

ОТЗЫВ официального оппонента

на диссертацию на соискание ученой степени

доктора юридических наук Ворожевич Арины Сергеевны

на тему: «Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты»

по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»

Актуальность темы диссертационной работы

Диссертационная работа Арины Сергеевны Ворожевич посвящена весьма актуальной теме, поскольку правообладатели исключительных прав не наделены абсолютным господством использования объектов интеллектуальной собственности, так как в целях обеспечения научного и культурного развития населения и создания благоприятных условий повышения эффективности инновационных технологий установлены значительные изъятия из объёма полномочий эксклюзивного использования объекта правообладателем. Тем не менее в последнее время, отвечая на вызовы общества, обусловленные цифровизацией и глобальными проблемами в стратегически значимых сферах, в том числе здравоохранении, зарубежные учёные и практики аргументируют необходимость переосмысления и модернизации системы юридического регулирования полномочий патентообладателей посредством дальнейшего сужения границ исключительных прав и дополнения её новыми основаниями свободного использования объектов интеллектуальной собственности другими субъектами, а также более гибкими тестовыми критериями оценки поведения правообладателей.

В связи с изложенным следует признать оправданным предлагаемый автором подход выделения и исследования двух институтов: границ

исключительных прав и пределов их осуществления и защиты. Полагаю, что соискателю удалось сформулировать весомые аргументы и убедительно показать функциональные и сущностные различия данных институтов, что до сих пор не было сделано в цивилистической доктрине.

Во введении Арина Сергеевна точно и корректно определила спектр важных и актуальных на сегодняшний день теоретических и практических проблем, связанных с осуществлением и защитой исключительных прав применительно к сфере авторского права, патентного права, регулирования средств индивидуализации, что позволило ей выдвинуть адекватную научную гипотезу, обозначить цели и задачи исследования.

Степень обоснованности научных положений и выводов

Научные положения, выводы, сформулированные соискателем, учитывают имеющиеся достижения цивилистической доктрины, теоретически аргументированы и научно обоснованы. Они хорошо структурированы и изложены в логической последовательности и взаимосвязи.

Исследование базируется на принципах системности и всесторонности рассмотрения основанных проблем, единства теории и практики. На первом этапе автор разработал оптимальные теоретические конструкции института границ исключительных прав, пределов их осуществления и защиты. На втором - сформулировал ряд рекомендаций, направленных на развитие судебной практики, устранение существующих в ней противоречий.

Важно обратить внимание, что соискатель не ограничивается традиционными для правовых исследований формально-юридическими аргументами, системным анализом правового материала, но использовал также политико-правовые факторы. В центре обоснования находятся доводы, связанные с анализом социально-экономических выгод и издержек от принимаемых правовых решений. Многие выводы подкреплены зарубежным опытом. При этом автор учитывает особенности российской правовой системы, что исключает механическую рецепцию европейских подходов и институтов.

Достоверность и новизна выводов, сформулированных автором

Достоверность сделанных автором выводов подтверждается проведенным анализом зарубежных и отечественных нормативно-правовых актов, доктринальных источников, обширной судебной практики по спорам, возникающим в связи с осуществлением исключительных прав.

Научная новизна диссертационной работы заключается, во-первых, в определении специфики результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, возникающих в отношении них конфликтов интересов, обуславливающих необходимость установления специфических границ и пределов осуществления исключительного права.

Во-вторых, в разработке теоретической конструкции границ исключительных прав, пределов их осуществления и защиты. Впервые в отечественной доктрине автор раскрыл имманентные признаки границ и пределов реализации исключительных прав; обосновал тезис о том, что объектные границы исключительных прав могут расширяться или сужаться в зависимости от повышенной или заниженной ценности объектов интеллектуальных прав с точки зрения базовых функций соответствующего института права интеллектуальной собственности (авторского права и смежных прав, патентного права, средств индивидуализации); доказал необходимость разработки второго (специального) уровня пределов осуществления исключительных прав, основанного на объектном критерии.

В-третьих, в предложенных автором определениях институционального назначения и сущности злоупотреблений исключительными правами, принудительных лицензий, патентного эстоппеля.

Особо можно выделить следующие оригинальные научные идеи А.С. Ворожевич, которые заслуживают безусловной поддержки научного цивилистического сообщества и пристального внимания практиков, а также законодателя:

— предложенная автором классификация границ исключительных прав (положение на защиту № 2);

— тезис о необходимости выделения двух уровней пределов осуществления и защиты исключительных прав, первый из которых образует общий запрет недобросовестного осуществления субъективных прав, т.е. злоупотребления правом, а второй представляет собой специальные стандарты оценки и сопоставления поведения сторон (участников) с позиции функций исключительных прав и целей инновационного развития: с одной стороны, правообладателя, с другой – лица, заинтересованного в использовании чужого объекта интеллектуальных прав (в том числе, нарушителя исключительного права) (положение на защиту № 3);

— положение о том, что объектные границы исключительных авторских прав должны определяться совокупностью подходов и институтов: учением об охраняемой форме и неохраняемом содержании; концепцией существенной части (существенных элементов); институтом переработки; концепцией независимого творчества (положение на защиту № 7).

Важно отметить, что большинство указанных правовых концепций и институтов в целом известны российскому праву, тем не менее избранный автором ракурс исследования является, безусловно, инновационным и позволяет по-новому рассмотреть малоизученные вопросы и проблемы, а также предложить оригинальные решения ряда теоретических и практических проблем, в том числе проблемы множественности нарушений при использовании нескольких персонажей произведения. Особый интерес, вызывает параграф 2.1.4 диссертационного исследования, в котором автор раскрывает предлагаемые им подходы и институты применительно к исключительным правам на программы для ЭВМ (стр. 196 – 221).

— тезис о том, что полный отказ в защите права, как основное последствие злоупотребления субъективными гражданскими правами, является избыточной мерой для исключительных авторских и патентных прав. В целях обеспечения баланса связанных с объектами таких прав частных и общественных интересов необходимо и достаточно предоставление на

справедливых условиях возможности использовать результат интеллектуальной деятельности заинтересованному лицу (положение на защиту № 10);

— положения, раскрывающие пределы осуществления и защиты исключительных прав (положения на защиту № 11, 13, 14).

Диссертация Ворожевич Арины Сергеевны представляет собой серьезное и содержательное теоретическое исследование актуальных проблем пределов осуществления и защиты исключительных прав. Одновременно, сделанные автором выводы обладают и практической значимостью; полагаю, что они могут быть положены в основу разъяснений Верховного суда РФ, а также учтены в решениях судов по конкретным спорам.

Например, соискателем сформулирован перечень случаев свободного использования сходных с чужим товарным знаком обозначений, руководствуясь которым, суды могут разграничивать нарушения исключительных прав на товарные знаки и ситуации добросовестного правомерного использования обозначений (положение на защиту № 8).

Автором предложено толкование установленных в п. 2 ст. 1362 ГК РФ условий выдачи принудительных лицензий в пользу правообладателя зависимого фармацевтического изобретения. Обосновано, что вторичное фармацевтическое изобретение может быть признано важным техническим достижением лишь в том случае, если лекарственный препарат, в котором используется данное изобретение, обладает существенными качественными преимуществами (терапевтической эффективностью, безопасностью) в сравнении с препаратами, производимыми на основе первичного патента (стр. 499 – 500). На основании сформулированных автором выводов может быть установлен новый (повышенный) стандарт доказывания по спорам между фармацевтическими компаниями - оригинаторами и производителями дженериков о выдаче принудительной лицензии.

С учетом разработанных постулатов и вносимых предложений могут решаться сложные конфликты интересов в отношении объектов интеллектуальных прав, обусловленные цифровыми вызовами.

В работе представлены и другие оригинальные результаты научных изысканий Арины Сергеевны Ворожевич, заслуживающие внимания не только научного цивилистического сообщества, но и практиков, специализирующихся на охране исключительных прав в системе здравоохранения. Что, несомненно, можно признать научным достижением соискателя.

Вместе с тем, исследование не лишено дискуссионных моментов, которые соискателю рекомендуется пояснить в ходе публичной защиты, а именно:

1) в работе обосновывается тезис о том, что активное вмешательство в правореализационные практики патентообладателей фармацевтических изобретений может дестимулировать их к созданию и регистрации инновационных препаратов, сократить инвестиции в отрасль. В то же время в сфере информационных технологий, электроники установление дополнительных ограничений исключительных прав при определенных условиях может быть оправдано. В связи с чем, сделан вывод, что на рынках комплексных инноваций (информационных технологий, электроники, телекоммуникаций и др.) суды могут принимать решения о выдаче принудительных лицензий на патентоохраняемые объекты (в некоторых случаях на программное обеспечение), или отказывать в удовлетворении требований о запрете дальнейшего использования объекта при установлении факта нарушения. Между тем, на моноинновационных рынках (в частности, фармацевтическом) подобная практика должна рассматриваться в качестве экстраординарной. Принудительные лицензии в отношении фармацевтических изобретений могут выдаваться только в самых редких и бесспорных случаях (стр. 499). При установлении факта нарушения исключительных прав правообладателя фармацевтического изобретения суды должны удовлетворять требования о запрете на дальнейшее использование объекта.

На основании таких выводов возникает вопрос: сохраняется ли в этих ситуациях принцип равенства правообладателей? По сути, соискатель

предлагает применять инструмент установления пределов осуществления исключительных прав только к некоторым правообладателям.

2) В диссертации большое внимание уделено проблемам обеспечения баланса интересов на фармацевтическом рынке. При этом за пределами рассмотрения остались вопросы, связанные с установлением пределов осуществления исключительных прав в сфере биотехнологий, генетической инженерии. В то же время, основываясь на отдельных выводах (стр. 404 – 405), можно предположить: автор исходит из того, что правовые конфликты, возникающие на фармацевтическом рынке и рынке биотехнологий, генной инженерии существенно отличаются. В связи с чем, к оценке действий правообладателей в указанных сферах необходимо подходить с различных позиций и учетом особенностей, которые нуждаются в дополнительном обосновании. Поэтому автору предлагается ответить на вопрос: возможно ли принудительное лицензирование (и если да, то на каких условиях) в отношении результатов генетических исследований, биотехнологий?

3) В рамках заявленной проблематики автор справедливо рассматривает доктрину патентного эстоппеля. Между тем, проанализирована лишь одна из ее разновидностей – эстоппель, основанный на истории патентной заявки (стр. 276 – 280). Однако, в зарубежной доктрине выделяются и другие разновидности патентного эстоппеля, в частности, *patent equitable estoppel doctrine* (патентный эстоппель, основанный на принципе справедливости); *standards estoppel* (эстоппель для необходимых для стандарта патентов)¹; *collateral estoppel* (косвенный эстоппель).

Представляется, что соискателю следовало и их рассмотреть в качестве инструментов, служащих установлению (уточнению) границ и пределов осуществления исключительных прав.

4) Судя по содержанию работы, соискатель уклонился от однозначного вывода относительно того, можно ли рассматривать случаи отказа судами в

¹ *Merges, Robert P. and Kuhn, Jeffrey M., An Estoppel Doctrine for Patented Standards (March 1, 2008). California Law Review, Vol. 97, No. 1, 2009, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1134000>*

удовлетворении требования о запрете использования объекта интеллектуальных прав при установлении обязанности ответчика выплачивать роялти за продолжающееся использование объекта (при условии, что факт нарушения установлен) в качестве частного случая принудительного лицензирования. Думаю, что ответ на этот вопрос в процессе защиты, обогатит научную дискуссию.

Сделанные замечания не умаляют значимости проведенного диссертационного исследования, которое обладает необходимыми признаками фундаментального научного труда. Несомненная новизна выносимых на защиту положений свидетельствует о значительном личном научном вкладе соискателя как в науку гражданского права, так и в юридическую науку в целом.

Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» (по юридическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям №5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Ворожевич Арина Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,
профессор департамента частного права факультета права

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»»

Синельникова Валентина Николаевна

24.06.2021

Контактные данные:

Тел.: +7 (495) 772-95-90 (доб. 22112), vsinel@hse.ru,

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право»

Адрес места работы:

109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 3, каб. 225,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»»,
факультет права

Тел.: (495) 772-95-90, business_law@hse.ru

Подпись сотрудника

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»»

В.Н. Синельниковой

