса
Беляневич Олені Анатоліївні

ВІДГУК

офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента
кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної
безпеки навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету
Руденко Людмили Дмитрівни
на дисертацію Ткачука Геннадія Віталійовича
«Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання
на торговельні марки»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань
08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв'язок з планами відповідних галузей наук

Актуальність наукового аналізу питань, що розкриті в дисертаційному дослідженні, обумовлена необхідністю формування цивілізованого ринкового середовища та правової культури реалізації та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, необхідністю включення національних суб'єктів господарювання у глобальний ринок інноваційних продуктів, постійним зростанням кількості зареєстрованих прав на торговельні марки, недосконалістю національного законодавства у сфері прав на торговельні марки.

Законодавство у сфері права на торговельні марки як частина законодавства у сфері права інтелектуальної власності зазнало декілька етапів трансформацій. Останній етап обумовлений підписанням Угоди про асоціацію

між ЄС та Україною. Проте незважаючи на наявність дорожньої карти щодо гармонізації національного законодавства з правом ЄС, впровадження Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, така система не забезпечує розбудову інноваційної національної економіки та ефективний механізм захисту прав інтелектуальної власності. Щодо прав на торговельні марки недосконалість системи чинить один з найбільш негативних впливів на діяльність суб'єктів господарювання. Адже саме у цій сфері вчиняється найбільша кількість правопорушень. Відсутність належного правового регулювання негативно відбивається і на міжнародному іміджі України, оскільки іноземні суб'єкти господарювання не можуть бути впевнені у захисті своїх прав на торговельну марку у випадку здійснення господарської діяльності на території України, інвестування.

Обрана тема дисертації відповідає 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 темі «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 цих та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері.

Найвагоміші наукові результати, що містяться в дисертації, та нові факти, одержані автором

Представлена Ткачуком Г.В. наукова праця є одним із перших у вітчизняній юридичній науці господарського права комплексним правовим дослідженням правових засад реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, що спрямовано на удосконалення правового регулювання відносин у цій сфері.

Наукова новизна обраної тематики сприяла тому, що дисертанту вдалося досягти значних наукових результатів, про що свідчить відповідна кількість положень, які подаються для оприлюднення вперше, удосконалені та дістали подальшого розвитку. При цьому сам зміст дисертаційного дослідження дає підстави стверджувати про їх наукову обґрунтованість.

Зокрема науковою новизною вирізняються такі висновки автора.

По-перше, обґрунтовано, 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).

По-друге, обґрунтовано, що спеціальною умовою передання прав на торговельну марку при реорганізації господарської організації має бути реальне виробництво (можливість виробництва) господарською організацією, до якої переходить право на торговельну марку, товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована, щоб не допустити введення в обману споживачів і уникнути ризиків дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку внаслідок її фактичного невикористання.

По-третє, уточнено способи використання торговельної марки: право на торговельну марку має надавати можливість її використання будь-яким способом, пов'язаним із введенням товару, який марковано торговельною маркою, в господарський оборот, або надання послуги, що не суперечить закону, а при визначенні способів використання вживати в законодавстві конструкцію відкритого переліку («використанням торговельної марки визнається, зокрема: ...»).

По-четверте, уточнено, що особа, яка звертається до суду, має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником та наявність своєї

заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки.

По-п'яте, уточнено перелік істотних умов 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.

По-шосте, конкретизовано обов'язок ліцензіата забезпечити якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не нижче якості товарів і послуг власника свідоцтва, шляхом його заміни на право ліцензіара контролювати відповідність якості таких товарів і послуг своїм вимогам.

Дисертантом докладно опрацьовано термінологічний апарат за темою дослідження та запропоновано низку змін у національне законодавство щодо «права захищати право інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорювання, створення загрози порушення права», «порушення прав на торговельні марки», розмежування понять «торговельна марка» і «бренд», «реалізації права суб'єкта господарювання на торговельну марку».

Низка пропозицій мають практичну спрямованість. Зокрема, це пропозиція щодо способів визначення розміру компенсації за порушення права на торговельну марку; підстав розірвання договору комерційної концесії; застави прав на торговельну марку.

Окремі висновки доведено до рівня пропозицій щодо внесення змін у законодавство. Зокрема, дисертантом запропоновано: 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; узгодження норм

Цивільного кодексу України і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки; 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.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації

Грунтований аналіз дисертації та опублікованих праць Ткачуком Г.В. дає можливість констатувати, що наукові положення та висновки роботи належно обґрунтовані.

Достовірність сформульованих у дисертації положень обумовлена поставленою метою та визначеними завданнями, структурою дисертаційної роботи, яка дозволила чітко та широко висвітлити правові засади реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

Науковий аналіз характеризується належним методологічним та науковим інструментарієм, аргументованістю сформульованих висновків та пропозицій, власним баченням напрямків вирішення існуючої проблеми.

Особливо варто відзначити інформаційну та емпіричну основу дисертаційного дослідження, до якої увійшли узагальнення господарської та судової практики реалізації та захисту прав на торговельні марки.

Позитивно можна оцінити й науково-теоретичне підґрунтя дисертації, а саме 168 джерел, серед яких наукові праці фахівців у галузі загальної теорії держави і права, господарського права, інших галузевих правових наук, зокрема зарубіжних дослідників, міжнародні договори й угоди, акти національного законодавства, законодавство зарубіжних держав. Зазначений

обсяг використаних джерел свідчить про ґрунтовне опрацювання проблеми і високий рівень підготовки автора.

Значення для науки і практики отриманих результатів

Одержані Ткачуком Г.В. в процесі дисертаційного дослідження результати можуть бути використані у юридичній науці, законотворчості, практичній діяльності суб'єктів господарювання.

Сформульовані й обґрунтовані в дисертації висновки та положення можуть бути використані в науковій діяльності – для заповнення прогалини у науці господарського права в частині доопрацювання теоретико-правових засад 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.

Наведені в дисертаційній роботі положення і рекомендації 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).

Результати дослідження у вигляді пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства представлені як проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельних марок».

Оцінка змісту дисертації та її завершеність

Структурні частини дисертації належно висвітлені та відповідають темі та меті дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох

розділів, що містить сім підрозділів, висновків до розділів та загальних висновків і списку використаних джерел.

У вступі достатньо обґрунтовано актуальність проблеми, чітко сформульовано мету, яка корелює з темою дослідження та конкретизується в завданнях, окреслено об'єкт і предмет роботи, вказано методи дослідження, практичне значення дисертації, апробацію результатів та структуру дослідження.

У першому розділі автором проведено ґрунтовний теоретико-правовий аналіз реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, зокрема досліджено зміст поняття «торговельна марка», його співвідношення з поняттям «бренд», функції торговельних марок, поняття майнового права на торговельну марку у сфері господарювання.

Другий розділ роботи присвячено аналізу поняття і змісту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, захисту, законодавчих основ таких прав. Виокремлено два способи реалізації прав на торговельні марки: використання торговельної марки в господарській діяльності правовласника, передання прав на торговельну марку іншим особам на підставі відповідного договору. Окремо досліджено другий спосіб реалізації права на торговельну марку – у вигляді передання прав на торговельну марку іншим особам на підставі відповідного договору, який виступає правовою формою передання цих прав. Проаналізовано ліцензійний договір, договір комерційної концесії, договір про передання прав, їх зміст, істотні умови, відмінності.

У третьому розділі автором досліджено порушення прав на торговельну марку і способи їх захисту. Автором уточнено низку понять «порушення прав на торговельну марку» тощо; класифіковано види порушень прав на торговельні марки; досліджено способи захисту таких прав.

Висновки логічно відображають наведені в дисертації аргументи з кожного із поставлених автором завдань спрямованих на досягнення загальної мети роботи.

Дисертація належно оформлена. Стиль мови враховує вимоги, які ставляться до таких наукових робіт. Чітку логічну структурованість роботи забезпечують відповідні висновки та узагальнення. Дисертаційне дослідження характеризується єдністю змісту, цільовою спрямованістю та є особистими внеском авторки у сучасну правову науку.

Позитивно слід відмітити кількість наукових публікацій автора та апробацію результатів дисертаційного дослідження. Результати дисертації висвітлено у п'яти 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.

Відсутність порушення академічної доброчесності

Аналіз змісту дисертації вказує на дотримання здобувачем вимог академічної доброчесності.

У роботі є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримано вимоги законодавства про авторське право і суміжні права, надано достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації.

Таким чином, у рецензованій роботі не виявлено ознак академічного плагіату, фальсифікації та інших порушень, що могли б поставити під сумнів самостійний характер виконаного автором дисертаційного дослідження.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації

Загалом позитивно оцінюючи дисертацію Ткачука Г.В., все ж таки необхідно відзначити наявність деяких дискусійних аспектів.

1. При узагальненні принципів реалізації прав на торговельну марку автор зазначає, що суб'єкт господарювання на торговельну марку здійснює це право вільно, на власний розсуд в межах, передбачених законом, з урахуванням принципу «дозволено все те, що не заборонено законом». Проте у сфері господарювання діє інший принцип: свобода підприємницької

діяльності у межах, визначених законом (ч. 1 ст. 6 Господарського кодексу України). Виходячи з розмежування Цивільного та Господарського кодексів як загального та спеціального нормативно-правових актів, було б доречним при визначенні принципів реалізації права на торговельну марку враховувати принципи господарювання, зазначені у ст. 6 Господарського кодексу як спеціального закону у сфері здійснення господарської діяльності.

2. При обґрунтуванні положення щодо розрахунку компенсації за порушення прав на торговельну марку автор пропонує передбачити право суб'єкта господарювання обирати один із наступних способів визначення розміру компенсації: сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки; двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку.

Якщо другий спосіб розрахунку, запропонований автором, має конкретні характеристики, за якими можна визначити суму компенсації у грошовому еквіваленті, то перший варіант розрахунку представляється проблемним для правозастосування, оскільки передбачає умови, які реально не наступили. Є різні способи встановлення винагороди за використання торговельної марки у договорі. Виходячи з принципу свободи договору та консенсуальної основи досягнення згоди з істотних умов договору, не можна спрогнозувати під час порушення, якою б була сума винагороди у разі укладення договору.

3. При удосконаленні правових засад відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, автор зазначає такі критерії визначення немайнової шкоди, які і так враховуються судами при визначенні підстав та розміру такої компенсації. Зокрема, це зміст немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права на торговельну марку як – немайнові втрати суб'єкта господарювання, пов'язані із зниженням, погіршенням, приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання, зниженням розрізняльній здатності торговельної марки; фактори, що можуть впливати на визначення розміру

немайнової (моральної) шкоди: рівень ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку, тривалість порушення прав на торговельну марку, сфера використання торговельної марки (товари широкого споживання або товари для вузькоспеціалізованої групи споживачів), поведінка, реакція порушника на звернення щодо припинення порушення, наміри добровільно вирішити спір, компенсувати немайнову шкоду, ступінь зменшення розрізняльної здатності торговельної марки, зниження вартості нематеріальних активів; інші фактори, що можуть підтверджувати нематеріальні втрати. Як представляється, було б доцільним конкретизувати, які саме критерії пропонує безпосередньо автор, що до цього не враховувалися судом при розгляді спорів щодо відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

Висловлені зауваження і побажання мають подекуди суб'єктивний і дискусійний характер та суттєво не впливають на позитивну оцінку виконаного Ткачуком Геннадієм Віталійовичем дисертаційного дослідження.

Висновок

Вважаю, що дисертація на тему «Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки», яка підготовлена за спеціальністю 081 «Право» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» та Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р. «Про затвердження Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», а її автор – Ткачук Геннадій Віталійович, заслуговує на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

доцент кафедри адміністративного,
господарського права та
фінансово-економічної безпеки
ННІ права СумДУ,
канд. юрид. наук, доцент

