

В диссертационный совет Д.501.002 на
базе ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»

от официального оппонента доктора
юридических наук, профессора
Новоселовой Людмилы Александровны

ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина»,
кафедра интеллектуальных прав

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Елисеева Виталия Игоревича
на тему «Гражданско-правовой режим производных объектов
интеллектуальных прав», представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право»

Важность темы диссертационного исследования В.И. Елисеева не вызывает сомнений. В современных условиях активного развития отношений в сфере интеллектуальной деятельности все большую значимость приобретает правовое регулирования отношений, складывающихся по поводу гражданско-правовой охраны производных результатов такой деятельности и средств индивидуализации. Актуальность избранной темы в силу юридической природы исследуемых отношений и отсутствия единого подхода к их рассмотрению, скорее всего, еще долго не будет исчерпана.

Отмеченная актуальность исследования заключается в потребности формирования дефиниции термина «производные объекты интеллектуальных прав», определения общих и отличительных признаков различных видов производных объектов и особенностей распоряжения исключительным правом на них, поскольку до настоящего времени в России

не найден механизм правового регулирования производных объектов интеллектуальных прав, обеспечивающий оптимальный и справедливый баланс интересов всех субъектов, вступающих или намеревающихся вступить в эти правоотношения. Соответствующие задачи успешно разрешены автором, что нашло свое отражение в отдельных разделах проведенного научного исследования.

Всестороннее исследование объекта и предмета диссертации было достигнуто путем применения в сочетании общенаучных и специально-правовых методов, что в результате позволило достичь поставленную цель. В частности, особую роль в диссертационном исследовании играют системный подход и моделирование.

Целью диссертационной работы В.И. Елисеева является определение особенностей гражданско-правового режима производных объектов интеллектуальных прав и правовых средств, обеспечивающих справедливый баланс интересов правообладателей первоначальных и производных объектов, а также третьих лиц, использующих производные объекты. Поставленная цель в представленной работе успешно достигнута.

В ходе диссертационного исследования автором проанализировано 204 источника различного рода как на русском, так и на английском языках, в том числе монографии, научные статьи, нормы российского и международного права, а также разъяснения высших судов и судебная практика, что позволяет говорить о надлежащей теоретической и практической базе работы. Подробное исследование указанных источников позволило автору не только решить теоретические задачи, но и выявить существующие проблемы в правоприменительной практике и предложить пути их решения.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автором впервые определено место понятия «производный объект» в категориальном аппарате цивилистики в отношении всех объектов интеллектуальных прав, выявлены общие признаки производных объектов и

отличительные характеристики отдельных видов производных объектов, предложена классификация производных объектов интеллектуальных прав с указанием на ее теоретическое и практическое значение. С целью обеспечения справедливого баланса интересов правообладателей первоначальных и производных объектов и третьих лиц автором разработаны теоретические модели гражданско-правового режима производных объектов, определены преимущества и недостатки этих моделей. Автором также убедительно обоснованы новые подходы к решению частных проблем, возникающих в связи с распоряжением исключительным правом на первоначальный и производный объекты.

Новизна и оценка значимости выводов диссертации нашли отражение в положениях, выносимых автором на защиту. Их анализ позволяет заключить, что в целом обоснованные выводы отражают позиции автора по рассматриваемым проблемам. Положения, выносимые на защиту, получили достаточно полное и аргументированное обоснование в процессе исследования темы в тексте диссертации.

Выносимые на защиту положения целиком находятся в рамках научной специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Представленная диссертация является самостоятельно проведенным автором исследованием и в этой части соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Диссертация В.И. Елисеева выполнена на высоком теоретическом уровне, что позволяет сделать вывод о качественном владении автором исследованным материалом. Научная работа не вызывает вопросов в качестве квалификационной работы, так как автор хорошо понимает предмет своего исследования и разбирается в институте права интеллектуальной собственности. Автор пользуется различными методами научного познания, о чем свидетельствует структура диссертации, избранная им. Работа отвечает критерию внутреннего единства и логичности

изложения материала, поскольку ее структура соответствует поставленной во введении цели и задачам, является продуманной и логичной.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографии.

Во введении автором обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, определяются цели, задачи, объект, предмет, методология, теоретические основы исследования, выявляется научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования и приводятся сведения о степени достоверности и апробации результатов исследования.

В первой главе научной работы, посвященной определению понятия «производный объект интеллектуальных прав», автор раскрывает причины существования производных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, анализирует основания объединения этих объектов в одну категорию. Автор обращает внимание на то, что в производных объектах действие интеллектуальных прав на один самостоятельный объект поставлено в зависимость от действия интеллектуальных прав на другой.

В условиях отсутствия легального и доктринального определения производных объектов автор рассматривает их сущностные признаки, анализирует роль выявленных признаков в разграничении производных объектов со смежными категориями.

Заслуживает внимания предложенное автором понятие «производный объект» – охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, создание или использование которого сопряжено с использованием другого обособленного от него и предшествующего по времени объекта интеллектуальных прав (первоначального объекта) (с. 61 диссертации). Представляется интересным

проведенное автором сравнение производного объекта интеллектуальных прав с категориями производного исключительного права, сложных объектов, произведений с множественностью авторов, а также зависимого объекта интеллектуальных прав.

Разработанная классификация производных объектов по трем основаниям наглядно показывает различия между ситуациями, когда субъект вкладывает интеллектуальный труд, достаточный для появления нового охраняемого результата, и когда выполняет лишь технические действия, необходимые для приобретения правовой охраны. Особо следует отметить, что автор не просто предлагает критерии классификации, но и подробно обосновывает теоретическое и практическое ее значение. Многие исследования страдают от отсутствия такого обоснования, но диссертант такой ошибки не допустил.

С большинством высказанных в диссертации положений, даже сделанных вскользь, можно согласиться. Так, критикуя позицию О.А. Рузаковой, согласно которой возникновение прав на объекты, требующие государственной регистрации, определяется по дате приоритета, диссертант резонно обращает внимание, что временная правовая охрана в отношении средств индивидуализации не применяется, а признание действия правовой охраны с обратной силой позволяло бы считать нарушителями исключительного права третьих лиц, которые в момент использования не были осведомлены о существовании товарного знака (с. 61 диссертации).

Вторая глава диссертационной работы посвящена рассмотрению вопроса о возникновении и прекращении интеллектуальных прав на производные объекты. Сравнив зависимую и независимую модели признания интеллектуальных прав на производные объекты, автор пришел к выводу о том, что при выборе между указанными моделями следует учитывать обоснованность возложения на правообладателя первоначального объекта обязанности не использовать производный объект, способ его создания и наличие публичных интересов, которые могут затрагиваться параллельным

существованием самостоятельных исключительных прав на первоначальный и производный объекты (с. 116–117 диссертации).

Автор по основаниям, вытекающим из зависимой модели возникновения интеллектуальных прав, рассматривает право на оспаривание правовой охраны производных объектов.

Разделяя производные объекты, созданные по созидательской и регистрационной системе, диссертант обосновывает вывод о том, что в отношении производных объектов, возникающих по регистрационной системе, оспаривание производится в административном порядке и поэтому решение вопроса о правомерности предоставления правовой охраны в рамках судебного спора о защите исключительного права на производный объект повлечет за собой нарушение установленного порядка подачи возражений против предоставления правовой охраны. Для производных объектов, создаваемых по созидательской системе, данный подход не применяется.

Исключительно аргументировано и положение диссертации, определяющее особенности положения правообладателя первоначального объекта в зависимой модели возникновения интеллектуальных прав с нарушением исключительного права на этот объект (с. 97 диссертации). Особенно значим для практики вывод, что в такой ситуации, даже до оспаривания правовой охраны производного объекта, правообладатель производного объекта не может запрещать использование первоначального.

Следует поддержать позицию автора в отношении опасности квалификации согласия на регистрацию в качестве каузальной сделки (с. 104 диссертации), поскольку такая квалификация представляет серьезную угрозу для оборота. Необходимо поддержать и вывод о целесообразности законодательно предусмотреть во всех случаях безотзывность согласия (с. 107 диссертации). Вместе с тем представляется, что и на основании действующего законодательства исходя из доктринальных подходов можно признать, что согласие является безотзывным, по крайней мере с момента,

когда на основании такого согласия принято решение государственного органа о регистрации.

Заслуживает одобрения вывод диссертанта о том, что правообладатель первоначального объекта не вправе оспаривать первоначально возникшее у него исключительное право на производный объект в случае его перехода к третьему лицу (с. 109 диссертации).

Следует согласиться и с мнением диссертанта о том, что при отчуждении исключительного права право на оспаривание производного объекта переходит к приобретателю, а цессия права на оспаривание без отчуждения исключительного права недопустима (с. 122 диссертации).

Особый интерес представляют положения диссертации, посвященные исследованию категории заинтересованности в прекращении правовой охраны, и выводы автора по отдельным практически и теоретически значимым вопросам, например, о невозможности признания заинтересованным лицензиатом по договору о предоставлении исключительной лицензии в прекращении правовой охраны на производный объект по основанию регистрации производного объекта без согласия правообладателя первоначального объекта (с. 130 диссертации), о нелогичности законодателя в решении вопроса об оспаривании патента на промышленный образец (с. 133 диссертации), об ограничении круга лиц, которым должно предоставляться право оспаривать патент на промышленный образец, производный от объекта авторских прав, при нарушении последних (с. 134 диссертации).

В третьей главе диссертационной работы автор раскрывает проблемы осуществления интеллектуальных прав и распоряжения исключительным правом на производный объект. Так, автор раскрывает специфику реализации правомочий правообладателя производного объекта по зависимой (производный объект может использоваться по усмотрению его правообладателя) и независимой (условием осуществления исключительного права на производный объект является разрешение правообладателя

первоначального объекта) моделям (с. 195 диссертации). Говоря об осуществлении исключительного права использования производного объекта, автор обоснованно отмечает, что при зависимой модели ему сопутствует коллизия прав на первоначальный и производный объекты, если их правообладателями выступают разные субъекты. Для решения этой проблемы автор предлагает предусмотреть в законодательстве нормы, направленные на обеспечение единства судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты и защиту добросовестных третьих лиц. Данные предложения заслуживают поддержки.

В заключении диссертационной работы изложены итоги проведенного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Возрастающий научный и практический интерес к правовым аспектам гражданско-правового режима производных объектов интеллектуальных прав, а также существующие на данный момент пробелы в правовом регулировании указанных объектов, свидетельствуют об исключительной важности и своевременности научного исследования В.И. Елисеева для современной правовой науки.

Настоящее исследование представляется актуальным для решения определенных социально-экономических проблем, к примеру, таких как обеспечение возможности прогнозирования правовых последствий признания производными объектов интеллектуальных прав, последствий исключения юридически значимой связи между объектами и изменения модели гражданско-правового режима этих объектов и ряда некоторых других вопросов.

Вместе с тем в отношении представленной на защиту работы можно высказать ряд замечаний, большинство из которых носит технический или дискуссионный характер и не порочит общую высокую оценку диссертации.

1. Так, автор совершенно верно указывает, что действия по созданию и (или) дальнейшему использованию производного объекта интеллектуальных прав всегда охватываются исключительным

правом на первоначальный объект. Если же такие действия выходят за пределы исключительного права, то речь о производном объекте не идет.

Но одновременно автор ставит вопрос о необходимости и возможности внесения в законодательство изменений, расширяющих содержание исключительного права на первоначальный объект с целью придания более широкому кругу объектов статуса производных (с. 54 диссертации). Обоснованность постановки такого вопроса и целесообразность описанного в нем решения автором не приведены, дальнейшего развития данная идея не получила, что затрудняет ее оценку.

2. Анализируя позицию различных авторов в отношении понятия зависимого изобретения и полезной модели, диссертант приводит различные мнения в отношении того, содержится ли в любом зависимом пункте формулы зависимое произведение или нет (с.56 диссертации), но от самостоятельных выводов по этому вопросу воздерживается, хотя для целей диссертации более детальное исследование этого вопроса напрашивается.
3. Представляется недостаточно аргументированной критика позиции, высказанной в судебном акте в отношении квалификации письма-согласия.

Автор соглашается с мнением суда о том, что письмо-согласие является волеизъявлением правообладателя, односторонней сделкой, но критикует указание о возникновении у Роспатента обязанности по регистрации товарного знака, поскольку Роспатент выступает в качестве административного органа.

Вместе с тем суд не квалифицировал эту обязанность как гражданско-правовую. В силу самой природы односторонней сделки гражданско-правовые обязанности могут возникнуть только у стороны, выразившей свою волю. Указание на обязанность Роспатента сделано для определения круга

его правомочий при получении письма-согласия на регистрацию товарного знака.

4. Представляется необоснованным противопоставление позиции о следовании охранительного правоотношения судьбе основного, выведенное автором из различия подходов, содержащихся в пункте 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации и в пункте 43.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29. Нормы об обязательственных правах, приведенные автором, не свидетельствуют, что при переходе обязательственного права к цессионарию переходят права на убытки, которые были причинены cedentu. По общему правилу, к цессионарию переходят лишь права на убытки, возникшие при нарушении обязательства после уступки, а права на «прошлые» убытки могут быть переданы особым соглашением.

Некоторые замечания можно высказать в отношении связей между различными частями исследования. Автор в первых главах ставит некоторые вопросы или дает общие замечания без их расшифровки. Например, на странице 76 диссертации говорится о необходимости предоставления специальных возражений третьему лицу против иска правообладателя первоначального объекта (произведения), если третье лицо основывалось на сведениях публичного реестра промышленных образцов или товарных знаков. Далее, в третьей главе, обосновываются характер таких возражений и предложения по изменению законодательства, но отсутствие отсылок к этим положениям при первоначальном ознакомлении с текстом предшествующих глав вызывает вопросы. Желательно делать отсылки к положениям других глав.

Несмотря на эти замечания, диссертация В.И. Елисеева полностью отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям, что позволяет говорить о высоком

профессиональном уровне диссертанта и хорошей теоретической и практической базе. Работа представляет собой оригинальный научный труд, написанный самостоятельно на хорошем методологическом и научно-теоретическом уровне, вносит вклад в разработку актуальной и малоизученной темы.

Таким образом, диссертация В.И. Елисеева «Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. Соискатель В.И. Елисеев заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ:

доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой
интеллектуальных прав
ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина»

Людмила Александровна Новоселова



31 июля 2017 года

125993, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9.

Телефон +7(499)244-86-33;

e-mail: la-novosiolova@yandex.ru; sip.inovoselova@arbitr.ru; info@ipc.arbitr.ru; msal@msal.ru; сайт: <http://msal.ru/>

Подпись Новоселовой Л.А., удостоверяю
Начальник отдела кадров и государственной службы
Суда по интеллектуальным правам

Е.В. Шипилова