

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ)

Садовая ул., д.21, Санкт-Петербург, 191023 Тел. (812) 495-39-60

E-mail: dept.fur@unecon.ru; <http://www.unecon.ru>

О Т З Ы В

официального оппонента доктора юридических наук, профессора
А.П.Сергеева на диссертацию С.В. Бутенко «Введение потребителя в
заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку», представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03.

Диссертация С.В. Бутенко, посвященная теоретическому и практическому анализу такого основания к отказу в регистрации обозначения в качестве товарного знака, как введение потребителя в заблуждение, безусловно, является актуальным научным исследованием. Данная тема еще не была предметом самостоятельного диссертационного исследования. Между тем, указанное основание к отказу в регистрации обозначения в качестве товарного знака достаточно широко применяется на практике, при этом далеко не всегда это применение является уместным и оправданным. Диссертантка справедливо обращает внимание на многоаспектность исследуемого ею основания к отказу в регистрации, а также связь его с такими понятиями, как «добросовестность», «недобросовестная конкуренция», «злоупотребление правом», «существенное заблуждение», «обман», «сходство до степени смешения», и т.д. Данное обстоятельство потребовало обращения диссертантки к ряду базовых понятий цивилистики и их трактовке применительно к рассматриваемой ею сфере.

Диссертация состоит из трех примерно равноценных по объему глав, в которых, соответственно, рассматривается введение потребителя в заблуждение в системе оснований к отказу в регистрации обозначений в качестве товарных знаков (глава 1), анализируется содержательная составляющая данного основания к отказу в регистрации (глава 2) и обосновывается целесообразность отнесения данного основания к отказу в регистрации к числу абсолютных, а не относительных оснований (глава 3). Структура работы

представляется в целом вполне логичной, хотя в отдельных случаях автору не удалось избежать повторений при рассмотрении одних и тех же вопросов.

В работе рассматриваются все основные проблемные аспекты применения такого основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, как «способность вводить потребителей в заблуждение», и сделаны в целом обоснованные рекомендации по совершенствованию законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Автор показывает хорошее знание законодательства и литературы по избранной им теме, а также знакомство с практикой работы Патентного ведомства и судебной практикой.

Работа написана не только на основе изучения автором ранее действовавшего и современного отечественного законодательства и имеющихся литературных источников, но и, что особенно ценно, на базе собственного практического опыта патентного поверенного. Автор показала, что знает проблемы, связанные с регистрацией товарных знаков, что называется, изнутри, видит болевые точки и проблемы, которые требуют своего решения.

Диссертация написана на достаточно высоком теоретическом уровне. В диссертации содержится ряд ценных как с теоретических, так и с практических позиций положений. В частности, заслуживает поддержки одно из центральных положений, которое красной нитью проходит по всей работе, а именно тезис о том, что такое основание к отказу в регистрации обозначения в качестве товарного знака, как введение потребителя в заблуждение, относится к обозначению как таковому и что оно не должно применяться к случаям, когда возникает коллизия уже зарегистрированного товарного знака с иными средствами индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам.

Диссертация написана хорошим литературным языком, достаточно легко читается и, в основном, правильно оформлена.

В то же время по диссертации С.В. Бутенко могут быть сделаны следующие замечания.

1. Прежде всего, некоторые из вынесенных на защиту положений не обладают требуемой научной новизной, а также сформулированы недостаточно корректно. Так, формулируя и вынося на защиту авторское определение понятия «товарный знак» и, соответственно, выявляя признаки данного средства индивидуализации, диссертантка в качестве первого признака указывает на то, что товарный знак представляет собой обозначение, получившее особый правовой статус, а четвертым признаком считает то, что

правовая охрана товарных знаков в России носит пост-регистрационный характер.

Эти высказывания вызывают сразу два вопроса. Во-первых, хотелось бы узнать, чем отличаются друг от друга эти два признака, если особый правовой режим (а отнюдь не «статус», как пишет диссертантка) товарный знак приобретает именно в результате его государственной регистрации? Во-вторых, в чем состоит новизна данного положения, если на то, что товарным знаком может считаться лишь зарегистрированное в установленном порядке условное обозначение товара, уже давно указывалось в литературе?

2. Едва ли имеется научная новизна в положении № 3, в котором автор указывает на различия, имеющиеся между абсолютными и относительными основаниями к отказу в регистрации обозначений в качестве товарных знаков. На мой взгляд, об этих и некоторых других различиях рассматриваемых оснований писали уже многие авторы как поддерживающие данное подразделение, так и считающие его неоправданным.

3. Вызывает вопросы такое введенное автором основание к отказу в регистрации или прекращении уже возникшей охраны, как «приобретения исключительного права недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом». Во-первых, вряд ли уместно говорить о «недобросовестном лице», поскольку корректнее считать недобросовестным соответствующее поведение лица. Во-вторых, в законе говорится о таком основании аннулирования регистрации товарного знака, как признание действий правообладателя в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Как известно, правом признания действий правообладателя злоупотреблением правом обладает лишь суд, а актом недобросовестной конкуренции – лишь антимонопольный орган. Патентное ведомство таким правом не обладает и потому отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака ни по одному из этих оснований не может.

4. Занимая в целом правильную позицию по вопросу о том, что незарегистрированные в Российской Федерации обозначения, используемые для индивидуализации товаров, не пользуются в РФ правовой охраной (если только они не являются общеизвестными товарными знаками), диссертантка предлагает разрешить проблему регистрации таких известных обозначений третьими лицами путем предоставления экспертизе права до принятия решения по заявке направлять заявителю специальное уведомление о существовании вероятности введения потребителя в заблуждение при использовании такого

обозначения. Возникает вопрос о том, какую цель преследует такое уведомление и будет ли от него какая-то польза? Ведь чаще всего подобные известные обозначения регистрируются другими лицам в качестве товарных знаков (а применительно к товарным знакам - по иным классам товарам) именно для того, чтобы воспользоваться известностью этих обозначений или товарных знаков. При этом сама диссертантка доказывает, что аннулировать такую регистрацию невозможно и критикует те судебные решения, в которых обстоятельства оцениваются иначе. Выходит, что цель уведомления заявителя сводится к тому, чтобы предупредить его о возможности аннулирования регистрации судом, хотя, по мнению диссертантки, это и неправильно.

На мой взгляд, диссертантке следовало занять при решении данной проблемы более последовательную позицию, в особенности учитывая ее высказывание на стр. 42 диссертации о том, что «подача заявки или регистрация в качестве товарного знака логотипа конкурента, используемого им для аналогичных товаров без получения правовой охраны, может быть признана арбитражным судом или органами Федеральной антимонопольной службы актом недобросовестной конкуренции, что является достаточным основанием для оспаривания такой недобросовестной регистрации в силу пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ».

5. Едва ли заслуживает поддержки предложение автора о восстановлении законодательного подразделения оснований к отказу в регистрации обозначений в качестве товарных знаков на абсолютные и относительные. Очевидно, что данное деление является очень условным, поскольку в его основе нет четкого критерия. Распространенная ссылка на то, что за абсолютными основаниями к отказу в регистрации лежит публичный интерес, а за относительными - интерес частный, является по отношению к некоторым конкретным основаниям явно надуманной и искусственной. Поэтому даже доктринальное значение данного деления не следует преувеличивать и строить на его основе теоретические конструкции.

6. На стр. 76 диссертации содержится странное утверждение о том, что «письма-согласия, в отличие от дозволений государственных органов или разрешений, получаемых заявителями от музеев и фондов в порядке п. 4 статьи 1483 ГК РФ, не являются индивидуальными правовыми актами, и, подобно сделкам, существуют в рамках горизонтальных правоотношений, характеризующихся равенством субъектов». По-видимому, оно обусловлено своеобразным пониманием автором индивидуальных правовых актов как неких административных актов, хотя такое понимание расходится с общепринятым.

Сделанные замечания, как видно из их содержания, носят дискуссионный характер и не умаляют заслуг диссертантки, сумевшей создать творчески самостоятельную, серьезную научную работу, имеющую как теоретическое, так и практическое значение.

Я полагаю, что диссертация С.В. Бутенко отвечает всем предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Публикации диссертанта и автореферат отражают основные положения диссертации.

Официальный оппонент

доктор юридических наук, профессор А.П.Сергеев



22.01. 2014 г.

Подпись профессора А.П.Сергеева заверяю.

Председатель Ученого Совета

юридического факультета СПбГЭУ д.ю.н., проф. В.В. Мамонов

