



## ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В ОТНОШЕНИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ

*Кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ*

*Серёгин  
Дмитрий Игоревич*

В настоящее время одной из острых проблем в правоприменении является использование правообладателем товарного знака своих гражданских прав для ограничения параллельного импорта на территорию Таможенного союза.

Правовая основа для такого ограничения в Российской Федерации была заложена Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Данный закон заменил ранее действовавший международный принцип исчерпания прав на национальный.

В настоящее время ст. 1487 ГК РФ также не предусматривает возможности для применения международного принципа исчерпания прав: не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, нарушением права на товарный знак становится ввоз на территорию Российской Федерации продукции, которая хотя и произведена правообладателем, но не получила прямого разрешения в отношении импорта.

И хотя с ратификацией Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) в Российской Федерации национальный принцип исчерпания прав был заменен на региональный, коренным образом это ситуацию не изменило. Согласно п. 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности Приложения 26 к Договору на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушени-

ем исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.

Таким образом, в настоящее время на территории стран – участниц Договора действует региональный принцип исчерпания прав, следствием которого является наличие у правообладателя не только права препятствовать параллельному импорту, но и применять в данной ситуации иные средства, которые законодательство предоставляет для защиты исключительных прав на товарный знак.

Тем не менее, обоснованность применения указанных мер защиты права на товарный знак в отношении параллельного импорта вызывает сомнения.

Прежде всего, следует определить, что понимается под параллельным импортом, и отделить его от сходных явлений. Термином «параллельный импорт» обозначается ввоз на таможенную территорию товара, маркированного определенным обозначением, если при этом выполняются следующие условия:

1) на территории государства – участника Договора действует правовая охрана этого обозначения в качестве товарного знака;

2) маркировка товара и его введение в гражданский оборот произведено за пределами РФ правообладателем товарного знака или его лицензиатом;

3) приобретение товара импортером за пределами Российской Федерации произошло на законных основаниях;

4) у импортера, ввозящего товар, отсутствует специальное разрешение правообладателя на ввоз в Россию.

Соответственно, параллельный импорт не является явлением, которое тождественно или родственно контрабанде, производству и реализации поддельной продукции, введению потребителей в заблуждение, неуплате налогов. Таким образом, термин «параллельный импорт» предполагает добросовестность хозяйствующего субъекта и осуществление им

законной предпринимательской деятельности.

В то же время Конституция Российской Федерации предусматривает важные гарантии осуществления предпринимательской деятельности, такие как:

1) в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (часть 1 статьи 8);

2) каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (часть 1 статьи 34);

3) права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55).

Исключительное право накладывает определенные ограничения в действие указанных гарантий. В связи с этим возникает вопрос о соотношении исключительного права с перечисленными конституционными принципами.

Само по себе исключительное право чаще всего определяется в отечественной литературе как разновидность легальной монополии. Можно привести несколько подобных определений:

- «исключительное право представляет собой легальную монополию правообладателя по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом» («Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой» под ред. П.В. Крашенинникова \ \ Москва, «Статут», 2011);

- исключительное право... «можно квалифицировать как квазиабсолютное, поскольку оно закрепляет монополию, хотя и ограниченную, но достаточную для пуска объекта в обо-



рот и позволяющую пользоваться правами»... («Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации» Дозорцев В.А. \ \ Москва, «Статут», 2005);

• «исключительное право – это разновидность легальной монополии, предоставляемой государством патентообладателю в определенном объеме, на определенный срок и на определенной территории, в рамках которой патентообладатель реализует свое право на использование запатентованного объекта, невзирая на положения антимонопольного законодательства, а также свое право на запрет или разрешение третьим лицам такого использования» («Патентная монополия в соответствии с частью четвертой ГК РФ» Еременко В.И. \ \ «Законодательство и экономика», 2008, № 7).

Справедливость применения указаний на монопольный характер исключительного права не является бесспорной. Однако, в любом случае, неправомерно отождествлять исключительное право с монополией экономической, при которой хозяйствующий субъект становится единоличным участником товарного рынка и получает возможность оказывать влияние на условия обращения товара на рынке.

Объектом исключительного права является не товар, а результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые в этом товаре используются или которыми он маркирован. Сам товар является объектом вещных прав, но не интеллектуальных. При этом в зависимости от объекта интеллектуальной собственности различаются и цели предоставления исключительного права.

Говоря об исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности, обычно отмечают две функции исключительного права: компенсационную и стимулирующую.

Так, А.П. Сергеев указывает на то, что функцией авторского права является, во-первых, стимулирование деятельности по созданию произведений науки, литературы и искусства, в частности, путем закрепления права на ис-

пользование созданных произведений и получение дохода, во-вторых, создание условий для широкого использования произведений в интересах общества<sup>1</sup>.

В.И. Еременко пришел к выводам, согласно которым исключительное право (патентная монополия) – это соблюдение баланса интересов между участниками инновационно-творческой деятельности и всего общества в целом. Оправдание патентной монополии в том, что патентообладатель, реализуя свою патентную монополию, не ущемляет интересы общества, а, наоборот, предоставляет обществу свое нововведение<sup>2</sup>.

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, временно ограничивая права других участников гражданского оборота, предоставляет правообладателю за счет этого получить дополнительную прибыль. Взамен правообладатель раскрывает соответствующее техническое решение или производит опубликование произведения и в последующем передает их в пользование всему обществу.

Таким образом, компенсационный характер исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности предполагает получение правообладателем повышенного вознаграждения за счет ограничения прав других участников гражданского оборота. Однако как целевое назначение, так и конкретные дозволенные способы ограничения строго лимитированы.

В этом контексте и с учетом временного характера соответствующего ограничения исключительное право представляет собой пример реализации принципов, заложенных в ст. 55 Конституции РФ, когда гражданские права ограничиваются в той мере, в какой это необходимо, в частности, в целях защиты основ конституционного строя, а также прав и законных интересов других лиц.

В то же время исключительное право на средства индивидуализации не имеет ни компенсационного, ни стимулирующего характера: «основной функцией данного института

<sup>1</sup> Гражданское право под ред. Сергеева А.П. и Толстого Ю.К. – М., 1999. Ч. 3. – С. 10.

<sup>2</sup> Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук \ \ Москва, 2001.

интеллектуальной собственности является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг»<sup>3</sup>.

Таким образом, право на товарный знак предоставлено с целью различения потребителем товаров конкурирующих субъектов и ни в коей мере не предполагает извлечение из этого дополнительной прибыли. Собственно говоря, общество ничем не обязано обладателю права на товарный знак, чтобы выплачивать ему дополнительное вознаграждение сверх рыночной стоимости товара.

При этом, как уже отмечалось выше, правообладатель после отчуждения товара, маркированного товарным знаком, утрачивает какие-либо права на него. Такой товар, являясь объектом вещных прав, переходит другому лицу, которое в отношении этого объекта обладает всей полнотой гражданских прав.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что если назначение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности заключается в обеспечении возможности получения дополнительного дохода, то назначение товарного знака заключается в предотвращении оборота поддельной продукции.

Вернемся к вопросу об обоснованности применения в отношении оригинальных товаров, которые ввозятся на территорию государств – участников Договора, мер защиты исключительного права на товарный знак.

На основании ст. 1515 ГК РФ правообладатель может потребовать:

- *изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение;*

- *удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения;*

- *удаления товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;*

- *выплаты компенсации (по выбору правообладателя):*

- *в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или*

- *в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.*

В настоящее время суды исходят из буквального толкования положений гражданского законодательства, признают оригинальные товары, ввезенные без санкции правообладателя, контрафактными и применяют весь арсенал мер гражданско-правовой ответственности, включая уничтожение оригинальных товаров и выплату правообладателю компенсации.

Вместе с тем, ст. 55 Конституции РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для ограничения гражданских прав, и введение запрета на ввоз в Россию оригинальной продукции таким целям не соответствует.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Злоупотребление правом, прежде всего, представляет собой ситуацию, когда лицо «формально» действует в рамках предоставленного ему права, однако использует свое право «во зло», с целью иной, нежели та, с которой обычно такое право используется, для чего оно вообще предоставлено. Шикана, как одна из форм злоупотребления правом, представляет такое злоупотребление, которое осу-

<sup>3</sup>Гражданское право под ред. Сергеева А.П. и Толстого Ю.К. – М., 1999. Ч. 3. – С. 18.



ществляется исключительно с целью причинить убытки другому лицу.

По мнению профессора В.П. Грибанова, определение факта наличия или отсутствия злоупотребления правом должно происходить путем «соотношения между санкционированным законом общим типом возможного поведения управомоченного лица и тем его конкретным поведением, которое он предпринимает в целях реализации своего субъективного права». Таким образом, профессор В.П. Грибанов определял злоупотребление правом как действия управомоченного субъекта «в границах принадлежащего ему субъективного права... которые выходят за установленные законом пределы осуществления права»<sup>4</sup>.

С этой точки зрения действия правообладателя по «борьбе» с параллельным импортом могут рассматриваться как злоупотребление правом на товарный знак, поскольку, как отмечалось выше, назначение товарного знака заключается в обеспечении защиты от оборота поддельной продукции, а не оригинальной.

При этом следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следовательно, при квалификации действий правообладателя по использованию исключительного права для ограничения оборота оригинальной продукции как злоупотребления правом, в защите такого права должно быть отказано.

И наконец, следует еще раз отметить, что объектом исключительного права на товарный знак является обозначение, зарегистрированное в установленном порядке, и право распоряжаться именно этим обозначением. Товар, маркированный товарным знаком, является объектом вещных прав, а не интеллектуальных. Соответственно, после того как вещное право правообладателя прекратилось, в отношении этого товара возникает такое же по своей юридической силе вещное право другого лица.

Однако ни Конституция Российской Федерации, ни международные обязательства не предусматривают разделения гражданских прав на более важные и менее важные. Законом не предусматривается, что интеллектуальные права обладают какими-либо преимуществами в защите перед правом собственности.

В связи с этим представляется неправомерным отдавать приоритет в защите интересов правообладателя перед защитой прав собственника товара, который добросовестно и на законных основаниях приобрел оригинальный товар, который, в свою очередь, был добровольно реализован правообладателем.



Российская Федерация, г. Москва

<sup>4</sup>Грибанов В.П. *Осуществление и защита гражданских прав*. Изд. 2-е, стереотип. – М.: «Статут», 2001. – С. 46