

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия»

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный юрист РФ,
академик РАЕН
В.В.Ершов



« 17 » сентября 2015 г.

О Т З Ы В В Е Д У Щ Е Й О Р Г А Н И З А Ц И И

на диссертацию Сергеевой Натальи Юрьевны

«Материально-правовые пределы действия

исключительного права на товарный знак – объект охраны»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических

наук по специальности 12.00.03 – гражданское право,

предпринимательское право, семейное право, международное

частное право.

Сергеева Наталья Юрьевна представила диссертацию на тему:
«Материально-правовые пределы действия исключительного права на
товарный знак – объект охраны» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук.

Диссертация выполнена на кафедре промышленной собственности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» под научным руководством

доктора юридических наук, профессора Гаврилова Эдуарда Петровича и представлена для защиты по специальности 12.00.03 (гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право) в Диссертационный совет Д 401.001.02 при ФГБОУ ВПО РГАИС.

Тема, выбранная Сергеевой Н.Ю., является актуальной и представляет несомненный научный интерес, поскольку недостаточно изучена в отечественной цивилистике. Такая ситуация обусловлена сложностью материальных норм, регулирующих в настоящее время пределы действия исключительного права на товарный знак как объекта правовой охраны. Как справедливо отмечено автором: «В настоящее время правовые нормы, определяющие указанные пределы, изложены в законе непоследовательно, с большим количеством пробелов, что, в свою очередь, порождает существование различных правовых позиций при их применении, а также влечет возникновение многочисленных «столкновений» прав различных хозяйствующих субъектов в товарообороте.» Следовательно, можно с уверенностью сказать, что научная проблема в проведенном исследовании Сергеевой Н.Ю., поставлена обоснованно.

Новизна работы определяется выносимыми на защиту положениями. В частности, в работе разработано правовое понятие пределов действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак, как объекта правовой охраны; обоснована правомерность распространения исключительного права не только на зарегистрированное обозначение, но также на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также однородных товаров; предложены дополнительные критерии оценки вероятности смешения товарных знаков при определении нарушения пределов действия исключительного права; выявлена тенденция снижения размера компенсации ниже установленных в ГК РФ границ по усмотрению суда в случае нарушения пределов действия исключительного права на товарный знак; обоснована необходимость разделения оснований для отказа

в регистрации на абсолютные и относительные, как имеющих принципиальное значение при определении пределов действия исключительного права на товарный знак; предложены новые правовые понятия «тождества» и «сходства до степени смешения» товарных знаков, а также правовое понятие «однородный товар»; установлена правовая природа согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения, как одного из способов распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его действия; выявлены проблемы практического применения названного института в настоящее время; обоснована возможность заключения лицензионного договора, предметом которого является право на использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

До настоящего момента монографические исследования, посвященные комплексному анализу материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, в отечественной цивилистике отсутствуют.

Как следует из темы и содержания диссертационной работы, автор рассматривает материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак, подробно анализируя при этом базовый понятийный аппарат в указанной области, влияющий на подвижность границ полученной монополии правообладателя.

Цель работы состоит в выявлении 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 из общей концепции ГК РФ об исключительном праве, а также предложение решений по дальнейшему совершенствованию механизма их правового регулирования.

В соответствии с поставленной целью сформулированы основные задачи исследования, дальнейшее решение которых, в результате, позволило автору раскрыть наиболее важные аспекты исследуемой темы.

Структура работы predetermined целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении Сергеевой Н.Ю. приводится обоснование актуальности темы работы, указывается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, обозначаются методические и теоретические основы диссертации, научная новизна, формулируются выносимые на защиту положения, устанавливается теоретическое и практическое значение работы, а также отмечается апробация проведенного исследования.

Первая глава диссертации посвящена теоретическим вопросам, связанным с рассмотрением товарного знака как одного из объектов интеллектуальной собственности. В частности, автор исследует особенности получения правовой охраны на данное средство индивидуализации, рассматривает, в том числе, основные международные соглашения, участницей которых является Российская Федерация, анализирует содержание материальных норм, посвященных возникновению и осуществлению исключительного права на товарный знак, а также теоретически и практически обосновывает выявленные в ходе исследования пробелы в действующем законодательстве, связанные с определением пределов его действия. При этом значительное внимание в главе (параграф 1.2) уделяется запрету на использование товарного знака без согласия правообладателя и проблемам определения вероятности смешения товарных знаков - необходимого признака правонарушения. Кроме того, автор анализирует и устанавливает некоторые проблемы определения

размеров компенсации за нарушение пределов действия исключительного права на товарный знак.

В результате, главный интерес первой главы составляет авторская концепция понимания материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, основанная на комплексном подходе рассмотрения целой совокупности правовых норм. С целью точного установления упомянутых пределов, автор предлагает принимать во внимание всю совокупность правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак, в том числе, некоторые предусмотренные в ГК РФ исключения, влияющие на расширение или сужение установленных границ исключительного права, а также ст. 10 ГК РФ. Основная ценность данного подхода состоит в том, что при определении материально-правовых пределов действия исключительного права он позволяет учесть положения отдельных статей ГК РФ, существенно влияющих на установленные границы права. В результате, Сергеева Н.Ю. предлагает прямо указать на возможность расширения таких границ в отношении сходных до степени смешения обозначений в положениях ГК РФ, посвященных исключительно праву на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ). Конечно, данный вывод не является бесспорным, однако автор его теоретически обосновала и привела совокупность действующих правовых норм, подтверждающих сделанные выводы.

Вторая глава посвящена правоприменительной практике, связанной с определением пределов действия исключительного права на товарный знак. Здесь соискатель на основании решений судов и Роспатента показывает основные практические сложности, возникающие в связи недостаточным урегулированием базовых правовых понятий, влияющих на объем предоставленной монополии. При этом большинство рассмотренных вопросов (например, вопросы деления абсолютных и относительных оснований, вопросы тождества и сходства) также имеют сравнительный анализ с законодательным опытом отдельных зарубежных стран.

Следует отметить, что основные практические предложения автора, связанные с фундаментальным понятийным аппаратом в указанной области (например, предложенные авторские понятия «тождества» и «сходства до степени смешения товарных знаков», понятия «однородный товар»), основаны на глубоком теоретическом анализе отдельных положений действующего законодательства и являются практически значимыми. Данные предложения могут быть использованы с целью их научного толкования, а также дальнейшего совершенствования механизма их правового регулирования. Следует подчеркнуть, что, несмотря на дискуссионность и сложность данного понятийного аппарата, в настоящее время он продолжает оставаться в неизменном виде и не отражен в ГК РФ должным образом. Между тем, необходимость внесения в ГК РФ базовых правовых понятий очевидна, так как они фигурируют в большом количестве статей. Так, например, сходные до степени смешения товарные знаки упоминаются только в ст. 1483 ГК РФ более пяти раз, не говоря уже о том, что данное понятие применимо и к другим объектам интеллектуальной собственности.

В третьей главе автором исследуется согласие правообладателя как способ распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его действия.

Данная глава, в целом, посвящена самому малоизученному способу распоряжения исключительным правом – согласию правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. В ней исследуются вопросы о том, в чем состоит суть такого согласия, каковы причины его получения, будет ли являться такое согласие формой распоряжения исключительным правом правообладателя на зарегистрированный товарный знак, а также является ли данное согласие договором. Кроме того, автором анализируются поправки, внесенные в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ ФЗ № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 г. В результате, Сергеевой Н.Ю. сделан целый ряд теоретических выводов, основанных на глубоком, тщательном анализе положений ГК РФ. Следует также отметить интересный правовой подход автора, согласно которому Сергеева Н.Ю. предлагает оформлять согласие правообладателя не на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения, а на его использование путем заключения лицензионного договора (параграф 3.3).

Вместе с тем, в работе имеются и замечания, требующие дополнительного пояснения.

Сергеева Н.Ю., формулируя предмет диссертационного исследования, указывает: «Применительно к теме настоящего диссертационного исследования пределы действия исключительного права на товарный знак будут рассмотрены не во времени, не в пространстве, а через совокупность материальных норм, определяющих меры дозволенного поведения участников гражданского оборота в отношении объекта правовой охраны – товарного знака. Такие пределы действия исключительного права на товарный знак, по нашему мнению, являются материально-правовыми». Достаточно спорным является указанное утверждение автора, поскольку пределы действия исключительного права на товарный знак, прежде всего, необходимо рассматривать через пределы осуществления гражданских прав, установленных ст. 10 ГК РФ. А сознательное сужение пределов действия исключительного права на товарный знак до материально-правовых не позволило автору исследования раскрыть все пробелы правового регулирования.

Вынесенные автором на защиту предложения по изменению норм ГК РФ являются недостаточно проработанными, поскольку являются многоаспектными и изобилуют оценочными категориями, которые на практике их применения не смогут обеспечить единство применения этих норм.

Неудачным представляется нам название параграфа 1.3 Главы 1 – «Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак». Вопрос компенсации является частным вопросом в ряду других, относящихся к исключительному праву на товарный знак, которое является предметом исследования в параграфе 1.2. данной главы. Полагаем, что уже в названии параграфа должна была быть показана связь такого частного вопроса как компенсация с товарным знаком, как одним из объектов интеллектуальной собственности (название Главы 1), и с исключительным правом на товарный знак и его пределами.

В положении 5, выносимом на защиту, Сергеева Н.Ю. пишет: «В сфере товарных знаков **большинство тождественных обозначений** имеют несущественные (мелкие) **различия**¹, которые касаются, например, незначительных деталей рисунка, наклона букв, цветовых оттенков и.т.д. Данные различия не влияют на общее впечатление, производимое знаками, и не препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу.». Представляется, что данное утверждение является ошибочным с точки зрения действующего законодательства. Если различия обозначений имеют даже незначительный характер, они рассматриваются как сходные до степени смешения. Также требует пояснения позиция автора относительно «неточности» понятия «тождественности» обозначений и ее обоснование – «поскольку под нее не подпадают обозначения, имеющие несущественные различия». Предлагаемая автором формулировка понятия «тождественное» по существу максимально приближает это понятие к понятию «сходное до степени смешения», формулировку которого автор дает в следующем положении, выносимом на защиту.

В работе уделено большое внимание цитированию работ научного руководителя автора доктора юридических наук, профессора Гаврилова Э.П.

¹ Выделение шрифтом - наше

Между тем такое цитирование не всегда обусловлено целями диссертационного исследования.

Сергеева Н.Ю. в своей работе допускает неточности формулировок при обращении к судебным постановлениям. Например, автор пишет: «Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2014 г. № 301-ЭС14-1129... Данным определением Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ опровергла позицию Суда по интеллектуальным правам... Данное определение Верховного Суда противоречит ранее высказанной основной правовой позиции Президиума ВАС РФ в упомянутом ранее Постановлении №3691/06 от 18 июля 2006 года о столкновении знаков «NIVEA» – «LIVIA». В данном случае автор не учитывает положения ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации"».

Имеющиеся замечания, однако, не умаляют достоинства работы в целом.

ВЫВОД: Изложенное позволяет заключить, что диссертационное исследование, представленное Сергеевой Н.Ю., является оригинальным научно-квалифицированным исследованием, выполненным по актуальной теме, и соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным работам Положением о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. В этой связи соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Проект отзыва подготовлен ведущим научным сотрудником отдела теоретических и практических проблем судебной защиты интеллектуальной

собственности «Российского государственного университета правосудия», кандидатом юридических наук, Добрыниным О.В. Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела, протокол № 6 от 15.09.2015 года.

Зав. отделом теоретических и практических проблем судебной защиты интеллектуальной собственности
Российского государственного университета правосудия,
заслуженный юрист РФ

М.М. Карелина

117418, г. Москва,
Новочерёмушкинская ул., д.69, корп. «А»;
телефон отдела: (495) 982-14-27;
электронная почта отдела: ip_laboratory@mail.ru

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

М.М. Карелина



Иванов А.В.