

Заключение диссертационного совета МГУ.12.03
по диссертации на соискание ученой степени доктора наук
Решение диссертационного совета от «15» сентября 2021 г. № 23

О присуждении Ворожевич Арине Сергеевне, гражданке Российской Федерации,
ученой степени доктора юридических наук.

Диссертация **«Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты»** по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята к защите диссертационным советом 09 июня 2021 г., протокол № 16.

Соискатель Ворожевич Арина Сергеевна 1989 года рождения, в 2012 г. с отличием окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» по специальности «Юриспруденция».

С 2012 по 2015 гг. обучалась в очной аспирантуре юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» на кафедре гражданского права по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

В 2015 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук (решение диссертационного совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова от 14 октября 2015 г.).

Диплом кандидата юридических наук выдан в 2016 году федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 февраля 2016 года.

Соискатель работает ассистентом кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научный консультант – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права, заместитель декана по научной работе юридического факультета

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Козлова Наталия Владимировна.

Официальные оппоненты:

Синельникова Валентина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет права, департамент частного права, профессор;

Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра медицинского права, заведующий кафедрой;

Савина Виктория Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», кафедра гражданского и предпринимательского права, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 59 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том числе 46 публикаций в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности; 3 (без учета работ, написанных в соавторстве) монографии.

Наиболее важные публикации:

1. Ворожевич А.С. Исчерпание исключительного права на программу для ЭВМ: возможно или нет? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2021. — № 4. — С. 13–26. (5-летний импакт – фактор РИНЦ - 0,432)
2. Ворожевич А. С. Принудительное лицензирование в пользу правообладателей зависимых фармацевтических изобретений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. — 2021. — Т. 12, № 1. — С. 73–98. (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,525)
3. Ворожевич А. С. Пределы осуществления и защиты исключительных авторских прав. Как пресечь злоупотребления авторскими правами? // Хозяйство и право. — 2020. — № 12. — С. 26–56. (5-летний импакт-фактор РИНЦ - 0,583)
4. Ворожевич А. С. Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения // Закон. — 2020. — № 4. — С. 88–106. (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 2,232)

5. Ворожевич А. С. Границы исключительных прав на объекты авторского права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2019. — № 11. — С. 21–34. (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
6. Ворожевич А. С. Доктрина добросовестного использования в сфере авторского права // Хозяйство и право. — 2019. — № 10. — С. 41–61. (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,583)
7. Ворожевич А. С. Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. — 2019. — Т. 19, № 5. – С. 161 – 185. (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,828)
8. Ворожевич А. С. Правомерное цитирование как случай свободного использования различных объектов авторского права // Закон. — 2019. — № 7. — С. 169–183. (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 2,232)
9. Ворожевич А. С. Пределы защиты исключительного права патентообладателя // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2019. — № 8. — С. 58–70. (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
10. Ворожевич А. С. Господство правообладателя над товарным знаком и возможные возражения ответчика в деле о нарушении исключительного права // Хозяйство и право. — 2018. — № 2. — С. 55–66. (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,555)
11. Ворожевич А. С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы повредит инновациям? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2018. — № 1. — С. 72–122. (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,061)
12. Ворожевич А. С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на них // Вестник гражданского права. — 2014. — № 2. — С. 44–99. (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,291)
13. Ворожевич А. С. Минимальный стандарт защиты патентных прав по Соглашению ТРИПС // Хозяйство и право. — 2018 — № 10 — С. 39–63. (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,555)
14. Ворожевич А. С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты // Закон. — 2018. — № 7. — С. 169–188. (1, 2 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,449)
15. Ворожевич А. С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. — 2015. — Т. 16, № 2. – С. 7 – 46. (1,7 п.л.) (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,291)

На диссертацию и автореферат поступил 1 дополнительный отзыв.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной квалификацией и наличием публикаций по гражданскому праву, проблемным вопросам осуществления и защиты исключительных прав.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Автором разработана теоретическая модель границ исключительных прав, пределов их осуществления и защиты, включающей, в том числе, такие элементы как: система случаев свободного использования объектов интеллектуальных прав; концепции «неохраняемое содержание, охраняемая форма», «существенной части», эквивалентов; принцип исчерпания права; принудительное лицензирование, - отвечающей принципу баланса частных и общественных интересов, целям обеспечения инновационного и научно-культурного развития.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Доказано, что границы исключительного права представляют собой правовой институт, разделяющий сферу контроля правообладателя и сферу свободного использования объекта (его отдельных элементов) всеми иными лицами; инструмент обеспечения баланса типичных интересов, сопряженных с объектами интеллектуальных прав. Границы исключительного права характеризуются формальной определенностью, универсальностью, независимостью от поведения правообладателя и лица, использующего соответствующий объект. Установлены и раскрыты четыре вида границ исключительных прав: временные, территориальные, содержательные и объектные границы.

2. Доказано, что пределы осуществления исключительного права представляют собой правовой институт, ограничивающий выбор правообладателем конкретных правореализационных практик (действий), противоречащих институциональному назначению исключительного права. Они устанавливаются посредством закрепления стандартов, балансовых тестов, с позиции которых управомоченный орган (в российском праве – суд) оценивает действия правообладателя по осуществлению исключительного права в конкретной правовой конфликт с участием лица, стремящегося получить доступ к использованию объекта интеллектуальных прав.

Обоснована необходимость выделения двух уровней указанных пределов, первый из которых образует общий запрет злоупотребления правом, а второй представляет собой специальные стандарты оценки и сопоставления поведения сторон 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). Обоснована необходимость применения при установлении пределов второго уровня «объектного критерия». Доказано, что осуществление прав на средства индивидуализации ограничивается лишь пределами первого уровня.

3. Обосновано, что содержательные границы исключительных прав на средства индивидуализации определены сферой (способами) использования обозначения в коммерческой деятельности в целях индивидуализации своих товаров (работ и услуг), бизнеса в целом; путем указания на источник происхождения товаров (услуг). Контроль правообладателя не охватывает, во-первых, действия иного субъекта по использованию сходных словесных обозначений не в качестве средств индивидуализации, а для целей описания товаров, раскрытия их характеристик, состава. Во-вторых, он не включает использование средства индивидуализации для указания на правообладателя, его товары и деятельность в информационных, научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах. В-третьих, он не охватывает случаи пародийного использования чужого средства индивидуализации.

4. Доказано, что объектные границы исключительных авторских прав должны определяться следующими подходами; учением об охраняемой форме и неохраняемом содержании; критерием существенной части (существенных элементов); институтом переработки; концепцией независимого творчества. При установлении «существенности» используемой части должен учитываться, как количественный (количество знаков, слов), так и качественный (значимость части (элементов) для создания выразительного эффекта в оригинальной работе, ценность с позиции функций авторских прав) аспекты, которые соотносятся между собой. Так, чем выше творческий уровень, оригинальность фрагмента, тем меньшим он может быть по размеру для получения правовой охраны. Фрагменты программы для ЭВМ в качественном аспекте должны оцениваться в позиции того, какие задачи посредством них можно решать; какое действие посредством них можно обработать; их влияния (значения) для выполнения программы для ЭВМ.

5. Обосновано, что пределы осуществления исключительных прав должны быть установлены в рамках гражданско-правовой институциональной системы. К действиям по осуществлению исключительных прав не должны применяться предусмотренные

антимонопольным законодательством механизмы пресечения злоупотреблений доминирующим положением и антиконкурентных соглашений.

6. Обосновано, что полный отказ в защите права, как основное последствие злоупотребления субъективными гражданскими правами является избыточной мерой для исключительных авторских и патентных прав. Адекватными и эффективными механизмами воздействия на правообладателя результата интеллектуальной деятельности, вышедшего за пределы осуществления исключительного права, являются, во-первых, принудительная лицензия; во-вторых, признание недействительными отдельных условий лицензионного договора; в-третьих, отказ в удовлетворении требования правообладателя о запрете дальнейшего использования при удовлетворении требований о взыскании компенсации (убытков) и установлении размера роялти, которые ответчик должен выплачивать за использование объекта после вынесенного решения.

Последствием выхода за пределы защиты исключительного права на средство индивидуализации должен быть отказ в удовлетворении требования о взыскании с ответчика компенсации или убытков (снижения их размеров) при удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование средства индивидуализации (прекращении действий, представляющих собой нарушение исключительного права).

7. В патентном праве в качестве действий, выходящих за пределы осуществления исключительных прав, должен рассматриваться, во-первых, отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях в противоречии с целями инновационного развития, общественными интересами, при условии, что такой отказ блокирует создание комплексного инновационного продукта либо продукта, в котором существует значительный потребительский интерес и у которого отсутствуют доступные альтернативы на рынке или препятствует использованию потенциальным лицензиатом собственных патентоохраняемых объектов, которые обладают большим значением для инновационного развития в соответствующей сфере.

Во-вторых, такими действиями следует считать установление условий лицензионного соглашения, которые повлекут получение правообладателем выгод, непосредственным образом не связанных с предоставленным правом на использование.

Для пресечения конкретных лицензионных практик патентообладателя необходимо доказать наличие «объектного критерия»: особое социальное и (или) экономическое значение спорного патентоохраняемого объекта, относимость его к необходимым элементам для производства комплексного инновационного продукта; для обеспечения куммулятивного инновационного развития.

8. Доказано, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут защищаться как по «правилу собственности», так и по «правилу ответственности». «Правило ответственности» может широко применяться (при наличии соответствующих условий) на рынках интернет – технологий, электроники, телекоммуникаций. «Правило собственности» должно действовать, в частности, на фармацевтическом рынке.

9. Выходом за пределы защиты исключительного права должно признаваться заявляемое правообладателем требование о запрете на использование патентоохраняемого объекта при наличии следующих условий:

1) отсутствие у правообладателя значительного интереса в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;

2) удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;

3) наличие значительного общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В стандарт оценки действий патентообладателя по защите исключительного патентного права должен также входить «субъективный» и (или) «объектный» критерий.

10. В авторском праве в качестве действий, выходящих за пределы осуществления исключительных прав, должен рассматриваться отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях при наличии совокупности двух обстоятельств: 1) программа для ЭВМ, база данных правообладателя является фактическим стандартом на соответствующем рынке; 2) потенциальный лицензиат нуждается в доступе к такому объекту для эффективного использования, коммерциализации собственного программного продукта, обладающего дополнительным улучшенным функционалом в сравнении с теми продуктами, которые есть на рынке.

Выходом за пределы защиты исключительного авторского прав следует признавать действия правообладателя по предъявлению требования о запрете использования объекта при наличии совокупности следующих обстоятельств: 1) произведение правообладателя (используемая часть произведения) представляет собой лишь незначительный элемент, используемый в продукте или результате интеллектуальной деятельности ответчика; 2)

незаконное использование создает дополнительную полезность для потребителей; 3) имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти.

На заседании **15 сентября 2021 г.** диссертационный совет принял решение присудить **Ворожевич А.С.** ученую степень доктора юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за - 16, против – 1, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель диссертационного совета

Е.А. Суханов

Ученый секретарь диссертационного совета

Н.В. Щербак

15 сентября 2021 г.