

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Сергеевой Натальи Юрьевны на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право – на тему: «Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны»

Тема представленной работы Сергеевой Н.Ю. «Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны» является чрезвычайно актуальной. Несмотря на то, что вопросы охраны товарных знаков, особенностей их использования активно обсуждались и обсуждаются учеными и специалистами в области интеллектуальной собственности, их окончательное разрешение не получено до настоящего момента. Особенно дискуссионными являются проблемы определения монополии правообладателя на использование соответствующего обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, институциональной сущности исключительного права. Такая ситуация обусловлена тем, что, как справедливо отмечает автор, правовая база в регулировании общественных отношений в исследуемой области обеспечена недостаточно, содержит ряд пробелов, что не всегда позволяет четко установить границы этой монополии, что, в свою очередь, является предпосылкой для существования различных правовых позиций. Ситуация осложняется также наличием противоречивой судебной практики по вопросам, связанным с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны.

Поэтому с уверенностью можно констатировать, что тема диссертационной работы Сергеевой Н.Ю. является актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения. Вместе с тем практическая значимость работы выглядела бы более обоснованной, если бы автор опирался на опубликованные статистические данные о судебной практике. Так, например, простое сравнение количества дел рассмотренных арбитражными судами за последние годы свидетельствует о том, что большая половина их связана с нарушением прав на товарные знаки.

Как можно понять из названия работы, автор решила сосредоточить свое внимание на исследовании материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны.

Целью работы является выявление на основе теоретического и практического анализа действующего законодательства, доктрины и правоприменительной практики проблем, связанных с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, исходя их общей концепции ГК РФ об исключительном праве, а также предложение решений по дальнейшему совершенствованию механизма правового регулирования данных правоотношений.

Необходимо отметить, цель поставлена – важная, актуальная и вполне подходящая для диссертационного исследования. Действительно в рамках указанных правоотношений проблем много. В соответствии с поставленной целью логично сформулированы задачи исследования, решение которых позволяет раскрыть наиболее важные аспекты исследуемой темы.

Работа состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, заключения, списка использованных нормативных правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики.

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, определяет объект исследования, указывает методологическую и

теоретическую основы исследования, формулирует основные положения, выносимые на защиту, определяет их научную новизну, отмечает теоретическую и практическую значимость результатов исследования.

В первой главе автор, исследует понятие и правовую товарного знака, что вполне логично, поскольку правовые характеристики объекта охраны и определяют содержание исключительного права и пределы его действия. Вторая глава названа: «Правоприменительная практика, связанная с определением пределов действия права на товарный знак», что сразу вызывает вопросы: насколько целесообразно анализ правоприменительной практики выделять в отдельную главу и что автор понимает под правоприменительной практикой в данном исследовании? Судя по названиям параграфов и их содержанию, в данной главе исследуются абсолютные и относительные основания для отказа, тождество и сходность до степени смешения и т.д., а также судебная арбитражная практика по соответствующим вопросам. Третья глава посвящена исследованию весьма интересного и малоисследованного вопросы в области правовой охраны товарных знаков - согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака. Автор рассматривает согласие правообладателя как один способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, а лицензионный договор соответственно как способ оформления этого согласия на использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Знакомство с диссертацией позволяет заключить, что данное исследование проведено глубоко и разносторонне. В работе предпринимается попытка проведения детального анализа актуальных, практически значимых вопросов, связанных с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны на современном этапе развития общества. При этом автор дает подробный анализ действующего законодательства и судебной практики в данной области в Российской Федерации, а также проводит

сравнительный анализ решения некоторых рассматриваемых правовых вопросов в практике отдельных зарубежных стран.

В своей работе автор фактически предлагает новую, авторскую концепцию понимания правовой природы материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, в основу которой положена совокупность правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак, а также некоторые предусмотренные в ГК РФ исключения, влияющие на их объем. При этом автором также учтены тесно связанные с указанными пределами общие положения статьи 10 ГК РФ, устанавливающие основной ограничитель действий, не допускаемых законом при осуществлении гражданских прав. Автор указывает на пробелы и противоречия, существующие в настоящее время в российском законодательстве в сфере исследования, делает попытку разграничить сложный понятийный правовой аппарат, исследует проблемы правоприменительной практики, связанной с предметом исследования, и, как следствие, предлагает ряд предложений по совершенствованию механизма действующего законодательства.

Кроме того, в диссертации подробно исследованы правовые вопросы, связанные с установлением правовой природы согласия правообладателя на регистрацию сходного обозначения, выявлены и проанализированы правовые последствия, связанные с внесением поправок в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35–ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом автор приходит к вполне обоснованному выводу что согласие правообладателя должно иметь решающее значение для решения вопроса о такой регистрации.

Интересным является исследование природы согласия как гражданско-правового договора, этому вопросу посвящена третья глава работы. Автор придерживается позиции, что данный договор относится к лицензионным

договорам. Этому выводу предшествует подробный анализ аргументов сторонников и противников данной концепции, причем и те и другие заслуживают внимания. В этой связи возникает вопрос: так ли уж необходимо так жестко типизировать данный вид договора? Как известно, принцип свободы договора допускает заключение договоров непоименованных в Гражданском кодексе. Что мешает отнести данную сделку к договорам смешанного типа?

Список литературы свидетельствует о том, что при подготовке работы был проанализирован значительный объем отечественных и зарубежных законодательных и иных нормативных правовых актов, специальной литературы, в том числе, работы зарубежных специалистов в области исследования, приведена статистика.

Заявленные в работе тезисы полно и всесторонне аргументируются с использованием солидного методологического арсенала, предшествующих научных достижений и собственных самостоятельных наблюдений и выводов соискателя, с учетом тенденций судебной практики, в том числе зарубежной. В работе демонстрируется эрудиция и умение корректно вести научную полемику. Многие положения, выносимые на защиту, заслуживают одобрения и поддержки.

Вместе с тем, по диссертации имеются отдельные замечания:

1. Прежде всего, обращает на себя внимание, что все положения, выносимые на защиту очень объемны. В автореферате 10 положений выносимых на защиту занимают объем с 10-ой страницы по 20-ю. Это обусловлено тем, что автор в каждом положении излагает достаточно развернутые обоснования или даже рассуждения. В ряде случаев имеются даже ссылки на нормативные акты и Постановление Президиумом ВАС РФ, например, положение, выносимое на защиту 6, 7. В результате, некоторые утверждения носят очевидный характер и не обладает научной новизной.

2. В названии работы используется «материально-правовые пределы действия исключительных прав», который не применяется широко ни в юридической литературе, ни в доктрине. Не оспаривая правомерность его использования, представляется, что работа бы только выиграла, если бы автор более конкретно пояснила, что следует понимать под указанным термином. Думается, автору было вполне под силу дать авторское определение данного термина.

3. Проведя достаточно детальный анализ проблем, связанных с определением сходности до степени смешения товарных знаков, автор предлагает закрепить законодательно в п.6 ст.1483 ГК РФ следующее правовое понятие «сходства до степени смешения»: «обозначение (товарный знак) следует считать сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если, несмотря на отдельные отличия, существует реальная вероятность (угроза) их смешения потребителем. Угроза смешения считается существующей, если общее впечатление, производимое знаками, позволит потребителю их перепутать или посчитать, что товарные знаки принадлежат одному и тому же правообладателю». Однако возникает вопрос: поможет ли раскрыть содержание такого оценочного понятия как «сходство до степени смешения», если в определении заложен еще более оценочный критерий: «реальная вероятность». Кроме того, как указанные нововведения будут согласоваться с методическими рекомендациями Роспатента, которые в настоящее время применяются при проверке заявленных обозначений на сходство до степени смешения?

4. Автор в работе, как уже было отмечено, совершенно оправданно обращается к проблемам взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Этим вопросам посвящен параграф первой главы. Автор разделяет позицию многих исследователей, которые отмечают, что компенсация часто имеет необоснованно завышенные размеры. Вместе с тем за пределами

исследования осталась еще одна проблема. Как установлено законодателем, компенсация взыскивается в размере от 10000 до пяти миллионов рублей за каждый случай правонарушения. На практике часто возникают проблемы с определением, что считать каждым случаем нарушения и всегда ли будет справедливым применять даже минимальный размер компенсации в 10 000 рублей за каждый случай правонарушения?

5. В четвертом параграфе второй глава достаточно детально анализируется понятие однородности товаров. Автор критически оценивает критерий, применяемый на практике для отнесения товаров к однородным на основании природы и назначения товаров, показывает противоречивость и субъективность применения его. В результате автор предлагает свое определение однородности товаров (положение, выносимое на защиту № 7.), которое предлагает закрепить в Гражданском кодексе РФ. Так автор предлагает под «однородными товарами» предлагать понимать товар, однородный с теми, которые указаны при регистрации...». Представляется, что указанное определение требует доработки. Кроме того вызывает сомнение необходимость закрепления его именно в Гражданском кодексе.

Высказанные вопросы и замечания не умаляют значимости и научной ценности работы, а только отражают дискуссионный характер отдельных положений. В целом диссертация Сергеевой Н.Ю. представляет собой результат творческого исследования, написана юридически грамотным языком, по оформлению соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода работам.

Диссертационное исследование Сергеевой Н.Ю. является самостоятельной научно-квалификационной работой, которая содержит решение задачи, связанной с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве.

Данная работа имеет важное значение для развития права интеллектуальной собственности. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности, а также послужить основой для подготовки научно-практических комментариев, учебной и методической литературы.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная диссертационная работа соответствует требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Сергеева Наталья Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского
и предпринимательского права
Казанского (Приволжского) федерального
университета



Ситдикова Р.И.



Л.И. Лунова