

ОТЗЫВ

на диссертационную работу А.В. Деноткиной

«Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права:
сравнительно-правовой анализ»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право

Тема, выбранная А.В. Деноткиной для исследования, актуальна прежде всего, для развития теории и практики применения правовых положений §2 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в тексте отзыва – ГК РФ), при этом автором сделан весомый вклад и в науку авторского права.

Автор проводит сравнительно-правовой анализ правовых положений авторского права и права товарных знаков в их взаимосвязи, также автор касается тематики музейного права, однако основной упор сделан А.В. Деноткиной на совершенствование правовой охраны товарных знаков, включающих или могущих включать в себя объекты авторского права.

А.В. Деноткина вводит понятие производного товарного знака (п. 1 положений, выносимых на защиту), по аналогии с производным произведением, для тех случаев, *«когда в качестве товарного знака регистрируется объект, охраняемый авторским правом»*. Такое комплексное рассмотрение столь различных отраслей права интеллектуальной собственности пронизывает всю работу и это логически вполне объяснимо, но представляется, что основной целью диссертанта является совершенствование правовой охраны товарных знаков. Ведь даже те положения, которые можно рассматривать как авторско-правовые (пп. 3, 5 положений, выносимых на защиту) и которые сами по себе интересны как совершенствующие авторское право, тем не менее направлены в данном случае на более эффективное включение авторских объектов в товарные знаки. С этой целью автор предлагает ввести механизм оценки уполномоченным органом возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения,

тождественного элементу известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения, перешедшего в общественное достояние (п. 3 положений, выносимых на защиту) и вводит важное понятие «существенной переработки» произведения (п. 5 положений, выносимых на защиту).

Следует отметить, что при этом, рассматривая проблемы товарных знаков с двух сторон, А.В. Деноткиной удается избежать «предпочтения» одной отрасли права перед другой – вводя принудительную лицензию для объектов авторского права (п. 2 положений, выносимых на защиту) по причине приоритета выгод коммерческого оборота над исключительными правами авторов, диссертант в пп. 5-6 положений, выносимых на защиту, встает на сторону автора, выделяя обозначения товарных знаков с несущественной переработкой авторских произведений и усиливая тем самым позиции авторов в случае включения охраняемых авторским правом объектов в состав товарных знаков. А.В. Деноткиной проанализированы основные аспекты применения пп. 1 п.9 ст.1483 ГК РФ, предложены важные нормы о лицензировании объектов авторского права (пп. 2, 4 положений, выносимых на защиту).

На стр. 120 диссертационной работы автор пишет: *«Права на произведение в целях регистрации в качестве товарного знака могут передаваться по следующим договорам: 1) договор об отчуждении исключительного права, однозначно регулирующий взаимоотношения сторон в этой ситуации; 2) лицензионный договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака»*. А.В. Деноткина считает лицензионный договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права или его части в качестве товарного знака - гражданско-правовым договором, посредством которого осуществляется передача права на произведение для использования в обозначении и при этом наиболее оптимальным вариантом оформления взаимоотношений автора и правообладателя товарного знака. Далее автор работы предлагает в качестве существенного условия такого договора ввести указание на товары и/или услуги в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, для индивидуализации которых правообладатель предоставляет разрешение на использование произведения, а также вводит обязательность письменной формы договора (стр. 121 диссертационной работы).

Диссертант предлагает *«при формулировании условий договоров*

отчуждения исключительного права на произведение ... как можно более детально конкретизировать основные характеристики заключаемого договора». По мнению А.В. Деноткиной, в договор можно, в частности, включить указание на то, что в соответствии с ним исключительное право на произведение переходит к приобретателю в полном объеме, на территории всего мира, на весь период действия исключительного права, с наделением приобретателя правом передачи исключительного права любым лицам полностью или частично. Автор считает, что *«помещение такого рода положений среди условий договора способно исключить или снизить вероятность его оспаривания автором либо другим заинтересованным лицом, как минимум, по основанию введения в заблуждение относительно природы, существа, основных характеристик заключенного договора»* (стр. 107 диссертационной работы). Совершенно справедливо рассуждая о том, какие условия надо внести в договор отчуждения исключительного права на произведение, чтобы автор не смог оспорить его основные положения, и одновременно вводя в своей диссертации термин «существенная переработка», относящийся к сфере неприкосновенности произведения, диссертант не отмечает при этом среди условий договора положений о личных неимущественных правах автора, которые, будучи четко обозначенными, и для автора используемого произведения и для приобретателя прав весьма важны.

Предложения А.В. Деноткиной в отношении договора между обладателем исключительных прав на произведение и правообладателем товарного знака в основном направлены на повышение эффективности защиты прав автора произведения. Однако в специальной литературе и при защите предшествующих диссертационных работ рассматривались также вопросы защиты прав владельца товарного знака, в котором используется авторское произведение. С одной стороны, как это отмечалось М.М. Богуславским¹, *«после того, как товарный знак зарегистрирован, права на его использование именно как товарного знака именно у его автора прекращаются»*, однако *«его личные неимущественные права на соответствующее изображение сохраняются»*. С другой стороны, Е.А. Данилиной² утверждалось, что в случае разработки товарного знака для

¹ М.М. Богуславский. Авторское право и товарные знаки. М. «Волтерс Клувер». 2008. Текст доступен на Юридическом портале по ссылке в Интернет: <http://w.pc-forums.ru/b10526.html>

² Данилина Е.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Судебное доказывание и доказательства при рассмотрении дел по правовой охране товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в административном и судебном процессе». М. РГИИС. 1999 С.6.

конкретного хозяйствующего субъекта осуществление регламентированного законодательством права на имя должно быть исключено, а *«при отстаивании автором своих прав ... следует презюмировать тот факт, что автору было известно о том, что разрабатываемое обозначение будет индивидуализировать вполне определенное юридическое или физическое лицо»*. По-видимому, указывая на «коммерческую цель использования» изображения музейного предмета для регистрации в качестве товарного знака при анализе музейного законодательства (стр. 94 диссертационной работы и п.7 положений, выносимых на защиту), диссертант могла иметь в виду особенности индивидуализации определенных юридических лиц с помощью музейного объекта и, в частности, проблему бессрочности личных неимущественных прав автора такого объекта. Для произведения, хранящегося в музее, важно положение ст. 1267 ГК РФ, о праве на неприкосновенность произведения. Однако для товарных знаков важным является весь комплекс личных неимущественных прав, и сложность в этом случае состоит в том, что, как это отмечалось Э.П. Гавриловым³, *«право товарных знаков не знает фигуры автора»*. Э.П. Гавриловым в цитируемой статье предложено заключать с разработчиком изображения товарного знака *«особое соглашение... для урегулирования вопросов, касающихся личных неимущественных прав»*, с указанием того, что *«если созданный товарный знак будет являться объектом авторского права, то разработчик заранее дает согласие на его обнародование, использование с необходимыми изменениями и без каких-либо упоминаний имени автора»*⁴. В качестве примера можно привести случай служебного произведения, когда автор разрабатывает рисунок товарного знака в соответствии со своим служебным заданием. Вполне в соответствии с правовой нормой п.3 ст.1295 ГК РФ, которой устанавливается, что пределы использования служебного произведения определяются договором между работодателем и автором - с целью минимизации возможности осуществления автором права на имя, можно предложить заключить особое соглашение с решением всех вопросов личных неимущественных прав автора, а конкретное положение о праве на имя в таком соглашении представить как согласие автора на использование его произведения без указания имени или анонимно, как это установлено в п.1 ст.1265 ГК РФ. Такой подход поможет устранить

³ Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения. В сб. «Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные прав. XXI век». М. Юрсервитум. 2016. С. 330

⁴ Там же. С. 337.

встречающиеся на практике, в особенности в отношении сложных этикеток, случаи проставления имени автора на обозначении не принадлежащего этому автору товарного знака, индивидуализирующего совершенно другое лицо.

А.В. Деноткиной сделан важный вывод о том, что в настоящее время «в случае внесения правообладателем товарного знака в охраняемый авторским правом объект незначительных изменений, например, дополнения его отсутствующими в оригинале элементами или, наоборот, исключения из него отдельных элементов, лицо, обладающее авторским правом, не будет иметь возможности оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку» (п.6 положений, выносимых на защиту). Решение обозначенной проблемы автор видит в усовершенствовании правовой нормы пп.1 п.9 ст.1483 ГК РФ и решает эту проблему таким образом, что дополнительно правовой охране не подлежит также результат несущественной переработки произведения. Данный вывод надо поддержать, т.к. при функционировании товарного знака несущественная переработка возможна даже просто в силу объективных обстоятельств: особенностей печати, правил расположения внешней рекламы на зданиях, нанесение товарного знака на этикетки и упаковки. В случае принятия предложенного изменения становится особенно важным точно определить, а что же такое существенная переработка? А.В. Деноткина отвечает на этот вопрос в п.5 положений, выносимых на защиту и на стр. 68 диссертации: «Существенной является переработка, значительно изменяющая замысел автора и целостность восприятия произведения», отмечая при этом, что «без такой конкретизации не ясно, где грань переработки и создания». Но конкретно ли это определение? В качестве замечания можно отметить, что замысел и восприятие не относятся к материальной форме выражения произведения. Замысел относится к фабуле и сюжету, он предваряет произведение. Целостность восприятия является философским понятием, зависит от произведения и следует ему, происходя в сознании воспринимающего это произведение. Правильнее было бы упомянуть о форме произведения, измененной при переработке, тогда несущественной переработкой будет такая переработка, которая не влияет на форму, а лишь немного видоизменяет ее.

Очень важен общий вывод автора о том, что «в настоящее время отсутствует правовой механизм, устанавливающий разрешительный порядок регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу произведения, перешедшего в общественное достояние» (стр. 91

диссертации), если этот вывод несколько расширить. Считаю предложение А.В. Деноткиной на стр. 92 диссертации о том, что «... оценка [произведения, перешедшего в общественное достояние] должна производиться уполномоченным органом исходя из принципов гуманности и морали, а также экономической целесообразности с точки зрения общественных интересов» важным не только и не столько для рассматриваемой диссертантом темы, но это предложение может найти применение в сложных авторско-правовых вопросах деятельности библиотек и упорядочить проблему оцифровки не охраняемых произведений. Это более широкий правовой вопрос, достойный отдельного рассмотрения, ответ на который в конкретной правовой ситуации уже предложен диссертантом.

В рассматриваемом аспекте считаю важными авторско-правовые проблемы, связанные с новыми 3D-технологиями. Например, при использовании 3D-принтера возникает проблема т.н. «машинного творчества» поскольку авторское объемное решение формы товара сначала переводится в вид электронного чертежа, а потом авторский объект изготавливается на 3D-принтере. В таком объемном товарном знаке (например, в форме флакона духов или шоколадной игрушки) возможно усмотреть, кроме явного вклада автора исходного произведения, еще и авторский вклад программиста, производившего его доработку. Поэтому подобный объемный товарный знак можно считать результатом соавторства. Бесспорно, дискуссионный вопрос об объемных товарных знаках, обозначения которых изготовлены с применением 3D-принтера, выходит за рамки заявленной автором темы, поэтому данное замечание скорее относится к дальнейшему развитию идей автора диссертационной работы.

Существует обширная административно-правовая и судебная практика, касающаяся правовой охраны товарного знака, включающего авторско-правовой объект. Известны судебные процессы, предметом рассмотрения которых были товарные знаки с обозначениями «Дядя Федор», «Чайф», «Старик Потапыч», рассмотренные автором «Винни» и «33 коровы» (стр. 69-72 работы), результаты которых различны, в зависимости от конкретной правовой ситуации. То, что подобные споры возникают, свидетельствует о большой актуальности темы взаимодействия авторских прав и прав на товарный знак, о том, что изучение этой темы должно вестись самым серьезным образом. Такое изучение проведено А.В. Деноткиной, которая провела аналитическую работу и сделала

многоплановые выводы о возможности совершенствования законодательства, весьма интересные как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Диссертация А.В. Деноткиной «Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ» является научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, содержащей новые, самостоятельно разработанные научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Поэтому А.В. Деноткина заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Кандидат юридических наук,
патентный поверенный Российской Федерации



Е. А. Данилина

22.02.2017 г.

Подпись Е.А. Данилиной удостоверяю
член Совета АНО «ЦНПИ» А.М. Шапенко
22.02.2017 г.



Место работы: АНО «ЦНПИ»

Должность: Патентный поверенный

Контактный телефон: 8 925 041 68 01

Электронная почта: sted_elena@mail.ru