

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Проректор по научной работе  
Российской правовой академии  
Министерства Юстиции Российской  
Федерации д.ю.н., профессор

Б.В. Яценко



2014 года

**ОТЗЫВ**

**ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**на диссертационное исследование**

**Бутенко Светланы Викторовны на тему:**

**«Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для  
отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку»,  
представленную на соискание учёной степени кандидата юридических  
наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право,  
предпринимательское право, семейное право, международное частное  
право».**

Актуальность избранной темы обусловлена недостаточной ее изученностью в отечественной цивилистике, а также ее практической значимостью. При делопроизводстве по заявкам на государственную регистрацию товарных знаков, а также при рассмотрении отдельных категорий споров в арбитражных судах и палате по патентным спорам Роспатента, нередко возникают фактические обстоятельства, требующие юридического анализа для целей установления

способности заявленного обозначения вызывать у рядовых потребителей товаров и услуг ассоциации, не соответствующие действительности. В частности, к таким обстоятельствам можно отнести факт использования сходного или тождественного обозначения третьим лицом до даты подачи заявки в отношении однородных товаров, регистрацию или применение сходного товарного знака за рубежом, и т.д. Существующую правоприменительную практику по данному вопросу трудно признать единообразной.

Изучение диссертации соискателя ученой степени, а также автореферата и опубликованных Бутенко С.В. работ позволяет охарактеризовать представленное к защите научное исследование следующим образом.

Анализируемая работа содержит все признаки, характерные для диссертационных работ, что подтверждается содержанием, внутренней структурой и внешней формой диссертации. Избранная структура работы позволила автору всесторонне исследовать изучаемую проблему и оптимально изложить материал. Исследование состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, а также заключения и списка литературы.

Во введении обоснованы актуальность и степень научной разработанности темы диссертации, объект и предмет диссертационного исследования, а также четко сформулированы его цели, задачи, методология, нормативная и эмпирическая база, доказана научная новизна, аргументированы положения, выносимые на защиту.

Актуальность избранной темы в должной степени обосновывается в работе. Представляется верным утверждение диссертантки о том, что недостаточная доктринальная разработка категории «введение потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя» зачастую выступает



причиной противоречивой правоприменительной практики Роспатента и судов, а также имеет своим следствием «смещение» самостоятельных правовых оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Исследование Бутенко С.В., обладает требуемой научной новизной, поскольку представляет собой первую в российской юридической науке диссертационную работу, посвященную комплексному анализу такого самостоятельного основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения и оспаривания уже предоставленной правовой охраны, как способность введения потребителя в заблуждение.

Наиболее значимыми являются следующие положения, выносимые на защиту:

- положение 1, в котором диссертантка предлагает авторское определение понятию «товарный знак», позволяющее предотвратить актуальную ныне проблему подмены пост-регистрационного принципа правовой охраны товарных знаков принципом возникновения исключительных или квазиисключительных прав на основании простого использования обозначения;

- положение 4, содержащее разграничение ложных обозначений и обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение.

Заслуживают внимания и прочие положения, выносимые Бутенко С.В. на защиту и содержащие элементы научной новизны.

В первой главе диссертации содержится общая характеристика товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг хозяйствующих субъектов, выделяются конституирующие признаки данного объекта правовой охраны, анализируется система критериев охраноспособности обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков. Критикуя закрепленное в законе определение товарного знака (с. 28-29), автор справедливо указывает на неточность дефиниции,

содержащейся в действующей редакции пункта 1 статьи 1477 ГК РФ и предлагает собственное определение для данного вида интеллектуальной собственности. Позиция диссертантки представляется обоснованной, в том числе исходя из принципа гармонизации норм национального российского законодательства с положениями ряда международных договоров, в частности, Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

На основании анализа содержания философско-правовой категории «заблуждение», автор делает вывод о том, что заблуждение представляет собой вид ошибки или непреднамеренного несоответствия представления о предмете его истинным свойствам (с. 56), что позволяет Бутенко С.В. провести различие между ложными обозначениями и обозначениями, способными ввести потребителя в заблуждение (с. 56-58). Указанное весьма полезно как для правоприменительной практики, так и для науки права интеллектуальной собственности в целом, поскольку ни в Гражданском кодексе, ни в ведомственных актах Роспатента правовая сущность двух самостоятельных запретов, предусмотренных в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (ложность и введение в заблуждение), к сожалению, должным образом не раскрыта.

Также представляет интерес проведенное автором разграничение между абсолютными и относительными (по терминологии ранее действовавшего Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров) основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению (с. 74-81), которое содержит важные теоретические выкладки.

Во второй главе, состоящей из трех параграфов, анализируется практика Роспатента и судов по оценке способности заявленных обозначений и товарных знаков вводить потребителя в заблуждение, а также приводится анализ точек зрения, сложившихся в юридической науке относительно



правомерности отнесения запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ к числу абсолютных или относительных.

Первый параграф содержит анализ сложившихся тенденций в области применения запрета на предоставление правовой охраны обозначениям, вводящим в заблуждение относительно товара. Соискатель обоснованно делает вывод о необходимости для целей экспертизы товарных знаков признания юридически значимым только такого заблуждения, которое носит существенный характер (с. 93-94).

Переходя к исследованию второго типа заблуждения – в отношении изготовителя товара – автор на базе целого ряда примеров обоснованно критикует практику вынесения патентным ведомством отказов в регистрации обозначений, содержащих латиницу и имена иностранного происхождения, со ссылкой на их несоответствие пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Нельзя не согласиться с диссертанткой в том, что презумпция порочности знака, содержащего некириллический алфавит или иностранное имя, не отвечает общему смыслу и содержанию исследуемого в работе основания и приводит к неравенству субъектов гражданского оборота (с.99-100). Далее автором ясно и наглядно раскрываются неблагоприятные последствия, возникающие в связи с неправомерным противопоставлением заявленному обозначению сведений об использовании тождественной или сходной маркировки для аналогичных или однородных товаров третьим лицом на дату приоритета заявки (с. 115-123).

К достоинствам работы также следует отнести подробный анализ научной дискуссии, существующей по поводу исследуемой проблематики. Так, в третьем параграфе второй главы работы Бутенко С.В. приводит две основные точки зрения, сложившиеся по поводу правовой природы запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение (с. 124-129), а также делает вывод об отсутствии единообразной практики применения нормы пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (с. 134). Установлено, что в действующей редакции пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отсутствует указание на

возможность применения основания «способность знака вводить в заблуждение» с учетом коллизии прав и законных интересов заявителя и третьих лиц(с. 131).

В третьей главе соискателем на базе подробного разбора нескольких судебных и административных споров, изучения научной литературы и системного анализа положений ГК РФ, Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ФЗ «О защите конкуренции» сделан вполне корректный и логичный вывод о существовании двух источников введения потребителя в заблуждение посредством использования маркировки товаров:

1). Введение потребителя в заблуждение в силу существа обозначения, которое становится очевидным на этапе экспертизы обозначения по заявке.

2). Введение потребителя в заблуждение (смешение), вытекающее из параллельного использования охраноспособного с точки зрения ГК РФ обозначения двумя хозяйствующими субъектами. (с. 161-162)

Данный вывод имеет значительную теоретическую ценность и, по существу, позволяет последовательно разграничить случаи обоснованного и необоснованного применения запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ юрисдикционными органами.

Во втором параграфе третьей главы диссертации приводятся различные доводы в пользу определения способности вводить в заблуждение в качестве абсолютного основания отказа в регистрации товарного знака. При этом автор подробно останавливается на отдельных положениях Четвертой части Гражданского кодекса, использование которых позволяет пресечь дезинформацию потребителей, возникающую в результате параллельного использования идентичных обозначений конкурентами на одном товарном рынке (с. 178-187). Особую теоретическую ценность представляют выводы, посвященные проблеме введения потребителей в заблуждение вследствие отчуждения исключительного права на товарный знак (с. 185-186). В завершение работы диссертантка предлагает последовательную, внутренне непротиворечивую и основанную на глубоком понимании правовой природы



товарных знаков как объектов правовой охраны концепцию использования запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве абсолютного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Вызывают поддержку предлагаемые автором новеллы, в частности закрепление в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ указания на то, что оценка способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение должна осуществляться экспертизой на дату приоритета товарного знака, без учета использования тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации и незарегистрированных обозначений третьими лицами для любых (как однородных, так и не однородных) товаров и услуг (с. 189).

Представленную работу следует расценивать как логически завершенное, комплексное научно-квалификационное исследование, написанное на высоком теоретическом уровне. Содержание диссертации позволяет утверждать, что поставленные автором цели и задачи реализованы. Методологическая и эмпирическая основы диссертационного исследования нареканий не вызывают. Диссертационное исследование носит теоретико-прикладной характер и имеет явную практическую значимость. Практическое значение диссертации Бутенко С.В. заключается в том, что сделанные в работе выводы и сформулированные предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности в рамках реформирования действующего гражданского законодательства, в судебной и административной практике, а также в учебном процессе. Результаты исследования должным образом апробированы на научно-практических конференциях. Автореферат и шесть опубликованных работ (в т.ч. пять - в изданиях, рекомендованных ВАК) адекватно и полно отражают содержание диссертации.

Результаты исследования являются личным вкладом автора в развитие науки гражданского права. Вместе с тем, в тексте диссертации содержатся положения, по поводу которых необходимо сделать следующие *замечания*.

1. Представляется спорной формулировка названия работы, поскольку пп. 1 п.3 ст. 1483 Гражданского кодекса определяет в качестве основания отказа в государственной регистрации товарного знака «способность ввести в заблуждение», а не «введение потребителя в заблуждение», которое в названии диссертации определено как «основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку». Введение в заблуждение является одним из возможных последствий способности ввести в заблуждение.

2. Представляется дискуссионным вынесенный в название работы тезис, доказываемый на протяжении всего исследования, что способность ввести в заблуждение является абсолютным основанием отказа в регистрации и соответственно в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Думается, что основное различие между «ложными» товарными знаками и «способными ввести в заблуждение» заключается в том, что последнее основание более широкое и относительное, поскольку может включать в себя как изначально «ложные» товарные знаки, так «неложные» по своей природе, однако способные быть неверно истолкованными, вследствие чего способные ввести в заблуждение.

Если знак «вводит в заблуждение» всегда и абсолютно всех в силу присущих ему свойств, то вероятно сам знак обозначает нечто иное, чем на самом деле является товар или изготовитель товара, т.е. знак ложен. И в таком случае основание отказа в охране является абсолютным.

Если же знак только «способен ввести в заблуждение», то необходим анализ экспертов – каков, например, процент и частота таких случаев введения в заблуждение и насколько дестабилизирует оборот предоставление охраны такому знаку. \

Соответственно такая «способность» знака относительна, она не является заранее известной, имманентно присущим свойством знака, как



ложность – абсолютное несоответствие знака действительности – природе товара и изготовителя.

Более того, именно такой позиции, как неоднократно показывает сама диссертантка (например, на с. 129, 134) придерживается и судебная практика и Роспатент, как представляется небезосновательно.

3. В работе содержится подробный анализ решений судов по одному из ключевых дел в рассматриваемой области Vacheron Constantin (с.с. 155-157 и др.). Однако не все позиции автора, в которых он критикует решения Высшего арбитражного суда РФ, представляются бесспорными. Подход соискателя представляется в данном случае слишком формалистическим, чем и без того отличается отечественный правопорядок. Прямое применение в данном случае высшим судебным органом международного акта (Парижской конвенции) представляется скорее позитивным явлением, поскольку привело к справедливому разрешению спора, соответствующему «духу» права, а не его форме.

4. Спорным представляется вывод автора на с. 33 относительно понимания правомочия распоряжения, входящего в содержание исключительного права, которое автор определяет как «определение судьбы средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности». В соответствии с п.1 ст. 1229 и п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или товарный знак, а не самим результатом или знаком. Однако возможно автор просто не совсем четко сформулировал данное положение в диссертации, что может привести к разночтению и неверному его толкованию.

5. Дискуссионным, однако заслуживающим внимания, представляется вывод на с. 28, что регистрация не «признает» исключительное право на товарный знак, а «создает» его. Вывод автора противоречит формулировке п.2 ст. 1481 ГК РФ, в соответствии с которым свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак. Законодательная конструкция в

данном случае представляется непротиворечивой, учитывая, например, возможность охраны общеизвестного товарного знака не в силу его регистрации.

Стоит подчеркнуть, что вышеназванные критические замечания не в какой мере не умаляют проделанной работы, а также результатов исследования и в полной мере носят дискуссионный характер. В рамках защиты диссертанту предлагается высказать свою позицию по указанным замечаниям, и привести дополнительные аргументы в поддержку своих основных выводов, в частности об абсолютной природе такого основания для отказа в регистрации как способность товарного знака вводить в заблуждение.

Высказанные замечания во многом носят дискуссионный характер, не ставят под сомнение полноту исследования и высокий теоретический уровень диссертационной работы. Содержание диссертационного исследования соответствует избранной специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Диссертация Бутенко С.В. представляет собой актуальное самостоятельное научное исследование, имеет завершённый вид и вносит весомый вклад в решение проблемы единообразного применения запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Теоретические выводы рекомендуется использовать в административной и судебной практике, учебном процессе.

На основании изложенного, полагаем, что диссертационное исследование «Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор – Бутенко Светлана Викторовна – заслуживает присуждения ей искомой



ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 («Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право»).

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук О.Н. Фоминой  
обсужден и утвержден на кафедре предпринимательского права,  
гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВПО «Российская правовая  
академия Министерства юстиции Российской Федерации» (протокол № 9 от  
24 февраля 2014 года).

Заведующая кафедрой предпринимательского права,  
гражданского и арбитражного процесса  
ФГБОУ ВПО «Российская правовая  
академия Министерства юстиции РФ»,  
Заслуженный юрист Российской Федерации,  
доктор юридических наук,



 М.Н. Илюшина

Подпись  М.Н.  
заверяю  
Начальник отдела кадров  
И.И. Киселева  
