

Диссертационный совет Д 401.001.02 при ФБГОУ ВПО
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

ОТЗЫВ

официального оппонента

патентного поверенного РФ, кандидата юридических наук

Данилиной Елены Александровны

на диссертационную работу Н.Ю. Сергеевой

**«Материально-правовые пределы действия исключительного права
на товарный знак – объект охраны»,**

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

Выбранная Н.Ю. Сергеевой тема исследования актуальна, прежде всего, для практики применения правовых положений §2 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в тексте отзыва – ГК РФ). Интерес к заявленной автором теме проявляют в последнее время ведущие специалисты, дискуссии по правовой охране товарного знака проходили во время нескольких профессиональных конференций в течение последних лет. Существует обширная административно-правовая и судебная практика, на основе которой проблемные вопросы правовой охраны товарного знака, в том числе пределы действия исключительного права на него, могут быть всесторонне изучены.

В диссертационной работе такое изучение проведено Н.Ю. Сергеевой, которая представила научное исследование пределов действия исключительного права на товарный знак, предварительно проведя большую аналитическую работу по исследованию законодательства и практики его применения, сделала выводы о возможности совершенствования отечественного законодательства, весьма полезные как с теоретической, так и с практической точки зрения. Диссертационное исследование масштабно и интересно по целевой направленности и по сути его содержания. Оригинальность замысла автора состоит в том, что Н.Ю.Сергеева не только четко обозначила пределы действия исключительного права, но и доказательно показала возможности расширения пределов.

Актуальность представленной работы Сергеевой Н.Ю. «Материально-

правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны» не вызывает сомнений, поскольку правовая база регулирования общественных отношений в исследуемой области в настоящее время требует совершенствования. Автором справедливо отмечено, что существующая судебная практика в отношении заявленной темы является противоречивой. Именно поэтому системное исследование действующего законодательства в рассматриваемой области, отдельных его аспектов и субъектов, с формулированием нормативных положений, необходимых действующему законодательству, представляется актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Научная новизна диссертационного исследования Н.Ю. Сергеевой состоит в том, что оно является первым в отечественной науке гражданского права масштабным научным исследованием, в котором автор комплексно изучил вопросы, связанные с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак. В таком объеме, как это выполнено в работе, так детально и разносторонне, с таким количеством теоретических и практических рекомендаций выявленные в работе проблемы до настоящего времени не изучались.

Научная новизна проявляется, в частности, в том, что в работе разработано понятие материально-правовых пределов действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак, как объекта правовой охраны; выявлена тенденция снижения размера компенсации ниже установленных в ГК РФ границ по усмотрению суда в случае нарушения пределов действия исключительного права на товарный знак; предложены дополнительные критерии оценки вероятности смешения товарных знаков при определении нарушения пределов действия исключительного права; предложены новые правовые понятия «тождества» и «сходства до степени смешения» товарных знаков, а также правовое понятие «однородный товар»; рассмотрен дискуссионный вопрос о возможности расширения пределов исключительного права на товарный знак также и на обозначения, сходные с ним до степени смешения и логически обоснована правомерность распространения исключительного права не только на зарегистрированное обозначение, но и на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также однородных товаров; 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. Полноте раскрытия избранной темы способствовало использование автором действующего и зарубежного законодательства, весьма большого объема специальной юридической и научной литературы по теме диссертации, а также материалов судебной практики и практики Роспатента.

Теоретическое значение диссертационной работы Н.Ю. Сергеевой заключается в том, что эта работа может быть использована с целью научного толкования действующего законодательства, а также в возможности применения сформулированных диссертантом выводов и научных результатов в законодательстве. Материалы диссертации могут быть использованы также патентными поверенными и другими специалистами, в сферу интересов которых входят рассмотренные вопросы, а также в учебном процессе преподавания курса права интеллектуальной собственности.

Нельзя не отметить большое практическое значение проведенного исследования, т.к. предложения автора могут быть использованы для модернизации существующего понятийного аппарата и правовых норм, а примеры и пояснения при разработке рекомендаций по рассмотрению спорных ситуаций.

Работа состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, и заключения, отражает авторскую модель и в целом соответствует цели и задачам работы. Основные положения и выводы диссертации отражены в восьми публикациях автора по теме диссертации. Автореферат соответствует ее содержанию.

В качестве полезных практических выводов можно обозначить следующие. Автором отмечено на стр.164 работы: «... *сходство до степени смешения (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) и введение потребителя в заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) по своей правовой природе являются альтернативными основаниями для отказа в регистрации*» и сделан вывод о том, что оценка обозначений по данным основаниям имеет принципиально разные правовые

последствия. Данный вывод можно только приветствовать, предложенный подход способен устранить имеющиеся недостатки трактовки сравниваемых понятий, в том числе при экспертизе обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Детальное изучение понятия *«сходство до степени смешения»* привело автора также к другим выводам, среди которых следует отметить вывод на стр.121 работы о том, что *«... необходимо внести в ГК РФ правовые нормы (правила), которые помогут установить, будет ли действительно нарушено исключительное право владельца «старшего» знака, или «мирное сосуществование» на одном товарном рынке похожих товарных знаков не приведет к их дальнейшему «столкновению».*

Н.Ю.Сергеевой изучена правовая природа письма-согласия, результаты исследования этого понятия сведены в §3.1 «Правовая природа письма-согласия» и §3.2 «Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение». Можно согласиться с автором в том, что *«новая редакция абзаца 5 пункта 6 ст. 1483 ГК РФ вводит дополнительный критерий оценки сходных до степени смешения обозначений, против регистрации которых не возражает правообладатель зарегистрированного товарного знака и, фактически, ограничивает исключительное право по распоряжению товарным знаком»* (стр.151 диссертации). Очень важный для практики вывод о том, что вопрос согласия правообладателя на регистрацию «младшего знака» должен решаться по аналогии с заключением лицензионного договора - содержится на стр. 157 работы.

Выводы автора, касающиеся применения в оценке вероятности смешения обозначений сформированного в настоящее время судами подхода (п.2 положений, выносимых на защиту), доказывания размера компенсации с возможностью его уменьшения (п.3 положений, выносимых на защиту), трактовки понятия «тождественное обозначение» (п.5 положений, выносимых на защиту), анализа определения правового понятия «сходство до степени смешения» (п.6 положений, выносимых на защиту) и, в особенности, правовой природы согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (п.8 положений, выносимых на защиту) - можно и нужно приветствовать и поддерживать.

В целом диссертационная работа Н.Ю. Сергеевой производит положительное впечатление. Ее содержание и выводы показывают способность

автора к самостоятельному профессиональному научному анализу, высокий уровень культуры полемики, прекрасный русский язык, умение выявить правовую проблему, изучить ее суть, предложить и аргументировать способ ее решения.

Вместе с тем, в диссертации Н.Ю. Сергеевой есть дискуссионные моменты.

Так, автор на стр.40 работы и в соответствующем тексте п.1 положений, выносимых на защиту, утверждает, что «с целью точного установления упомянутых пределов, мы примем во внимание всю совокупность правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак, в том числе, некоторые предусмотренные в ГК РФ исключения, касающиеся расширения или сужения определенных в законе границ исключительного права». Действительно, Н.Ю. Сергеевой рассмотрены все законосообразные ограничения права на товарный знак, но при этом следует отметить, что предложение о том, что *«действие исключительного права на товарный знак распространяется не только на зарегистрированный товарный знак, но также на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении однородных товаров»*, будучи воспринятым Законодателем, может неоправданно расширить пределы действия исключительных прав, а предложенная автором редакция п.1 ст. 1484 ГК РФ - привести к неопределенности законодательных норм, применение которых на практике будет затруднено и в данном случае, по сути, будет требовать такого же, как и ныне, конкретного рассмотрения с анализом заключений специалистов в узких предметных областях. По сути, принятие подобного подхода не упростит правоприменительную практику, а приведет к ее неоправданному усложнению. Диссертант на стр.44 работы пишет о том, что *«исключительное право на товарный знак не является «безбрежным»* и в этой же работе предлагает придать праву на товарный знак не только некоторую «безбрежность», но и неопределенность. Свое мнение о расширении пределов действия исключительного права с включением в эти пределы сходных до степени смешения обозначений автор прекрасно логически обосновывает (именно логически, аргументация четкая), не замечая при этом явного противоречия этого предложения с общей конструкцией теории права. А именно в интерпретации Н.Ю. Сергеевой правовая норма п.1 ст.1484 ГК РФ, сформулированная ныне предельно точно, придает праву на товарный знак некую объектно-субъектную «размытость» и неопределенность правового титула.

работы, а только отражает дискуссионный характер рассмотренного автором положения, при этом не влияя на общую положительную оценку диссертации.

В качестве замечания к работе можно отметить структурное построение положений, выносимых на защиту, в которых прекрасные теоретические рассуждения приведены вместе, в одном пункте, с практическими рекомендациями о внесении изменений в действующие правовые нормы части четвертой ГК РФ. Представляется более четким такое расположение материала в части положений, выносимых на защиту, при котором основные важные теоретические выводы предваряют перечень практических рекомендаций. Однако данное замечание является в большей степени редакционным и также не влияет на общее положительное впечатление от диссертационной работы Н.Ю. Сергеевой.

Диссертационное исследование Сергеевой Н.Ю. соответствует требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.

Диссертация Н.Ю. Сергеевой « Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны» является научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, содержащей новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Поэтому ее автор Н.Ю. Сергеева 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 РФ



Е. А. Данилина
«14» 09 2015 г.

Подпись Е.А. Данилиной удостоверяю

Начальник ОКАНО «ЦНТИ» Е.В. Константинова
МП

