

## **О Т З Ы В**

на автореферат диссертации **Сергеевой Натальи Юрьевны** на соискание ученой степени кандидата юридических наук

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

Специальность - 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Диссертация Сергеевой Н.Ю. «Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны» написана на крайне актуальную тему, поскольку проблемы нормативной регламентации правоотношений по использованию и защите исключительных прав на средства индивидуализации товаров и услуг стоят перед законодателем достаточно остро. На базе теоретического осмысления положений Гражданского кодекса РФ об исключительном праве на товарный знак, а также проведенного автором работы анализа правоприменительной практики, в автореферате предлагается комплекс интересных выводов и предложений, которые призваны улучшить и дополнить механизм правового регулирования в указанной области, обеспечить баланс прав субъектов гражданского оборота и законных интересов общества, а также обозначить пределы дозволенного поведения и границы предусмотренной нормами главы 76 ГК РФ легальной монополии на средства индивидуализации.

Структура диссертационной работы не вызывает нареканий. Положения, выносимые автором на защиту, соответствуют поставленным задачам и цели исследования. Методологическая основа диссертации включает в себя общенаучные и частно - научные методы познания. Статьи, опубликованные автором в достаточном количестве, отражают основные тезисы, выносимые на защиту.

Автором вынесено 10 положений на защиту.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести положение № 6, в котором соискатель предпринимает удачную попытку определения правовой категории «сходство до степени смешения». Автор, вслед за передовой судебной

практикой, предлагает относить к числу сходных до степени смешения не только похожие обозначения, но также и такие товарные знаки, которые рядовой потребитель хоть и не спутает друг с другом, однако с высокой вероятностью ошибочно отнесет к единому источнику происхождения (т.е. сочтет их серией средств индивидуализации одного правообладателя).

Также представляется ценным замечание Сергеевой Н.Ю. об опасности внесения словосочетания «введение потребителей в заблуждение» в актуальную редакции абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ, высказанное в положении № 9, выносимом на защиту. Нельзя не согласиться с автором в том, что «расширив подобным образом пределы государственного воздействия на решение вопроса о регистрации сходных обозначений на основании согласия правообладателя, законодатель проигнорировал основной смысл «абсолютных» и «относительных» запретов».

Заслуживают внимания и другие положения, выносимые автором на защиту. В частности, чрезвычайно важным с практической точки зрения представляется последнее из них, в котором Сергеева Н.Ю. приветствует заключение лицензионных соглашений с предоставлением права использования не только зарегистрированного товарного знака, но и сходных с ним обозначений, в том числе для однородных товаров, напрямую не поименованных в свидетельстве. Данное предложение является абсолютно новым и не встречалось ранее в научных работах, изученных автором настоящего отзыва.

Основная ценность анализируемого диссертационного исследования, на мой взгляд, состоит в том, что автору удалось отметить ключевые нити, по которым правоприменительные органы могут правильно квалифицировать основания для привлечения к ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, отделить меру дозволенного поведения от нарушения исключительных прав добросовестного лица.

Тем не менее, соискателю не удалось избежать неточностей и дискуссионных тезисов, о которых будет сказано далее.

1. В тексте автореферата имеется положение № 5, в котором Сергеева Н.Ю. дает собственное определение понятию «тождественное обозначение»: «обозначение (товарный знак) следует считать тождественным другому обозначению (товарному знаку), если они полностью совпадают или имеют



несущественные различия, наличие которых не влияет на общее впечатление, производимое знаками, и не препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу.». Как видно из приведенной цитаты, автор определяет подобное через подобное (тождество через тождественность).

Если тождество – это не только идентичность (совпадение во всех элементах), то возникает логичный вопрос: как отделить тождество при «несущественных различиях» от сходства до степени смешения? Хотелось бы услышать ответ на данный вопрос на защите диссертации уважаемого соискателя.

Представляется целесообразным применять различные подходы к оценке тождества при экспертизе словесных товарных знаков и обозначений иных видов. Судебная практика идет по пути признания тождественными словесных знаков, выполненных разными стандартными шрифтами, либо различающихся только кеглем или курсивом.

2. В положении № 7, выносимом на защиту, автор занимает в целом правильную позицию относительно недопустимости расширения понятия «однородность» при особой известности товарного знака. Также заслуживает одобрения желание Сергеевой Н.Ю. восполнить законодательный пробел и дать свое определение однородности.

Рекомендуя внести в статью 1484 ГК РФ соответствующие изменения, автор предлагает понимать под однородным товаром «товар, однородный с теми, которые указаны при регистрации и имеющий сходные с ними характеристики, назначение и функции», в связи с чем возникает ряд замечаний:

А). Определяющее понятие повторяет определяемое («однородный товар – товар, однородный с...»).

Б). Термин «однородность» определяется через другие понятия, признаки которых неизвестны и нуждаются в пояснении, как то: «товары, указанные при регистрации», «сходные характеристики». Однако, вероятно, что в тексте самого диссертационного исследования данные понятия раскрыты полно.

Немаловажно, что разрешение вопроса о наличии или отсутствии однородности может осуществляться и до предоставления правовой охраны товарному знаку, например, на стадии экспертизы при оценке сходства двух

обозначений, заявленных на регистрацию разными лицами, одно из которых имеет более ранний приоритет.

Приведенные выше недочеты и замечания не влияют на общую положительную оценку проведенной соискателем работы и направлены на поддержание научной дискуссии, к которой побуждает прочтение автореферата Сергеевой Н.Ю.

Следует отметить, что автореферат выполнен на высоком профессиональном уровне, а автор диссертации Сергеева Н.Ю. безусловно заслуживает присвоения 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,  
Заместитель директора в ООО «Агентство Интеллектуальной  
Собственности «Бутенко и Партнеры»**

**С.В. Бутенко**



**7 сентября 2015 года**

Адрес для переписки: 634050, г. Томск, а/я 86, ООО «АИС БП», вниманию Бутенко С.В.

Адрес места работы: 634034, Россия, г. Томск, ул. Белинского 53Б, офис 302.

Телефон: 8 (3822) 564 917, 564 918.

Электронная почта: [aisbp@yandex.ru](mailto:aisbp@yandex.ru)

**Подпись Бутенко Светланы Викторовны удостоверяю  
Генеральный директор ООО «Агентство Интеллектуальной  
Собственности «Бутенко и Партнеры»**

**Л.В. Бутенко**

