

ОТЗЫВ

официального оппонента, кандидата юридических наук В.Н. Дементьева 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 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»

Диссертационное исследование Бутенко С.В. посвящено проблеме юридического толкования и применения такого самостоятельного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному в качестве товарного знака обозначению, как его способность вводить потребителя в заблуждение. Актуальность избранной темы обусловлена недостаточной ее изученностью в отечественной цивилистике, а также ее практической значимостью. В гражданском обороте нередко возникает опасность дезинформации потребителя за счет используемой субъектами предпринимательства маркировки товаров и услуг, которая порождает несоответствующие действительности ассоциации. При этом правоприменительные органы не всегда могут дать корректную правовую оценку подобным случаям, что связано, в том числе, с недостаточностью правовой регламентации запрета на регистрацию вводящих в заблуждение обозначений и с противоречивостью существующей арбитражной и административной практики. Также немаловажно, что пункт 3.4. главы VII Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации указывает на объективную необходимость уточнения положений ГК РФ, посвященных основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, и, в первую очередь, в целях пресечения введения потребителей в заблуждение.

Структура диссертации Бутенко С.В. соответствует целям и задачам проведенного исследования. Научная работа состоит из трех глав, примерно одинаковых по объему. В первой главе диссертации автор рассматривает общие вопросы охраноспособности товарных знаков и место запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в системе оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, либо для оспаривания уже осуществленной регистрации. Вторая глава посвящена анализу теоретических и практических аспектов применения экспертизы Роспатента и судами исследуемой правовой нормы. Наконец, в третьей главе работы Бутенко С.В. обосновывает необходимость использования основания «введение в заблуждение» в качестве абсолютного мотива для отказа в государственной регистрации знака, т.е. такого основания, которое не требует учета коллизии прав заявителя и третьих лиц и направлено на защиту публичного, а не частного, правового интереса.

Содержание диссертации дает основание считать, что поставленная диссертантом цель исследования достигнута, в том числе за счет решения адекватно сформулированных задач. Этому способствовало широкое применение диссертантом таких юридических методов исследования, как метод правового моделирования, формально-юридический, сравнительно-правовой.

Несомненным достоинством исследования Бутенко С.В. является то, что выдвинутые в работе научные положения и рекомендации основываются на глубоком анализе правоприменительной практики и трудностей, которые возникают в результате необоснованного применения положений пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ при проведении экспертизы по заявке или при рассмотрении судебных, административных споров касательно охраноспособности товарных знаков. Работу также отличает значительная теоретическая база.

В научный оборот вводятся предложенное автором понятие товарного знака (с. 29), концепция юридической значимости источника введения в заблуждение (с. 161-162), в работе последовательно обосновывается необходимость применения запрета на регистрацию вводящих в заблуждение

обозначений как абсолютного основания, не связанного с правами иных лиц; также автором сделано несколько важных предложений по совершенствованию действующего законодательства (с. 188-191).

Убедителен проведенный диссертантом критический анализ произведенного при принятии IV части ГК РФ отказа от существовавшего ранее в СССР и России разделения оснований отказа в регистрации обозначений в качестве товарного знака на абсолютные и относительные (с.71-80). Представляется обоснованным утверждение о том, что игнорирование правовой природы относительных и абсолютных оснований для отказа в регистрации способно привести к целому ряду отрицательных последствий в процессе правоприменения (с.80).

Положительно оценивая диссертационное исследование Бутенко С.В., следует высказать некоторые замечания.

1. Хотя представляется интересным и заслуживающим внимания предлагаемое диссертантом определение товарного знака (стр.10), оно требует дополнительной шлифовки. Так в этом определении автор ограничивает круг субъектов права на товарный знак той категорией физических лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями. Однако, сам же в диссертации поддерживает и развивает ту позицию, что индивидуальное предпринимательство не является единственной формой вовлечения товарных знаков в гражданский оборот физическими лицами, и, вслед за своим научным руководителем проф. Э.П. Гавриловым, называет норму статьи 1478 ГК РФ дискриминационной по отношению к отдельным категориям граждан, с чем нельзя не согласиться (стр.24-25).

2. Представляется неполной классификация неохраноспособных обозначений на 2 вида:

- а. собственно неохраноспособные в силу своей природы;
- б. зарегистрированные недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом (стр.43). Представляются забытыми

диссертантом обозначения, нарушающие старшее право, но зарегистрированные без умысла причинения вреда другому лицу, владельцу такого права. Это относится, например, к товарным знакам, зарегистрированным без учета существующих в России фирменных наименований или коммерческих обозначений, или, например, без учета названия произведения литературы, опубликованного каким-то местным издательством. Заявитель товарного знака может не знать о существовании такого старшего права, поэтому говорить о злоупотреблении правом в этой ситуации вряд ли возможно.

3. Хотя диссертант использует в работе текст статьи 10 ГК РФ в новой редакции (Федерального Закона от 30.12.2012 № 302 ФЗ), кажется, что от его внимания ускользнула одна важная особенность ее: злоупотребление правом возникает в ситуации не любого недобросовестного осуществления их, а заведомо недобросовестного.

Диссертант же склонен относить к злоупотреблению правом любую недобросовестную конкуренцию (С. 43).

4. Работа в целом написана хорошим языком, однако в ряде мест нуждается в шлифовке, в частности, вызывает замечания:

- а. использование профессионального сленга: «заявленная рубрика» (стр. 45,47,48), «отрицательный критерий охраноспособности» (стр.59);
- б. необоснованное употребление термина «марка» вместо «товарного знака» (стр.85).

Указанные замечания носят частный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Бутенко С.В.

Диссертация представляет собой законченное научное исследование актуальной проблемы гражданского права, имеющей практическое значение, выполненное на высоком теоретическом уровне. Выводы, сделанные диссертантом, обладают научной новизной, могут быть использованы правоприменительными органами, в учебном процессе при преподавании

дисциплины «Право интеллектуальной собственности», а также в рамках проведения законопроектных работ по совершенствованию гражданского законодательства. Опубликованные работы Бутенко С.В. и автореферат в достаточной мере отражают основные положения диссертации.

На основании изложенного, я полагаю, что диссертационное исследование Бутенко С.В. соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и установленным Положением "О порядке присуждения ученых степеней", утв. Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года. Соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Официальный оппонент

кандидат юридических наук, доцент

патентный поверенный Российской Федерации,

партнер, старший патентный поверенный

в представительстве корпорации

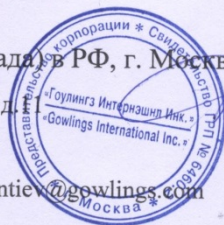
"Гоулингз Интернэшнл Инк." (Канада) в РФ, г. Москва

119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11

Тел: +7 (495) 787-20-70

Адрес электронной почты: vladimir.dementiev@gowlings.com

20.02.2014.



В.Н. Дементьев

Подпись кандидата юридических наук Владимира Николаевича Дементьева заверяю

Генеральный менеджер

Представительства корпорации "Гоулингз Интернэшнл Инк.", (Канада) в РФ, г. Москва

А. Зеленцова