



Санкт-Петербургская
коллегия патентных поверенных

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

***Петербургские
коллегиальные чтения – 2011***

**Сборник докладов
научно-практической конференции
Часть 2**

(Санкт-Петербург, 23 – 24 июня 2011 г.)

**Санкт-Петербург
2011**



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРОВ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ

*В. В. ДМИТРИЕВ,
адвокат,
Адвокатская палата Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург*

После постановления Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 по «делу Порше» стало невозможным бороться с параллельным импортом¹ путем привлечения к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак. Кроме того, создалась ситуация разобщенности гражданского и таможенного законодательства. В связи с этим у правообладателей возникла необходимость поиска новых правовых механизмов защиты прав, а также преодоления ситуации, вызванной дегармонизацией законодательства.

Новыми правовыми инструментами борьбы с параллельным импортом стали:

- 1) судебная защита путем подачи иска;
- 2) приостановление выпуска товаров таможенными органами;
- 3) привлечение к уголовной ответственности;
- 4) признание действий актом недобросовестной конкуренцией.

Судебная защита

Первые иски о запрете ввоза и дальнейшего введения в оборот без согласия правообладателя товара с размещенным на нем товарным знаком были поданы в Арбитражный суд г. Москвы. Во всех случаях было отказано в удовлетворении иска, и судебные решения были поддержаны апелляционной инстанцией. В результате рассмотрения дел в Арбитражном суде г. Москвы и Девятом апелляционном арбитражном суде, а также в Арбитражном суде Московской области и Десятом апелляционном арбитражном суде сложилась устойчивая отрицательная для правообладателей практика, которой неуклонно придерживались указанные суды до последнего времени. На наш взгляд, отказы в удовлетворении исков стали следствием ошибочных исковых требований и неправильной квалификации представителями истцов действий ответчиков.

¹ Под параллельным импортом для цели защиты прав на товарные знаки принято понимать осуществляемый без согласия владельца товарного знака ввоз в Россию оригинального товара с размещенным на нем товарным знаком.

На фоне отрицательной московской практики нами был предъявлен иск с иным предметом и мотивировкой в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решением суда, поддержанным апелляционным и кассационными судебными инстанциями, иск был полностью удовлетворен. Ответчику было запрещено ввозить, вводить в гражданский оборот любым способом без согласия правообладателя товар с размещенным на нем товарным знаком, взыскана компенсация. Это дело получило название «дело UVEX» и явилось фактическим основанием для наработки общероссийской положительной для правообладателей практики. Аналогичные судебные акты впоследствии принимались судами других регионов России, в том числе на уровне кассационных инстанций (Федеральный арбитражный суд Уральского округа, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа). Через арбитражные суды Северо-Западного федерального округа прошел целый ряд таких дел с положительным для правообладателя результатом. Более того, был расширен круг нарушителей, которыми признавались не только импортеры, но и продавцы несанкционированно ввезенного товара, приобретенного ими внутри России.

Окончательно изменившим практику московских судов стало рассмотренное с нашим участием «дело Крушовице», в котором Федеральный арбитражный суд Московской области отменил решение Арбитражного суда г. Москвы и постановление Девятого апелляционного арбитражного суда, запретив ввоз и любое введение в оборот без согласия правообладателя товара с размещенным на нем товарным знаком, а в части взыскания компенсации направил дело на новое рассмотрение. Коллегией судей ВАС РФ в передаче дела в Президиум ВАС для пересмотра было отказано.

С этого момента Арбитражный суд г. Москвы, в котором впервые была создана отрицательная для правообладателей практика и который ее неуклонно придерживался, стал выносить решения об удовлетворении таких исков, причем даже в большем, чем по закону объеме. В деле по иску "САНПЕЛЛЕГРИНО С. П.А." к ООО «ЭлитВода Ру» суд решил изъять и уничтожить товар, хотя такого рода санкция возможна только к контрафактному товару, каковым, как известно, несанкционированно ввезенный товар не является.

Однако в процессе участия в указанных делах, а также из анализа других аналогичных дел возник ряд актуальных вопросов, которые до сих пор не получили однозначного разрешения в практике, в том числе:

- определение состава участвующих в деле лиц;
- возможность применения обеспечительных мер, возмещение убытков от применения обеспечительной меры;
- правомерность иска в части запрета ввоза не конкретной партии товара, а «на будущее»;
- возможность фактического блокирования ввоза товаров по решению суда.

Приостановление выпуска товаров таможенными органами

Важным элементом борьбы с параллельным импортом было и остается приостановление выпуска товаров таможенными органами. Однако, в виду принятия части 4 ГК РФ, изменившей (сузившей) понятие контрафакции, возникла разобщенность между таможенным и гражданским законодательством, которая позволила на первом этапе перевернуть на практике ситуацию «с ног на голову». Московскими судами двух инстанций был частично удовлетворен иск о возмещении правообладателем убытков в виде расходов за хранение товара в период его приостановления. Эти ошибочные решения судов вызвали у паримпортеров оживление, что выразилось в предъявлении ими аналогичных исков. Однако положение, при котором «битый небитого везет», удалось изменить через рассмотрение с нашим участием этого дела Федеральным арбитражным судом Московской области, отменившим судебные акты нижестоящих судов как не учитывающие общие положения ГК РФ о деликтной ответственности с учетом специальных положений части 4 ГК РФ.

В Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) указанная разобщенность преодолена. Вместо формулировки в п. 3 ст. 397 Таможенного кодекса РФ, что *«Правообладатель несет ответственность за убытки, причиненные приостановлением выпуска товаров, если не будет установлена их контрафактность»*, используется следующая: *«Правообладатель несет ответственность за убытки, причиненные приостановлением выпуска товаров, если не будет установлено нарушение его прав»* (п. 5 ст. 331 ТК ТС).

Признание действий недобросовестной конкуренцией

С точки зрения ФЗ «О защите конкуренции» параллельный импорт является формой недобросовестной конкуренцией. Так, решением УФАС по Санкт-Петербургу, как исторически наиболее «продвинутому» в борьбе с параллельным импортом региону, деятельность по ввозу для целей последующего распространения оригинального пива без согласия правообладателя была признана недобросовестной конкуренцией, выдано предписание о прекращении нарушения, нарушитель привлечен к административной ответственности.

Вывод о том, что параллельный импорт может являться одной из форм недобросовестной конкуренции, подтвержден и в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»: предусмотрена возможность применения ответственности за недобросовестную конкуренцию к лицу, которое первым ввело в оборот на территории России товар, права на который в России не исчерпаны.

Однако данный способ борьбы с параллельным импортом уже фактически невозможен, так как ФАС выражена четкая позиция, донесенная до территориальных управлений, о том, что ФАС поддерживает параллельный импорт, инициирует изменение законодательства. Таким образом, факти-

чески территориальные управления ФАС, руководствуясь, на наш взгляд, внеправовым указанием сверху, такие дела больше не возбуждают.

Уголовная ответственность

Возможна ли уголовная ответственность за параллельный импорт или торговлю товарами, права на которые в России не исчерпаны?

Возможны два ответа. Ответ – нет, поскольку нет должной степени общественной опасности. Нет административной ответственности, значит, тем более, не может быть уголовной. Об отсутствии «общественной вредности» параллельного импорта указано в определении коллегии судей ВАС РФ по делу № 09АП-4659/2008 («дело Порше»).

С другой стороны, буквальное толкование закона позволило сделать обратный вывод и привлечь к уголовной ответственности за нарушение прав на товарный знак – дело о нарушении прав на товарный знак «Creative», прошедшее три инстанции (определением Свердловского областного суда отказано в передаче для пересмотра в порядке надзора 18.02.2010 г.).

Возможные последствия изменений в части 4 ГК РФ

В проекте изменений в части 4 ГК РФ предусмотрен фактический возврат к понятию контрафакции, которое использовалось в законе РФ «О товарных знаках...»: «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными» (ч. 1 ст. 1515).

Как следствие, становится правомерным требование об изъятии из оборота и уничтожении товаров, о взыскании компенсации в двойном размере стоимости товара.



СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОДНОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО И РОССИЙСКОГО ПАТЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

*М. И. ЛИФСОН,
патентный поверенный РФ и ЕАПВ,
Санкт-Петербург*

Вступившая в силу в августе 1995 г. Евразийская патентная конвенция (ЕАПК, Конвенция) создает межгосударственную систему охраны изобретений на основе единого патента, действующего на территории всех Договаривающихся государств, ее ратифицировавших или присоединившихся к ней.

С 01 января 1996 г. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) начало прием заявок на выдачу евразийских патентов. Тем самым, заявитель любой страны, подав заявку в ЕАПВ, получил возможность правовой охраны своего изобретения одновременно на территории девяти стран – участниц Конвенции.

ЕАПК представляет собой специальное соглашение в соответствии со ст. 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. и Договором о региональном патенте в соответствии со ст. 45 Договора о патентной кооперации 1970 г.

Основными ее документами являются: Евразийская патентная конвенция, которая в сжатой форме, практически в форме закона, содержит общие положения, связанные с получением и функционированием евразийского патента. Более подробное раскрытие понятий содержится в Патентной инструкции к ЕАПК (Инструкция), которая регулирует правоотношения, связанные с подачей заявок, их рассмотрением, выдачей евразийских патентов и предоставляемой охраной в соответствии со статьями 14 и 19 ЕАПК.

Государства, подписывающие ЕАПК, сохраняют за собой полный суверенитет в развитии национальных систем правовой охраны изобретений. Конвенция не приравнивает евразийскую заявку к правильно поданной национальной заявке государств – участников, в отличие от европейской или международной заявок.

Так, ст. 66 Европейской патентной конвенции (ЕПК) гласит: «*Заявка на европейский патент, день подачи которой установлен, имеет в указанных Договаривающихся государствах действие поданной в соответствии с предписаниями национальной заявки, в случае необходимости – с приоритетом испрошенным по заявке на европейский патент*». А в ст. 11 (4) Договора о патентной кооперации указано, что: «*Международная*

заявка, отвечающая требованиям ст. 11 (1) (i)-(iii) приравнивается к подаче правильно оформленной национальной заявки в смысле Парижской конвенции, поэтому является основанием для возникновения права конвенционного приоритета».

Исходя из вышеизложенного, отсутствие в ЕАПК положения о приравнивании евразийской заявки к национальной в каждом из государств – участников, означает, что она не является основанием для возникновения права конвенционного приоритета, за исключением преобразования евразийской заявки в национальную патентную заявку, когда ЕАПВ вынесло решение об отказе в выдаче евразийского патента и при условии подачи заявителем ходатайства с указанием тех из Договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. Такое прямое указание имеется в ст. 16 (2) ЕАПК.

В соответствии с правилом 16 (1) Инструкции к ЕАПК, исключительное право на изобретение, предоставляемое евразийским патентом согласно ст. 9 Конвенции, принадлежит его владельцу и действует на территории Договаривающихся государств в соответствии с их национальными законодательствами.

С учетом ст. 15 (11) ЕАПК и правила 10 Инструкции, в соответствии с которыми на территории всех Договаривающихся государств с даты публикации действует евразийский патент, а изобретению по евразийской заявке представляется временная правовая охрана с момента публикации до момента выдачи евразийского патента, могут возникнуть конфликтные ситуации.

Рассмотрим некоторые спорные ситуации, когда на территории Договаривающегося государства наряду с национальным патентом действует и евразийский патент или осуществляется временная правовая охрана изобретения по евразийской заявке.

Например, в одном или нескольких указанных Договаривающихся государствах имеется национальная заявка (патент), с тем же приоритетом, что и евразийская заявка, по которой выдан евразийский патент, но Заявителями являются разные лица, то есть произошло приоритетное столкновение. Какое решение должен принять компетентный орган?

В Инструкции к ЕАПК содержится правило 52 «Исключение совмещения охраны», редакция которого затруднена для логического толкования: *«В Договаривающемся государстве права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или более ранним приоритетом, имеют преимущества перед правами, вытекающими из последующей заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или из национального патента на тождественное изобретение наравне с национальными заявками и национальными патентами и наоборот».*

Если в этом правиле речь идет о Договаривающемся государстве, через которое подавалась заявка на евразийский патент, либо евразийский

патент соответственно был выдан на основе международной заявки, то текст почти кроме слова «наоборот», которое кажется излишним, так как подпадает под действие ст. 4А (2) Парижской конвенции.

Однако, если евразийская заявка подана непосредственно в ЕАПВ без указания этого договаривающегося государства, а приоритет национальной заявки или патента относится к дате более ранней, чем дата публикации евразийской заявки, несмотря на то, что последняя имеет более раннюю дату приоритета, применение процитированного правила 52 сомнительно.

Исходя из национального законодательства и учитывая тот факт, что до публикации евразийская заявка не могла входить в уровень техники при экспертизе национальной заявки, выдача национального патента, при соблюдении всех условий патентоспособности, является правомочной. В этом случае создается ситуация, когда на территории одного государства будут действовать два патента – национальный и евразийский – на идентичные изобретения. Двойное патентование создает правовую неопределенность для третьих лиц, поскольку, например, в случае признания одного из патентов недействительным, второй продолжает свое действие.

Следует заметить, что ситуация, описанная в первом примере, также не подпадает под правило 52, так как в правиле 52 идет речь о разных приоритетах евразийской и национальной заявок (патентов), поэтому сформулированный вопрос остается.

С одной стороны, в патентном законодательстве большинства стран СНГ, являющихся Договаривающимися государствами ЕАПК, существует положение, в соответствии с которым, если в международном договоре установлены другие правила, то преимущество имеет международный договор по отношению к национальному. Однако, по нашему мнению, так как евразийская заявка не имеет основания для установления конвенционного приоритета, то правомерен отказ в силе евразийскому патенту на территории не указанного государства в пользу национального патента, в связи с включением ее в уровень техники с даты публикации.

Это вытекает и из толкования ст. 13 (1) ЕАПК «Действительность евразийского патента и осуществление прав», а также правила 54 (1) Инструкции к ЕАПК «Признание евразийского патента недействительным», в которых соответственно записано: *«Любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства»*. Евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства, с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично в случаях:

- неправомерной выдаче евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения;
- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

Во многих государствах СНГ действует система временных или предварительных патентов, а также патентов на полезные модели, которые выдаются без проведения экспертизы, поэтому еще более возрастает вероятность столкновения с такими патентами, несмотря на то, что приоритет евразийской заявки более ранний, чем приоритет таких патентов.

ЕПК по данному вопросу отсылает к национальным патентным законодательствам стран – участниц, в большинстве которых предусмотрен запрет двойного патентования.

ЕАПК содержит ст. 22 (1), в которой сказано: *«Настоящая Конвенция не затрагивает права любого Договаривающегося государства выдавать национальные патенты»*. Следовательно, вопрос «Что делать?» в первом примере остался.

Какие действия должны предпринять национальные ведомства государств – участников Конвенции: приостановить ли действие временного (предварительного) патента, чтобы не усугублять ситуацию, или вынести решение об отказе в выдаче патента по национальной заявке? Логично предположить, что заявитель, в случае принятия решения о выдаче евразийского патента, сделает указание в отношении стран, где действуют временные (предварительные) патенты). Тогда он, в соответствии с правилом 10 (3), которое гласит: *«С даты публикации евразийского патента патентовладелец имеет право требовать соразмерную компенсацию от лиц, использовавших заявленное изобретение в период, указанный в пункте (1) настоящего правила, в соответствии с национальным законодательством Договаривающегося государства»*, может потребовать применения соответствующих санкций ко всем нарушителям евразийского патента.

Из рассмотренных выше ситуаций имеется выход, причем наиболее надежным является испрашивание евразийского патента по системе РСТ с указанием ЕАПВ.

Как же быть с правилом 52? Возможны различные варианты, но лучшим принимаем вариант, когда евразийская заявка подана через свое национальное патентное ведомство с указанием в дальнейшем выдачи патента в своем и другом Договаривающемся государстве, в отношении которого и проводится экспертиза.

Однако, как показала моя практика, имеются еще варианты, когда на территории РФ действуют российский и евразийский патенты, да еще одного и того же заявителя.

В 2006 г. ко мне обратился г-н И., являющийся владельцем евразийского патента № 001666 с приоритетом от 29.09.1997 г. (опубл. 25.06.2001 г.) на изобретение «Способ проведения электролиза водного

раствора соли», действующего на территории РФ, с просьбой о проведении экспертизы. Патент защищает изобретение, которое относится к электрохимии и предназначено для получения гипохлорита натрия, применяемого для обеззараживания воды на региональных станциях «Водоканала».

Из уведомления, которое было им получено от начальников МУП «Водоканалсервис» г. Шарья и «Водоканала» г. Иванова, стало известно, что в рекламных материалах фирмы «WALLACE & TIERNAN» содержится предложение о продаже на территории России выпускаемых фирмой электролизных установок системы OSEC, предназначенных для производства гипохлорита натрия и их компонентов, и в настоящее время ведутся переговоры о поставке этих установок указанной фирмой. Кроме того, еще ряд организаций Санкт-Петербурга, работающих в этой же отрасли промышленности, получила рекламные материалы от фирмы «ЭКОКОНТРОЛЬ-С», которая была создана в 1995 году и являлась эксклюзивным представителем английской фирмы «УОЛЛЕС & ТЕРНАН» и нескольких других иностранных фирм. Для проведения экспертизы, им были переданы мне рекламные материалы, помещенные на сайте фирмы «ЭКОКОНТРОЛЬ-С»¹, евразийский патент, статья г-на И. «Производство водорода и безопасного реагента гипохлорита вместо опасного реагента хлора на месте потребления гипохлорита», опубликованная в 2001 г.

Для идентификации признаков системы OSEC приводим текст независимого пункта формулы евразийского патента № 001666, а именно: «Способ проведения электролиза водного раствора соли, включающий стадию электролиза исходного солевого раствора и последующий электролиз, полученного на предыдущей стадии раствора, содержащего продукты электролиза, отличающийся тем, что последующий электролиз полученного на предыдущей стадии раствора осуществляют при разбавлении его водой».

Из анализа описания процесса OSEC, приведенного в рекламе, и изображения системы OSEC^R для производства гипохлорита и их компонентов, был сделан вывод о том, что установка работает по способу, защищенному евразийским патентом.

Следует отметить, что предлагаемые установки для получения гипохлорита относятся к устройствам, и на них не распространяется действие евразийского патента, защищающего способ.

Однако, в соответствии с п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ, действовавшего в то время, к нарушению патента относятся, в том числе совершение действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Из этого следует однозначный вывод, что, закупив установку по производству гипохлорита у фирмы «УОЛЛЕС & ТЕРНАН», покупатель не мо-

¹ www.ecocontrol.ru

жет ввести ее в хозяйственный оборот без нарушения евразийского патента № 001666.

Кроме того, следует учесть, что запатентованный способ защищает также полученный в результате продукт, так как идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательства обратного.

Таким доказательством может быть наличие патента на получение гипохлорита у фирмы «УОЛЛЕС & ТЕРНАН», действующего на территории России и обладающего приоритетом более ранним, чем евразийский патент.

Учитывая, что выдача евразийского патента была произведена на основании конвенционного приоритета российской заявки, на которую был получен российский патент № 2125120 с приоритетом 29.09.1997 г. (опубл. 20.01.1999 г.), по собственной инициативе решил посмотреть формулу этого патента. Привожу ее: «Способ проведения электролиза водного раствора соли, включающий стадию электролиза исходного солевого раствора и последующий электролиз полученного на предыдущей стадии раствора, содержащего продукты электролиза, отличающийся, тем что осуществляют последующий электролиз полученного на предыдущей стадии раствора при разбавлении его водой при объемном соотношении раствора и воды 1 : 0,15-2».

Объем исключительных прав по российскому патенту значительно меньше, чем по евразийскому, в котором отличительные признаки формулы российского патента были перенесены в зависимый пункт формулы изобретения, поэтому, как мне кажется, выдача евразийского патента с расширением объема прав неправомерна.

В связи с возможностью опротестования евразийского патента я рекомендовал клиенту непосредственно связаться с представителями фирмы «УОЛЛЕС & ТЕРНАН» в России, так как вряд ли иностранная компания без проверки ситуации на российском рынке станет предлагать свои установки к продаже.

Примерно через год мне позвонил г-н И. и сообщил, что он последовал моему совету, фирма предложила закрыть конфликт за 50 000 \$, но он хочет получить в 10 раз больше. Я отказался участвовать в этом деле по двум причинам.

Во-первых, при оформлении заявки своему постоянному клиенту, осуществляющему деятельность в области обеззараживания воды посредством получения гипохлорита натрия на месте его потребления, в ноябре 2006 г. при проведении патентного поиска мною были обнаружены более ранние источники, как патентные, так и непатентные, порочащие новизну евразийского патента, причем три из них находились в рекламных материалах, полученных от фирмы «УОЛЛЕС & ТЕРНАН».

Это – патент Великобритании № 2068016А с приоритетом от 01 июля 1980 г. (по дате поступления конвенционной заявки в патентное ведомство

Англии), при этом само изобретение было создано в США, защищено патентом США № 4248690 с приоритетом 28 июня 1980 г., опубликовано 03 февраля 1981 г. Также – статья Стрикленда «Электролизная установка для получения гипохлорита натрия», опубликованная в 1973 г. Все источники были на английском языке.

Сам по себе факт наличия английского или американского патента не порочит патентную чистоту на территории РФ, но должен учитываться при оценке новизны изобретений, приоритет которых более поздний, чем даты публикации указанных патентов.

Кроме того, сведения, порочащие новизну евразийского патента, содержались в описаниях к а.с. № 1721126 «Мембранный электролизер» и патенту РФ № 2057821 «Способ получения раствора гипохлорита щелочного металла и электролизер для его осуществления» с приоритетами от 23 апреля 1987 г. и от 28.09.1994 г. соответственно.

Эти источники подтверждают неправомочность выдачи евразийского патента с указанной выше формулой изобретения.

Во-вторых, клиент, получив мое, как он сам сказал, неофициальное заключение, отослал его в Ассоциацию «Водоканалов» Верхней Волги и оно послужило одним из оснований для прекращения сотрудничества с указанной иностранной фирмой.

Однако, жизнь удивительна и мое заключение бумерангом ко мне же и вернулось. В апреле 2011 г. мой клиент получил претензию от г-на И., что при реализации изобретения по патенту РФ № 2349682 (опубл. 20.03.2009 г.), выданного по вышеупомянутой заявке на изобретение «Электролизная установка для получения гипохлорита натрия», используется способ по его евразийскому патенту № 001666.

На претензию надо было реагировать, и я стал копать. Оказалось, что фирма ООО «ЭКОКОНТРОЛЬ-С», являющаяся дилером иностранных компаний, 23 августа 2007 г. подало в Палату по патентным спорам Роспатента возражение против действия на территории РФ упомянутого евразийского патента ввиду несоответствия условию патентоспособности «новизна». По результатам рассмотрения возражения коллегией ППС на заседании 26 марта 2008 г. было отказано в его удовлетворении.

Для меня, обладающего вышеупомянутой информацией, такое решение казалось неправильным, но анализ материалов, приведенных в возражении фирмы «ЭКОКОНТРОЛЬ-С» убедили меня, что отказ является правильным, а тактика, выбранная фирмой или ее представителем, вызывает сомнение в ее эффективности.

Для подтверждения доводов возражения были представлены переписка между иностранной компанией и ОАО «Одесский предпортовый завод» и комплекты чертежей электролизных установок фирмы «WALLACE & TIERNAN», а также было указано, что из уровня техники известен способ, осуществляемый при эксплуатации электролизной установки OSEC, произведенные этой фирмой и введенные в гражданский оборот до даты приори-

тета оспариваемого патента на заводах г. Одессы (Украина) и в Париже (Франция).

Таким образом, для доказательства несоответствия заявленного изобретения условию «новизна» было использовано основание «открытое применение». Однако в данном случае, поскольку очистные сооружения являются закрытыми объектами и доступ к ним запрещен, такие сведения не могут быть признаны общедоступными, которые можно включить в уровень техники.

Мотивация отказного решения это только подтвердила. В частности, анализ противопоставленных чертежей показал, что они не входят в уровень техники, а документы не подтверждают связь между разработчиками чертежей и указанными предприятиями, на которых установлены электролизные установки.

ООО «ЭКОКОНТРОЛЬ-С» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения Роспатента № ЕА-200000337 от 29 мая 2008 г., но получило отказ, так как суд счел, решение Палаты по патентным спорам соответствующим всем нормам действующего законодательства в области промышленной собственности.

Видимо, конфликт с действием евразийского патента на территории РФ может найти продолжение.

К ВОПРОСУ СТИМУЛИРОВАНИЯ АВТОРОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*В. А. ФОРСТМАН,
руководитель отдела ИС ОАО «ВНИИНМ»
(ГК РОСАТОМ), пат. поверенный РФ, к.т.н.,
Москва*

В условиях острого дефицита научно-технических кадров решение стоящих перед российской наукой и экономикой инновационных задач в значительной степени зависит от развития и реструктуризации интеллектуальных капиталов (ИК) научных организаций. Поэтому даже в случае значительного увеличения финансирования научных исследований не обойтись без использования специальных систем и механизмов для формирования мотивации деятельности научных сотрудников в сфере генерации и передачи знаний, формирования ИК и практического использования научных знаний в инновационной продукции.

Такая система мотивации должна соответствовать следующим принципам:

1) материальное вознаграждение за конкретные результаты научно-технической деятельности осуществляется в форме целевых выплат каждому из авторов на основе объективной оценки их персонального вклада в создание новых знаний и их использование в инновациях;

2) передача и обмен знаниями между учеными разных поколений происходит непосредственно в процессе проведения научных исследований и творческой деятельности в рамках формальных и неформальных творческих коллективов;

3) генерация знаний осуществляется на уровне мировой новизны, которая подтверждается независимой экспертной оценкой;

4) полученные новые знания юридически структурированы в виде объектов интеллектуальной собственности, а результаты НИОКТР представлены в виде трех составляющих: «общественное достояние», «своя интеллектуальная собственность», «чужая интеллектуальная собственность»;

5) использование результатов научных исследований в промышленности стимулируется за счет справедливого механизма распределения инновационных доходов между авторами новых знаний, работодателями и инвесторами.

Естественно возникает вопрос - как создать систему стимулирования научных работников со столь различными и многозначными функциями; как совместить ее с существующими нормами оплаты труда

научных работников; сколько времени потребуется на создание соответствующей нормативной базы и освоение ее на практике?

Для прикладных НИИ ответ на эти вопросы выглядит весьма просто – такая система стимулирования уже давно существует, имеет надежную правовую базу и проверена временем. Называется эта система «Правовой механизм стимулирования авторов и других участников процессов создания, использования и лицензирования объектов интеллектуальной собственности» (далее ИС-система)¹. ИС-система, обеспечивая реализацию перечисленных выше принципов, позволяет эффективно решать в современных условиях другие важные проблемы НИИ, такие как:

- формирование интеллектуального капитала НИИ, гармоничной структуры его активов, в которых весомую долю составляют нематериальные активы на базе объектов интеллектуальной собственности;
- стимулирование формирования инновационной среды и развития рыночных подходов в сфере практического использования результатов НИОКТР и получение дополнительных доходов от передачи прав на использование интеллектуальной собственности;
- обеспечение реальной возможности контроля соответствующего сектора научно-технических услуг, рынка наукоемкой продукции и возможность законного преследования недобросовестных конкурентов;
- формирование значительного ИК в уставном капитале научных организаций за счет капитализации интеллектуальной собственности без отвлечения денежных средств.

Для целей нашего обсуждения определим ИК как совокупность трех составляющих: а) интеллектуальных ресурсов и знаний работников организации (человеческий капитал); б) принадлежащих НИИ прав интеллектуальной собственности и нематериальных активов (структурный капитал) и в) системы отношений между работниками в процессе создания, совершенствования и использования упомянутых видов ресурсов (инновационный капитал).

Рассмотрим структуру человеческого капитала, приняв за переменную возрастной состав работников НИИ. В результате воздействия известных процессов типичный вид возрастного состава сотрудников научных организаций предстает в виде очертаний спины двугорбого верблюда – «бактриан распределения» (кривая L1 на рис. 1), седловина которого приходится на возраст «унесенных ветром» в лихие для науки

¹ Важной особенностью этой системы стимулирования является включение в нее не только авторов (изобретателей) но и лиц, активно содействующих созданию, использованию (внедрению), лицензированию объектов интеллектуальной собственности. Практика показала, что без такой системной мотивации всех активных участников процесса новшеству гораздо труднее реализоваться во «взрослой жизни».

годы. Если представить интеллектуальный капитал работника НИИ в виде произведения трех величин «знаний», «опыта» и «активности» (каждая из которых значима, по крайней мере, для «прикладного» НИИ), то усредненное распределение этого капитала можно представить в виде кривой L3 на рис. 2.

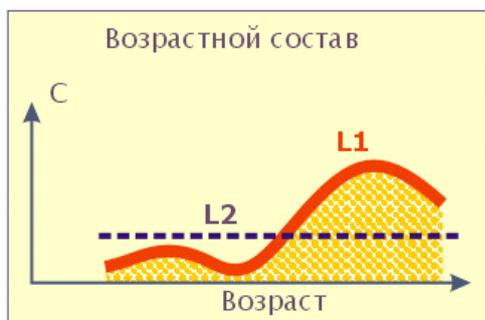


Рис. 1

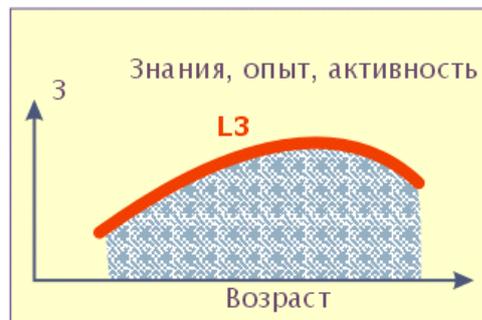


Рис. 2

Произведение функций L1 и L3, которое характеризует реально сложившуюся структуру человеческого капитала в зависимости от возрастной структуры работников НИИ, приведено в виде линии L4 на рис. 3. Некую идеальную структуру этого капитала можно представить в виде линии L5 на рис. 3, которая является произведением функций L2 и L3.

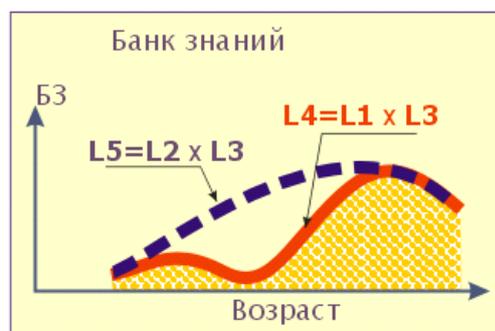


Рис. 3

Линия L2 на рис. 1 соответствует равномерному распределению работников НИИ по возрасту. Эти распределения качественно характеризуют структуру человеческого капитала в реальном (L4) и идеальном (L5) случаях. Представленная иллюстрация показывает, что в результате оттока кадров в период стагнации российской науки, а также последующего уменьшения притока научной молодежи, в научных учреждениях сформировался дефицит ИК, который соответствует области, расположенной между кривыми L4 и L5 на рис. 3.

С учетом того, что в ближайшие годы многие из ученых – ветеранов, являющихся носителями уникальных знаний и опыта, уйдут на пенсию, существует потенциальный дефицит ИК и другого рода. На рис. 3 этой, пока еще существующей части ИК, соответствует уменьшающаяся с каждым годом область, под правой частью линии L4.

Решая проблему омоложения кадров и привлечения молодых специалистов, руководство НИИ старается создать для них привлекательные

условия и, в частности, повысить уровень оплаты труда². Это приводит к «молодежному» перекошу в кадровой политике, при котором оплата труда молодого специалиста сравнивается с зарплатой ученого с солидным уровнем опыта и знаний, а зачастую и превышает ее. Такой уравнилельный подход к оплате труда иллюстрируется линией L6 на рис. 4.

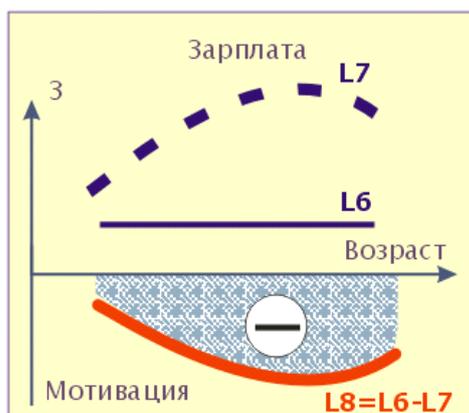


Рис. 4

Однако при ограниченных финансовых возможностях НИИ даже такое распределение размера оплаты труда оказывается недостаточным, чтобы соответствовать ожиданиям молодых ученых, тем более ожиданиям ученых с солидным уровнем опыта и знаний. Размер ожидаемого (справедливого, по мнению работников) вознаграждения за труд иллюстрируется кривой L7 на рис. 4.

Показатель материальной мотивации работников различного возраста можно представить как разность сумм реальной и ожидаемой оплаты труда, то есть как разность функций L6 и L7, которая иллюстрируется кривой L8 на рис. 4. Кривая L8 показывает, что при стандартных подходах к оплате труда показатель материальной мотивации для всех возрастных групп работников оказывается в отрицательной области. Более того, такой подход формирует в НИИ нежелательные психологические барьеры и конфликты между «отцами» и «детьми». В этих условиях не приходится рассчитывать на эффективную генерацию новых знаний и на их передачу от старшего поколения ученых молодым коллегам (как, в прочем, и на передачу знаний от молодежи ветеранам, например, в области компьютерных технологий)³.

² Конечно, не все проблемы результативности научной деятельности сотрудников замыкаются на их материальной мотивации – есть и внутренняя мотивация ученого к творчеству, различные формы морального стимулирования, которые должны использоваться в организации. Однако при экономических возможностях нашей страны, провозглашенных государственных приоритетах развития науки и призывах вкладывать средства в повышение уровня жизни граждан, акценты на идеальных компонентах мотивации вряд уместны и не будут восприняты учеными, а особенно членами их семей.

³ Можно задать вопрос – какую реальную ценность представляют на сегодняшний день знания и технологии, созданные старшим поколением ученых? Этот вопрос актуален хотя бы потому, что существуют области науки и техники, где технологии и знания довольно быстро обновляются, а достижения пяти - десяти летней давности уже безнадежно устарели. Относительно сферы ядерной энергетики можно утверждать, что основные знания, технологии и материалы, созданных в предшествующие десятилетия, не потеряли свою ценность и значимость.

Приведенные аргументы иллюстрируют реальные процессы во многих НИИ и показывают, что в условиях ограниченных финансовых и кадровых ресурсов «молодежный крен» по оплате труда не приводит к желаемым результатам и не содействует генерации и передачи знаний, а также накоплению ИК в НИИ.

Отметим, что повышение до желаемого уровня оплаты труда научным сотрудникам всех возрастных категорий (на рис. 4 это соответствует сближению значений функции L6 и L7), само по себе не создает положительную обратную связь между материальным вознаграждением и достижением конкретных результатов в научно-технической деятельности. Поэтому даже в случае значительного увеличения финансирования научных исследований не обойтись без применения специальных систем и механизмов для формирования мотивации деятельности научных сотрудников в сфере генерации и передачи знаний, формирования ИК и практического использования научных знаний в инновационной продукции.

Рассмотрим функционирование ИС-системы на примере решения упомянутой выше проблемы: кризиса генерации и передачи знаний. Предположим, что в научной организации, в которой кадровая и финансовая ситуация соответствует описанной выше, родилось хорошее изобретение, авторами которого являются молодой ученый и его научный руководитель. Создание изобретения этими авторами соответствует генерации двух импульсов новых знаний, возникших в результате творческого озарения и обмена идеями, которые представлены на рис. 5.

В соответствии с ИС-системой использование изобретения сопровождается выплатами вознаграждений его авторам, которые определяются договором между соавторами, с одной стороны, и работодателем, с другой стороны. На рис. 6 приведен случай, когда уровень этих ИС-выплат сопоставим по величине с приемлемым уровнем оплаты труда (кривая L7).

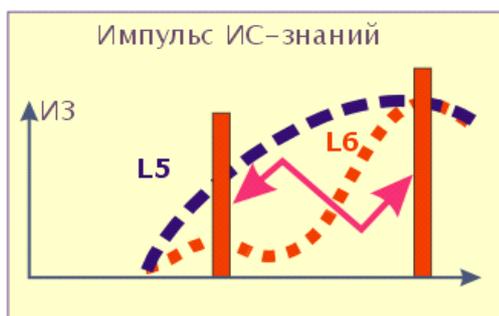


Рис. 5

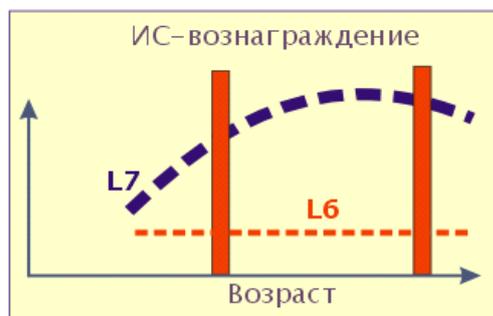


Рис. 6

Эти выплаты (см. рис. 7) создают в отрицательной мотивации сотрудников всех возрастных категорий локальные зоны выхода в положительную область.

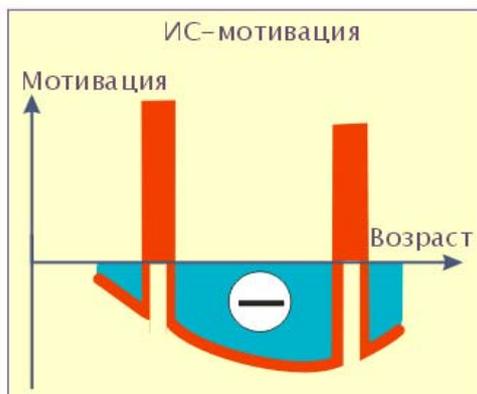


Рис. 7

Естественно, что такое изменение ИС-мотивации и доходов наших изобретателей не останется незамеченной со стороны их коллег, которые еще находятся в яме отрицательной мотивации, и есть все основания рассчитывать на то, что импульсы генерации и передачи новых знаний будут повторяться, а затем и следовать один за другим.

Представленная картина решения упомянутых проблем с помощью импульсной ИС-мотивации может показаться читателю далекой от реальности жизни НИИ при дефиците кадровых и финансовых ресурсов. Однако 14-летний опыт ее практического использования в материаловедческом НИИ дает автору основания рекомендовать ее в качестве эффективного инструмента решения проблем формирования важнейших мотиваций деятельности научных сотрудников прикладных НИИ.

Несмотря на то, что правовая основа ИС-мотивации существует уже давно, ее практическое использование весьма ограничено. Причины этого в значительной степени субъективного свойства и заслуживают отдельного разговора, хотя бы потому, что ресурсы сопротивления использованию ИС-мотивации в современной российской действительности, к сожалению, не убывают. В современных условиях, которые характеризуются инновационными приоритетами развития экономики и попытками создать систему контроля результативности НИОКТР, необходимость использования мощного механизма ИС-мотивации деятельности научных сотрудников очевидна. Однако времени, которое еще есть для генерации и передачи знаний от поколения и освоения знаний в совместной работе старшего и молодого поколений ученых, в обрез.



ИСЧЕРПАНИЕ ВЕЛИКОЙ МИСТИФИКАЦИИ XXI ВЕКА

*А. В. СЕМЕНОВ,
координатор Экспертной рабочей группы
по интеллектуальным правам Госдумы РФ,
Москва*

"...К кодификации принципиально неправильно подходить как к чисто юридико-техническому мероприятию. Она призвана решать прежде всего политические, экономические, социальные, международные и т.п. задачи, только оформленные с помощью юридических средств.

Новое кодифицированное законодательство об интеллектуальных правах должно способствовать борьбе за новый рынок – интеллектуальных продуктов. Неполное, фрагментарное законодательство создает благоприятные условия для наиболее экономически мощных, в настоящее время – иностранных – кругов, которые уже сегодня господствуют на этом рынке.

Задача же нашего законодательства обеспечить прежде всего национальные интересы, с учетом, разумеется, нормального международного сотрудничества."

В.А. Дозорцев, профессор Центра частного права при Президенте РФ

В России суды крайне неохотно применяют принципы, что дает основания ряду острословов отпускать недобрые комментарии насчет беспринципности нашего судопроизводства.

Понять это легко – применение принципов как минимум предполагает знание об их наличии и некоторой традиции, устраняющей присущую им правовую неопределенность в виду их абстрактности, рассчитанной на зрелость и добросовестность правоприменителя, в чем в нашей стране очевидным образом испытывается единодушно признаваемый дефицит.

Однако один такой принцип все-таки удостоился того, чтобы стать активно применяемым, причем в весьма новомодной сфере правового регулирования интеллектуальных прав. Его применение судами вполне ожидаемо стало источником нескончаемых судебных процессов и публичных дискуссий, доходящих до самых высших судебных инстанций, которые так и не нашли пока в себе сил и решимости окончательно ус-

тановить обязательные для судов критерии для формирования единообразной судебной практики.

Речь идет о национальном принципе исчерпания исключительных прав на товарные знаки, предположительно установленном и подлежащим императивному применению в Российской Федерации.

История появления этого принципа в нашем законодательстве весьма занята.

История одной принципиальности

Первое основанное на толковании закона упоминание о его наличии в нашем праве появилось после внесения изменений в ст. 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее ЗоТЗ), которая потом без существенных изменений была перенесена в ст. 1487 Гражданского кодекса РФ «Исчерпание исключительного права на товарный знак».

Изменения эти были произведены путем принятия законопроекта № 105454-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"» (далее ЗоТЗ), впоследствии 166-ФЗ от 11.12.2002.

Согласно сведениям из базы данных Государственной Думы РФ (АСОЗД), в частности, из таблицы поправок, рекомендуемых к принятию, эта поправка в статью 23 ЗоТЗ предложена Высшим Арбитражным судом РФ, возглавляемым на тот момент Вениамином Федоровичем Яковлевым, ныне советником Президента РФ по правовым вопросам и Председателем Совета по кодификации гражданского законодательства при Президенте РФ [1].

Этому предшествовало Решение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2001 г. № ГКПИ 2001-1671 по жалобе производственного кооператива "Лаваш" о признании недействительным подпункта "з" пункта 15 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 28 декабря 2000 г. N 1230, в котором, в частности, Суд постановил:

«...Применительно к оспариваемой Инструкции таможенным режимом, в соответствии с которым ввозимые товары, маркированные акцизной маркой, могут считаться введенными в хозяйственный оборот, является такой таможенный режим, как выпуск товаров для свободного обращения.

Таким образом, непосредственное введение владельцем товарного знака (или с его согласия) товаров в хозяйственный оборот на территории других стран не может считаться введением их в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации (если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации) и, следовательно, в подобных случаях владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не лишается права запрещать его использование другими лицами...

...Доводы заявителя о противоречии подпункта "з" пункта 15 Инструкции статье 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" суд находит несостоятельными.

Указанная статья Закона предусматривает, что регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. При этом суд полагает, что по смыслу Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" владелец товарного знака не вправе запретить использование товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака, зарегистрированного в Российской Федерации, или с его согласия, – именно на территории Российской Федерации...»

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 14 марта 2002 г. № КАС 02-100 оставило Решение в силе, отметив:

«...Довод в кассационной жалобе о нарушении оспоренным положением Инструкции прав заявителя на свободное использование своего имущества (приобретенного за пределами таможенной территории Российской Федерации) для предпринимательской деятельности, Кассационная коллегия не может признать обоснованным.

Приведенные выше положения федеральных законов, не противоречащие нормам международных договоров Российской Федерации, обязывают Россию охранять и защищать исключительное право владельца товарного знака.

Право же собственности на приобретенные за рубежом товары, обозначенные товарным знаком, не может быть использовано в нарушение этого первичного по существу права владельца товарного знака.

Эти же нормы федерального закона опровергают и довод в кассационной жалобе о том, что приобретение за рубежом товаров, обозначенных товарным знаком, якобы свидетельствует о введении

их в хозяйственный оборот владельцем товарного знака в том числе и для Российской Федерации.

Данный довод заявителя основан на неправильном толковании ст. 23 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"...

Несмотря на то, что данное решение выносилось применительно к оспариваемой Инструкции ГТК (что прямо указано в Решении), по сути, Верховный Суд пришел к выводу о том, что закрепленная в ЗоТЗ на тот момент международная концепция исчерпания права на товарный знак «по смыслу ЗоТЗ» является территориальной (национальной), не проанализировав сущность самой доктрины исчерпания, или, точнее, доктрины первой продажи, не говоря уже об оценке экономических последствий такого регулирующего воздействия на внутренний рынок России [2].

Что интересно для анализа дальнейшей судебной практики, вопросы возникновения и прекращения действия гражданских прав на товарные знаки были поставлены в зависимость от административных действий таможенных органов в отдельно взятой стране – на территории Российской Федерации, причем действия в отношении не самих прав, а товаров, маркированных товарными знаками.

Т.е. фактически введение в гражданский оборот для целей исчерпания прав на товарный знак было обусловлено не совершением гражданско-правовой сделки между равными субъектами, а помещением товара в таможенный режим «выпуск для свободного обращения», без которого, по мнению Верховного Суда, такой оборот возникнуть не может, т.е. по сути, такие товары изъяты из оборота [3].

Таким образом, Верховный Суд неожиданно пришел к выводу о принципиальной невозможности существования в РФ международной концепции исчерпания прав на товарный знак, явным образом имевшейся в действующей на момент вынесения Верховным Судом своего решения редакции статьи 23 ЗоТЗ, поскольку в отношении продаваемых за пределами России товаров невозможно подать таможенную декларацию для целей выпуска в свободное обращение на территории РФ и получить заветный штампик «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН», который по мнению уважаемого суда является введением в гражданский оборот.

Железный занавес территории РФ – своими руками...

Излишне говорить, что уважаемый Верховный Суд проигнорировал не только очевидные положения статей 8 и 74 Конституции РФ и обычаи делового оборота, позволяющие российским субъектам права заключать сделки с товарами, находящимися в любой точке мира, тем

самым, вводя их в оборот на территории РФ без необходимости пересечения границы и таможенного оформления, но и норму ч.2 статьи 455 ГК РФ, согласно которой договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем.

Между тем, с точки зрения отечественного хозяйствующего субъекта бремя содержания собственности (ст. 210 ГК РФ), риск случайной гибели имущества (ст. 211 ГК РФ), и его обязанности, в частности по уплате налогов в РФ со сделок с товарами, как находящимися, так и не находящимися на территории РФ, не зависят от пересечения границы или действий таможенных органов, а зависят от момента перехода права собственности на такие товары, порождающей обязанность постановки и отражения таких сделок в российском бухгалтерском и налоговом учете.

Вот что говорит насчет исчерпания прав Всемирная организация по интеллектуальной собственности (WIPO) на своем официальном сайте [4]:

«...«Исчерпание» означает одно из ограничений прав ИС. Как только продукт, охраняемый правом ИС, был сбыт на рынке либо вашим МСП, либо другими с вашего согласия, права ИС на коммерческую эксплуатацию этого данного продукта не могут более осуществляться вашим МСП, поскольку они «исчерпаны». Иногда это ограничение называется также «доктрина первой продажи», поскольку права на коммерческую эксплуатацию данного продукта заканчиваются после первой продажи продукта. Если иное не указано в законодательстве, то ваше МСП не может более контролировать последующие акты перепродажи, аренды, займа или других форм коммерческого использования третьими сторонами. Достигнуто достаточно широкое согласие в отношении того, что это применяется, по крайней мере, в условиях внутреннего рынка.

Значительно меньшее единодушие наблюдается в отношении того, в какой степени продажа охраняемой правом интеллектуальной собственности продукции за границей может исчерпать права интеллектуальной собственности в отношении этой продукции в условиях внутреннего законодательства. Этот вопрос становится актуальным в случаях так называемого «параллельного импорта».

Параллельный импорт означает импорт товаров за рамками каналов распределения, о которых имеется договоренность с изготовителем. Поскольку изготовитель/владелец ИС не имеют договорной связи с параллельным импортером, импортируемые товары иногда называются «товары серого рынка», что на деле не совсем

точно, поскольку как таковые товары являются оригинальными и лишь каналы распределения не контролируются изготовителем/владельцем ИС. Основываясь на праве на импорт, которым право ИС наделяет собственника ИС, последний может попытаться возразить против такого импорта с тем, чтобы разделить рынки. Однако, если маркетинг продукции за границей владельцем ИС или с его согласия приводит к исчерпанию внутреннего права ИС, право на импорт также исчерпывается и на него нельзя более ссылаться в действиях против такого параллельного импорта.

Вышеуказанные принципы имеют различные последствия в зависимости от того, применяет ли страна импорта по причинам законодательства или своей политики концепцию национального, регионального или международного исчерпания.

Концепция национального исчерпания не позволяет собственнику ИС контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных на внутренний рынок собственником ИС или с его согласия. Однако собственник ИС (или его уполномоченный представитель) может все же возражать против импорта оригинальных товаров, сбываемых на рынках за границей, на основе права на импорт.

В случае регионального исчерпания первая продажа охраняемой продукции собственником ИС или с его согласия ведет к исчерпанию любых прав ИС в отношении этих данных продуктов не только внутри страны, но и во всем регионе, и против параллельного импорта в регионе более нельзя возражать на основе права ИС.

Если страна применяет концепцию международного исчерпания, права ИС считаются исчерпанными, как только продукция была продана собственником ИС или с его согласия в любой части мира...»

Злоключения терминов

Полезно отметить, что WIPO при описании существа концепций исчерпания прав сознательно избегает неопределенного понятия «введение в гражданский оборот», которое в соответствующей норме европейского права статье 7 Первой Директивы Совета ЕС по сближению законодательства государств-участников о товарных знаках, 89/104/ЕЕС (далее – Директива ЕС) звучит, как «put on the market», т.е. «размещение на рынке» (что, прямо скажем, совсем не одно и то же, как минимум с точки зрения толкования понятия «рынок» с позиций антимонопольного права), и говорит в основном о «доктрине первой продажи».

Также следует отметить, что WIPO прямо указывает на необходимость наличия в национальном праве о товарных знаках права на

импорт, основываясь на котором правообладатель *«может попытаться возразить против такого импорта с тем, чтобы разделить рынки»*.

Сложно назвать эту предосторожность случайной.

Для обоснованности таких «попыток возразить против импорта» крайне важным является требование к продавцу (включая правообладателя) по передаче товара свободным от претензий третьих лиц, которое может быть закреплено в законе (п. 1 ст. 460 ГК РФ) или в договоре, при этом стороны могут ссылаться на Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG), Вена, 1980 г., участником которой является и Российская Федерация.

Статья 42 этой Конвенции говорит, что продавец обязан поставить товар свободным от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, о которых в момент заключения договора продавец знал или не мог не знать, при условии, что такие права или притязания основаны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности по закону государства, где товар будет перепродаваться или иным образом использоваться, если в момент заключения договора стороны предполагали, что товар будет перепродаваться или иным образом использоваться в этом государстве, либо в любом другом случае – по закону государства, в котором находится коммерческое предприятие покупателя.

Поскольку в спорах об исчерпании прав на территории РФ покупателем всегда является субъект российского права, то именно в нем необходимо искать наличие правовых оснований для пресловутых «попыток возразить против импорта».

Однако правовая неопределенность и двусмысленность, оставленная законодателем в соответствующих статьях IV части Гражданского Кодекса РФ в отношении раскрытия понятия «введение в гражданский оборот» и наличия права на импорт для всех средств индивидуализации (включая товарные знаки) не дает ни правообладателям, ни иным хозяйствующим субъектам прямого ответа на этот вопрос.

Так в отношении «права на импорт» следует отметить, что законодатель не установил для таких специфических объектов исключительных прав, как «средства индивидуализации», (которые лишь приравнены к результатам интеллектуальной деятельности), такого самостоятельного правомочия, как «ввоз» или «импорт». Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить перечисленные в Гражданском Кодексе объемы исключительных прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности.

К примеру, для авторского права в пп. 4 п. 2 статьи 1270 ГК РФ установлено отдельное право на «импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения».

Аналогичная норма предусмотрена для смежных прав на фонограмму в пп. 7 п. 2 ст. 1324 ГК РФ – «импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения правообладателя».

Та же ситуация складывается с промышленной собственностью. Так в рамках исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусмотрено отдельное право на «ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта» в пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

В этот же список можно добавить исключительное право на селекционное достижение («ввоз на территорию Российской Федерации», п. 6, п. 3 ст. 1421 ГК РФ), исключительное право на топологию интегральной микросхемы («ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский оборот», пп. 2 п. 2 ст. 1454 ГК РФ).

Однако такого отдельного права нет для секретов производства (ноу-хау) – (глава 75 ГК РФ, ст. 1466), а также оно отсутствует для всех видов средств индивидуализации – фирменного наименования (ст. 1474 ГК РФ), товарного знака (ст. 1484 ГК РФ), наименования места происхождения товара (ст. 1519 ГК РФ), коммерческого обозначения (ст. 1539 ГК РФ).

Основной упор в отношении средств индивидуализации в полном соответствии со статьями 9, 10 и 10 bis Парижской Конвенции законодатель делает на отсутствии смешения и введения в заблуждение.

Так пункт 3 статьи 1484 ГК РФ устанавливает, что третьи лица вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования не возникнет вероятность смешения, тем самым, выводя оригинальные товары, которые изначально маркированы самим правообладателем или с его согласия, из-под действия исключительного права после первой продажи на любой территории, поскольку в их отношении никакой вероятности смешения с однородными товарами иного лица не возникает.

Что же касается «введения в гражданский оборот», то и тут законодатель не обрадовал правоприменителя, поскольку в специальной норме п. 2 статьи 1484 ГК РФ это понятие раскрыто следующим образом: «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров... в частности путем размещения

товарного знака на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации...», при этом такие действия, как «перевозятся, хранятся, ввозятся» из этого открытого перечня действий исключены по причине отдельного упоминания их в этой норме.

Таким образом, введение в гражданский оборот товаров с размещенным на них товарным знаком может быть осуществлено (в том числе для целей квалификации их, как юридического факта для исчерпания прав) не только путем их продажи, но и предложения к продаже, производства, демонстрации на выставках и ярмарках и иным образом, не связанным с пересечением таможенной границы и подачей таможенной декларации.

При этом, п. 2 статьи 1484 ГК РФ является классической нормой, задающей сложный юридический состав, определяющий объем подлежащего охране исключительного права на товарный знак. Она задает совокупность и последовательность накопления юридических фактов размещения товарного знака на товарах и различных последующих действий с ними, которые и определяют объем правомочий (т.е. «существо права»), в рамках которого можно использовать, защищать и распоряжаться правом на товарный знак.

Таким образом, «выдергивание» из этого сложного юридического состава его элементов и придание им статуса самостоятельных правомочий и уж тем более отождествление ввоза/импорта со сделкой по введению в гражданский оборот недопустимо как с общеправовой точки зрения, так и с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в пункте 15 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122, согласно которой ввоз на территорию Российской Федерации является лишь элементом введения товара в гражданский оборот.

В поисках затерянного правомочия

Еще более неправомерным является попытка обнаружить отсутствующее самостоятельное правомочие на ввоз или импорт в общей норме для всех видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации – п. 4 ст. 1252 ГК РФ, устанавливающей гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного права.

Обычно такая попытка сопровождается ссылкой на санкцию статьи 1515 ГК РФ из пункта 2 о выплате компенсации при активном игнорировании диспозиции указанной статьи из пункта 1 путем «замещения» ее на вольно толкуемую норму п. 4 ст. 1252 ГК РФ.

Законодатель в ней установил, что в случае, когда использование материальных носителей приводит к нарушению исключительного права, такие материальные носители считаются контрафактными, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом.

В соответствии со структурой Раздела VII части четвертой Гражданского кодекса РФ она состоит из общей для всех видов объектов интеллектуальных прав Главы 69 «Общие положения», в которую помещена статья 1252 ГК РФ, и специальных глав 70-77:

Глава 70. Авторское право

Глава 71. Права, смежные с авторскими

Глава 72. Патентное право

Глава 73. Право на селекционное достижение

Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем

Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау)

Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии

С учетом указанной структуры понятие «использование» для конкретных видов объектов интеллектуальных прав определяется в специальных нормах соответствующих глав ГК РФ.

В виду этого совершенно недопустимо произвольным образом «достраивать» определенный диспозицией специальной нормы п. 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования исключительного права на товарный знак иными способами из примерного открытого перечня действий, могущих нарушить исключительное право различных видов объектов интеллектуальных прав, приведенного в общей норме п. 4 статьи 1252 ГК РФ.

В противном случае объем исключительного права и способов использования для всех объектов интеллектуальных прав будет одинаковым, что противоречит существу указанных объектов и лишает смысла существование специальных норм, отдельно устанавливающих для каждого из них самостоятельное правовое регулирование.

Статья 1252 ГК РФ устанавливает общие способы защиты исключительных прав и не может определять способы использования, поскольку сама же ссылается на понятие «иное использование, приводящее к нарушению исключительного права».

Попытка дать определение понятия «использование» через само это понятие «иное использование» является недопустимой логической ошибкой, порождающей неопределенность правовой нормы.

Следует обратить внимание, что использованные законодателем понятия «материальные носители, в которых выражено средство индивидуализации» в п. 4 статьи 1252 ГК РФ и «товары, на которых размещен товарный знак» совершенно различны.

Понятие «материальный носитель» единообразно используется законодателем исключительно в смысле вспомогательного субстрата - хранилища объективной формы выражения результатов интеллектуальной деятельности, либо информации.

Так, в ст. 2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» понятие «материальный носитель» используется для определения документированной информации (документа): это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Аналогичным образом понятие «материальный носитель» использовано в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов» (в редакции Федерального закона от 11 февраля 2002 г.): документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения».

Таким же образом понятие «материальный носитель» употребляется в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «О библиотечном деле».

Согласно ст. 84 УПК РФ являющиеся доказательствами документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации.

В ст. 2 Закона РФ от 21 июня 1993 г. «О государственной тайне» указано, что носителями сведений, составляющих государственную тайну, являются материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

В ст. 1 Федерального закона от 25 июля 1998 г. «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в качестве материальных носителей указаны дактилоскопические карты, носители магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоскопическую информацию.

В принятом Госстандартом РФ 27 февраля 1998 г. государственном стандарте носитель документированной информации определен как материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации.

В Гражданском Кодексе понятие «материальный носитель» также используется только в связи с воспроизведением фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ), созданием произведений науки, литературы или искусства (статья 1288 ГК РФ), воспроизведения произведений, фонограмм, записи сообщения радио- или телепередачи, переноса всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов (статьи 1270, 1317, 1324, 1330, 1334 ГК РФ), информации, которая идентифицирует объект смежных прав или правообладателя, либо информации об условиях использования этого объекта (статья 1310 ГК РФ), фиксации топологии интегральной микросхемы (статья 1448 ГК РФ),

При этом ни для объектов патентного права (Глава 72), ни для селекционных достижений (Глава 73), ни для секретов производства (ноу-хау) (Глава 75), ни для использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (Глава 77), ни для средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий понятие «материальный носитель» законодателем не применяется.

Средство индивидуализации не может быть выражено в товаре, поскольку товар не является всего лишь материальным носителем для товарного знака, а имеет свое собственное самостоятельное функциональное предназначение.

Удаление товарного знака никоим образом не сказывается на предназначении самого товара, а только на собственно единственной функции товарного знака – индивидуализации такого товара.

При этом совершенно одинаковые товары по совокупности выраженных в них результатов интеллектуальной деятельности могут быть маркированы совершенно различными товарными знаками и наоборот, что прямо свидетельствует о недопустимости отождествления понятий «материальный носитель, в котором выражено средство индивидуализации» и «товар, на котором размещен товарный знак».

Это очевидно и по той простой причине, что товарный знак не обладает различительной способностью для конкретных модификаций товаров, поскольку в большинстве своем он лишь служит средством навигации потребителя для различения товаров одних производителей от других [5], но никак не определяет существенных признаков, отличающих один товар от другого, для чего используются патенты и авторское право, выражением совокупности которых и является товар. Более того, одни и те же товары по структуре выражаемых ими патентов и автор-

ского права могут быть маркированы абсолютно различными товарными знаками.

Средство индивидуализации может быть выражено в материальном носителе в том случае, когда оно изготавливается в виде самостоятельной вещи (наклейки, объемного или плоского изображения, тиснения и т.п.) на таком материальном носителе, чье функциональное предназначение отвечает задаче выражения образа данного товарного знака с целью последующего его размещения для идентификации товаров, для которых он зарегистрирован.

«Свобода выбора» в территориальной песочнице

Однако именно этой неправовой позиции мы обязаны возбуждением судами целого ряда дел в отношении оригинальных товаров, приобретенных на рынке Европейского Союза, под предлогом их контрафактности и вредности для российских граждан.

Как с общечеловеческой, так и с экономической или юридической точек зрения очевидна абсурдность самого тезиса о том, что товары, предлагаемые правообладателем в развитых странах Европейского Союза с их высоким уровнем жизни и требований к качеству и безопасности продукции, могут быть «опасны для здоровья» или «не предназначены» именно для граждан Российской Федерации, регулярно подвергающих себя огромному «рisku» их потребления при визитах в страны Европы.

Сложно себе представить, что разумный и добросовестный правоприменитель, осознавая общеизвестную импортозависимость своей страны в отношении товаров с добавленной интеллектуальной стоимостью, предоставит иностранным компаниям возможность полностью контролировать международную торговлю своей продукцией в Российской Федерации и право указывать российским потребителям, какую продукцию им дозволено приобретать, а какую нет, путем объявления проданной самим правообладателем или с его согласия оригинальной продукции при ввозе на территорию Российской Федерации вне закона – контрафактом.

Такое ограничение права собственности и свободы международной экономической деятельности всех субъектов российской юрисдикции, включая государственные (в том числе оборонные) предприятия, согласно ч. 3 статьи 55 и ч. 2 статьи 74 Конституции РФ не может быть установлено произволом волеизъявления иностранного правообладателя в отношении отсутствующего в объеме исключительного права на товарный знак правомочия на «ввоз» или «импорт».

Предоставленное статьями 1229 и 1484 ГК РФ правообладателю исключительное право использовать товарный знак любым непротиворечащим закону (а не только Гражданскому Кодексу) способом со всей определенностью не может быть использовано в противоречии с иными правами, свободами и законными интересами, установленными Конституцией, международными договорами Российской Федерации, а также антимонопольным законодательством.

При этом в той же статье 1229 в ч. 5 сказано:

"Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц."

Очевидно, что применительно к такому ограничению исключительного права, как исчерпание в статье 1487 ГК РФ, таким законным интересам являются базовые конституционные права и свободы неопределенного круга лиц, включая поддержку конкуренции и свободу перемещения товаров и услуг (8 и 74 статьи Конституции РФ), которые не могут быть ограничены актом меньшей юридической силы, а также вопросы государственных закупок для федеральных и муниципальных нужд (94-ФЗ), в рамках которых государство заинтересовано в устранении причин для ограничения участия в конкурсах иных конкурентов, кроме самого правообладателя.

Конфискация «Порше Кайенна».

Что изменило позицию ВАС РФ?

Нельзя также не обратить внимания на изменение правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, выраженной им в Постановлении № ВАС-10458/2008 от 03.02.2009 в отношении неправомерности привлечения к административной ответственности за ввоз товаров, не содержащих незаконное воспроизведение товарного знака по статье 14.10 КоАП.

Как известно, с 2001 года статья 14.10 КоАП единообразно применялась к указанным действиям, однако Постановлением № ВАС-10458/2008 от 03.02.2009 это было признано незаконным.

При этом никаких изменений Кодекса об административных правонарушениях (в т.ч. статьи 14.10 КоАП РФ), пункта 15 Информационного письма ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 или правовой позиции Конституционного Суда РФ не произошло.

Изменились же отсылочные нормы бланкетной статьи 14.10 КоАП, которая ранее ссылалась на утративший силу Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-

ваниях мест происхождения товаров", а с 1 января 2008 года стала ссылаться на нормы статей 1484 и 1515 ГК РФ.

Именно произошедшие изменения в гражданском законодательстве, регулирующем отношения в сфере интеллектуальных прав, и обращение в адрес Президиума от 70.000 граждан Российской Федерации послужили основанием для снятия пункта 63 из проекта Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 г. Москва от "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", которым по аналогии с п. 33 об авторском праве вводилась новая норма о наличии самостоятельного правомочия на ввоз в объем исключительного права на товарный знак, отсутствующая в статье 1484 ГК РФ.

Причиной такого решения, в том числе послужило понимание недопустимости криминализации ввоза товаров в гражданском праве, поскольку статья 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно.

Тем самым причисление ввоза товаров к самостоятельному способу использования товарного знака означало бы возможность привлечения к уголовной ответственности неограниченного круга физических лиц, неоднократно ввозивших любые товары не для личных целей.

Но пока в целом отечественный правоприменитель крайне далек от понимания существа права на товарный знак, которому судья по последней судебной практике уже перестал быть средством индивидуализации товаров, для которых он зарегистрирован, и стал полным аналогом объекта авторского права, само по себе упоминание которого где угодно, включая Интернет, является правонарушением согласно недавним громким решениям ВАС РФ [6].

Существо права на товарный знак

Согласно п. 1 статьи 1229 ГК РФ (положения которой повторены в п. 1 статьи 1484 ГК РФ) само лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Таким образом, с учетом положений статьи 1231 ГК РФ, Гражданским Кодексом установлено, что использование исключительного права не должно противоречить не только ГК РФ, но и всему действующему законодательству.

Далее в статье 1229 указывается, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Иное предусмотрено статьей 1233 ГК РФ, согласно которой распоряжаться своим правом (в том числе, разрешать его использование другим лицам), правообладатель может "любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом".

Согласно п. 1 статьи 1250 ГК РФ защита исключительного права (в том числе, запрет его использования другим лицам) производится способами, предусмотренными ГК РФ с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Из совокупности указанных норм следует, что сам правообладатель вправе использовать принадлежащее ему исключительное право любым непротиворечащим закону способом, даже, если такое использование противоречит существу такого права.

Однако правообладатель не вправе распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом противоречащим существу такого права способом (в том числе, в рамках сделки согласия или разрешения, лицензионного договора и т.д.), а также защищать свое право (в том числе запрещать его использование другим лицам) без учета существа нарушенного права и последствий его нарушения.

Таким образом, для того, чтобы установить отсутствие противоречий закону и существу предъявляемого к защите исключительного права, суду было необходимо определить допустимые пределы осуществления такого права с учетом положений всего применимого российского и международного законодательства, а не только ГК РФ.

При этом определить существо конкретного вида объектов исключительного права исходя из формулировки общей нормы п. 1 статьи 1229 ГК РФ, данной для всех видов объектов интеллектуальных прав, не представляется возможным.

Определение существа исключительного права в общей норме, как «права использования любым непротиворечащим закону способом», не позволяет установить существенных отличий различных по своему объему, целям и ограничениям исключительных прав на объекты, перечисленные в статье 1225 ГК РФ.

Следовательно, существо исключительного права на конкретные виды объектов интеллектуальных прав может быть установлен-

но исходя из иных источников права, включая согласно статье 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, а также специальные нормы ГК РФ и правовые позиции судов, подлежащие обязательному применению.

Тем самым пунктом 1 статьи 1229 Гражданского Кодекса РФ с учетом положений п. 5 статьи 1229 и статьи 1231 установлено, что использование исключительного права на товарный знак (а также распоряжение им и его защита в порядке статей 1233 и 1250 ГК РФ) не должно противоречить всей правовой системе Российской Федерации, определенной в статье 15 Конституции РФ, а не только Гражданскому кодексу РФ.

В частности, к правовой системе Российской Федерации относится антимонопольное законодательство, применимость которого к отношениям, связанным с осуществлением гражданского права на товарный знак, совершенно определенно следует из позиции ВАС РФ и КС РФ.

Так ВАС РФ в своем Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» прямо указал, что арбитражные суды должны иметь в виду: требования антимонопольного законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям, в частности, статья 1 ГК РФ, которой установлен запрет на ограничение гражданских прав и свободы перемещения товаров и статья 10 ГК РФ, запрещающая использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Для лиц вне зависимости от того, занимают они доминирующее положение или нет, установлены запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия (статья 11 Закона) и на недобросовестную конкуренцию (статья 14 Закона).

В своем Определении от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О Конституционный Суд РФ установил:

«...Положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (...статья 14 Федерального закона "О защите конкуренции").

При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона "О защите конкуренции" вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК Российской Федерации правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции",

что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК Российской Федерации на основе исследования конкурентной тактики правообладателя....»

В Российской Федерации существо права на товарный знак было проанализировано в Определении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. № 287-О:

«Согласно статье 1 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц...

В отличие от объектов иных видов интеллектуальной собственности, рыночная стоимость которых во многом predeterminedена их самостоятельной ценностью как результатов интеллектуальной творческой деятельности (объекты авторского и патентного права), рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем...

...статьи 2 и 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", закрепляя исключительное право владельца зарегистрированного товарного знака пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещать его использование другими лицами, направленные на реализацию статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации, ограничивают права хозяйствующих субъектов, закрепленные в статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.»

В указанном Определении Конституционный Суд РФ установил, что:

- товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары одних лиц от однородных товаров других лиц;
- право на товарный знак служит для целей индивидуализации продукции, а также для формирования признания продукции потребителем;

- праву на товарный знак корреспондирует обязанность обеспечения потребителям гарантии качества указанной продукции со стороны обладателя исключительного права в тех случаях, когда продукция производится не им самим, а его лицензиатом;

- исключительное право на товарный знак, закрепленное в статьях 2 и 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", ограничивает права хозяйствующих субъектов, закрепленные в статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Федерации.

«Англичане ружья кирпичом не чистят!»

Для определения существования исключительного права на товарный знак в качестве общепризнанных принципов и норм международного права следует рассматривать обязательные правовые позиции суда Европейского Сообщества, согласно которым любой акт реализации права интеллектуальной собственности, который запрещает или ограничивает торговлю между государствами-участниками, оправдан только в том случае, если это сделано в целях обеспечения безопасности прав, которые формируют сущность (constitute "specific subject matter") или запрашивают «сущностное назначение» ("essential function") прав интеллектуальной собственности.

Существо объекта права ("specific subject matter"), составляющее право на товарный знак, это право использовать товарный знак для введения товара в оборот первый раз и для защиты владельца товарного знака от конкурентов, которые желают воспользоваться преимуществом, которое предоставляет статус и репутация товарного знака в ходе реализации продукции, на которую товарный знак нанесен незаконно (из дела 16/74, Centrafarm v. Winthrop [1974] ECR 1183).

Сущностное назначение ("essential function") товарного знака, с одной стороны, это предоставление гарантии потребителю, что товар, содержащий товарный знак, был произведен лицом, которое принимает на себя ответственность за его качество, или под контролем такого лица, и что не имела место последующая фальсификация; а также это создание положительной деловой репутации (goodwill) и способность сохранения предпочтения покупателя в отношении конкретного производителя (из дел 238/87, Volvo v. Veng [1988] ECR 6211; 102/1977, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm [1978] ECR 1139) [7].

При этом в Объяснительном меморандуме к измененному предложению текста Регламента Директивы Совета ЕС 89/104/ЕЕС о товарных знаках в части статьи 7, устанавливающей региональный принцип исчерпания, говорилось:

«...По вопросу международного исчерпания прав предоставленного в отношении товарного знака Сообщества, Комиссия предложила мнение, в соответствии с которым законодательство Сообщества не должно содержать указанный принцип, но должно включить принцип исчерпания прав в границах Сообщества.

В тоже время Сообщество должно быть в праве заключать на будущее с наиболее значимыми деловыми партнерами двусторонние или многосторонние соглашения, в соответствии с которыми между договаривающимися сторонами допускается использование принципа международного исчерпания прав.

Ограничение принципа исчерпания прав границами Сообщества не должно препятствовать национальным судам применять принцип международного исчерпания прав в особых случаях, когда даже в отсутствии формального соглашения взаимность гарантирована...»

Принцип взаимности

К сожалению, наши суды, помня о национальном принципе исчерпания, по странной причине склонны забывать о принципе взаимности, который «...понимается как один из фундаментальных принципов международного сотрудничества, позволяющий обусловить дружественное отношение одного государства к другому адекватным ответным отношением.

*Принцип взаимности в международном частном праве является проявлением схожего принципа в международном публичном праве – принципа равенства и сотрудничества государств, закрепленного в Уставе ООН в ст. 2. Данные принципы носят характер сверхимперативных норм или норм *jus cogens*, имеющих высшую юридическую силу.*

Определение такого характера этих норм содержится в статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, где сказано, что данные принципы принимаются и признаются международным сообществом в целом как нормы, отклонение от которых недопустимо.

Принцип взаимности состоит в предоставлении государством иностранным юридическим и физическим лицам определенных прав и привилегий на своей территории при условии, что и его юридические и физические лица получают такие же права и привилегии на территории соответствующих государств» [8].

Следовательно, при применении судами различных принципов исчерпания товарных знаков на территориях правообладателя и импортера происходит нарушение принципа взаимности. При этом стоит

иметь в виду, что территориальный (национальный) принцип исчерпания прав предоставляет дополнительные преимущества по монополизации (в т.ч. повторное право на введение в гражданский оборот – право первой продажи) для иностранных правообладателей.

Таким образом, при применении территориального исчерпания прав в РФ и любого другого принципа исчерпания в стране зарубежного правообладателя имеют место неравные условия доступа на международный рынок, ограничивающие российских правообладателей в объеме своего исключительного права (т.к. они не получают аналогичной защиты в стране зарубежного правообладателя).

Суверенная контрафактность

При этом ряд отечественных судей пытается изобрести суверенное толкование контрафактности товаров, связанное не с легальностью происхождения самих товаров, а с желанием правообладателя защитить коммерческие интересы своих официальных дистрибьютеров на территории РФ, что трагически не находит подтверждения ни в законодательстве, ни в судебной практике развитых стран таких, как ЕС, США, Япония и даже Китай.

Также это толкование расходится и с международными договорами, участником которых уже стала или планирует стать Российская Федерация.

В частности, Парижская Конвенция в статьях 9 и 10 требует применять пресекающие меры только к товарам, на которых незаконно размещен товарный знак и которые могут ввести в заблуждение относительно личности производителя или торговца.

Как следует из статьи 9 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 г. (ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года), на любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Статьей 10 Конвенции предусмотрено, что положения статьи 9 применяются в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.

Тем самым международное законодательство, распространяющее свое действие на территории Российской Федерации и имеющее приоритет в случаях противоречия с российскими правовыми актами, единственным основанием наложения ограничений при ввозе товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, на терри-

торию страны, присоединившейся в Конвенции, признает именно незаконное снабжение товара зарегистрированным товарным знаком и введение потребителя в заблуждение, а не сам по себе ввоз оригинального товара.

Аналогично подпункт (а) пункта 7 статьи 50 соглашения ВТО "О торговых аспектах интеллектуальной собственности" (TRIPS), необходимое для вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), гласит:

«Для целей настоящего Соглашения:

(а) выражение "товары с неправомерно используемым товарным знаком" означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны;»

Аналогичного толкования контрафактности придерживается и законодательство Европейского Союза (Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights Official Journal L 196, 02/08/2003, P. 0007–0014) [9] и даже супер-современное соглашение «WTO+» под названием Anti-Counterfeiting Trade Agreement» (АСТА) [10].

Подобного рода злоупотребления со стороны правообладателей в части расширительного толкования понятия "контрафактность" в целях распространения мер обеспечения защиты и ответственности, которые установлены законом для контрафактных товаров (т.е. товаров, появление которых в обороте приводит к общественной опасности), появились не в первые и давно известны развитым правовым системам.

В частности еще в далеком 1991 году Антимонопольным Актом Японии [11] было установлено:

«ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ И ДЕЛОВЫХ ПРАКТИК

11 Июля 1991 года

Генеральный секретарь Комиссии по добросовестной торговле

Глава 3. Необоснованное препятствование параллельному импорту

...(4) Препятствование продажам параллельно импортируемого товара путем объявления его контрафактным

Обладатель права на товарный знак может потребовать прекращения и пресечения продаж контрафактных товаров в качестве меры по защите от нарушения права на товарный знак.

Однако такие требования правообладателя к компании, оперирующей параллельно импортируемыми товарами, о прекращении и пресечении их продаж, основанные на объявлении таких товаров контрафактными и нарушающими его право на товарный знак без достаточных на то оснований и если эти действия осуществляются правообладателем для поддержания цен на товары по такому контракту, то такие действия являются незаконной недобросовестной торговой практикой (статья 15 Основного Положения).»

Зачастую претензии правообладателей к параллельным импортерам сопровождаются не только требованиями о признании или пресечении, либо запрете совершать некие действия с товаром, но и взыскании компенсации.

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты, упомянутый в Основных началах гражданского законодательства (п. 1 статьи 1 ГК РФ), определяет, что основной функцией гражданского права является компенсаторная функция, направленная на восстановление нарушенных прав.

Согласно статье 1064 ГК РФ, устанавливающей основания ответственности за причинение вреда (нарушение права), вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п. 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Эта норма означает, что доказанность факта правонарушения является необходимым элементом привлечения к такому виду гражданско-правовой ответственности, как компенсация, однако из нее никоим образом не следует, что лишь само по себе формальное правонарушение является достаточным.

При этом п. 3 статьи 1252 ГК РФ указывается, что правообладатель вправе требовать компенсацию вместо возмещения убытков. Таким образом, необходимость доказательства наличия (а не размера) убытков в любом случае обязательна, как и причинно-следственная связь с противоправным деянием.

Пункт 23 Постановления Пленума ВАС и ВС №5/29 указывает:

« В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение

интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.»

Таким образом, само по себе формальное нарушение права при отсутствии вины не является основанием для применения меры ответственности в виде компенсации при бездоговорном нарушении права, а для обязательственных отношений вина определяется в порядке статьи 401 ГК РФ.

Это же следует из п. 43.3 Постановления Пленума ВАС и ВС № 5/29:

«Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.»

При этом при квалификации в качестве убытков в виде недополученной прибыли правообладателя или его дистрибьютеров за счет ценовой дискриминации территории РФ следует помнить, что из смысла действующего конституционного, гражданского и антимонопольного законодательства:

- никто не имеет права на неприкосновенность своего положения на рынке. Само по себе нынешнее или потенциальное положение хозяйствующего субъекта на рынке, его право на тот или иной рынок, не могут быть предметом защиты.

- круг потребителей или территория деятельности того или иного хозяйствующего субъекта не относится к категории прав, охраняемых законом.

- использование спроса, вызванного деятельностью хозяйствующего субъекта, другими субъектами, в том числе в виде совершения ими конкурентных действий (включая причинение посреднику Истца убытков в виде упущенной выгоды) не является противоправным и поддерживается государством на благо всего общества в целях регулирования спроса и предложения на рынке и установления справедливой цены в целях защиты прав потребителя.

Особенно же забавно выглядят попытки правообладателей обосновать наличие вреда в целях получения компенсации в ситуациях, когда речь идет не о ценовой, а качественной или ассортиментной дискриминации территории РФ – так, например, в делах А40-46674/10-12-279, А40-85958/10-27-746, А40-143317/09-27-1028, А40-79472/10-143-682 по товарному знаку «GUINNESS», бутылки и банки пива которого стоят в супермаркетах от 200 руб. и выше, а бутылочный «Гиннесс Ориджинал», произведённый местным лицензиатом в Санкт-Петербурге, стоит в магазине 60 руб.

Соотношение прав на товарный знак и интересов общества

Конституцией Российской Федерации гарантируются свобода экономической деятельности, право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, а также признание и защита собственности, ее охрана законом (статьи 8 и 35, части 1 и 2).

Названные права, как следует из статей 1, 2, 15 (часть 4), 17 (части 1 и 2), 19 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 46 Конституции Российской Федерации, гарантируются в качестве основных и неотчуждаемых прав и свобод, и реализуются на основе общеправовых принципов юридического равенства, неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, которые провозглашаются и в числе основных начал гражданского законодательства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2003 года по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»).

На оригинальный товар, в отношении которого исключительное право на товарный знак уже было реализовано самим правообладателем или с его согласия (т.е. право на размещение товарного знака в целях индивидуализации с последующим отчуждением индивидуализированного товара) возникает полноценное и ничем не обремененное абсолютное право собственности, которое не может быть умалено относительно исключительного права на товарный знак лишь по причине желания правообладателя придать этой сделке задним числом статус сделки под условием невысказанного запрета (ст. 157 ГК РФ) на свободу перемещение такого товара на территорию Российской Федерации в целях ограничения конкуренции.

В соответствии с общеизвестным юридическим пониманием гражданского оборота, как совокупности сделок (т.е. действий, изменяющих или устанавливающих права субъектов в отношении объектов прав и обязанности субъектов в отношении друг друга), и статьями 128, 129, 1250, 1252 и 1515 ГК РФ контрафактные товары являются изъятыми из гражданского оборота, и, в соответствии со статьей 168 ГК РФ, все сделки с такими товарами являются ничтожными.

В частности это означает, что на контрафактные товары право собственности возникнуть не может по причине изначального порока сделки вследствие их незаконной индивидуализации.

В противоположность этому, при совершении сделок с оригинальными товарами, индивидуализированными самим правообладателем или с его согласия (т.е. в результате законного осуществления исключительного права на товарный знак), изначального порока сделки нет, и на такие товары возникает право собственности, охраняемое законом, в том числе тогда, когда такие товары приобретает за рубежом субъект российского права.

При этом в соответствии со статьями 1252 и 1515 ГК РФ контрафактность является понятием юридическим, и подлежит установлению судом. Следовательно, до вступления в законную силу соответствующего решения суда действует презумпция разумности действий и добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 3 статьи 10 ГК РФ).

Вступая в сделки в отношении товара, уже находящегося в гражданском обороте на вторичном рынке, участники гражданских правоотношений исходят из указанной презумпции и презумпции исчерпания прав в отношении таких товаров в силу статьи 460 ГК РФ, а также презумпции добросовестного приобретателя, которая не исключает изъятия и уничтожения контрафактных товаров по решению суда, однако в отсутствие вины не допускает применения мер ответственности, в том числе в виде компенсации (п.23 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ № 5/29 от 26 марта 2009 года).

В соответствии с п. 2 статьи 1515 ГК РФ

«В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения».

Следует обратить внимание на то, что удаление знака правообладатель может требовать только с контрафактных товаров, которые в соответствии с п. 1 статьи 1515 ГК РФ определены, как товары с незаконным размещением товарного знака.

Наличие установленной законом презумпции приоритета общественного (публичного) интереса над правом на товарный знак в вопросе законности введения в гражданский оборот на территории РФ даже в отношении контрафактных товаров, не позволяет отказать по аналогии права в наличии этой презумпции в отношении оригинальных товаров, индивидуализированных самим правообладателем или с его согласия.

При этом, исходя из нормы п. 2 статьи 1515 ГК РФ при наличии общественного интереса в отношении таких товаров требования правообладателя о применении мер пресечения (т.е. запретов на введение в гражданский оборот, т.е., в частности, предложения к продаже), не говоря уже о мерах ответственности по выплате компенсации не подлежат удовлетворению.

Таким образом, Суд, применяя статью 1515 ГК РФ, должен принять решение, какие общественные интересы имеют приоритет перед исключительным правом на товарный знак, при рассмотрении исковых требований о признании введения в гражданский оборот, ввоза на территорию РФ и т.п. незаконным и требований применения мер пресечения и ответственности.

В соответствии с п. 1 статьи 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. Таким законом является Гражданский кодекс РФ. Следовательно, преодолеть охрану, установленную Гражданским кодексом РФ, могут только правовые акты, определяющие общественные интересы, с большей юридической силой.

В соответствии с Основами Конституционного строя РФ, п. 1 статьи 15 Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Согласно п. 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Таким образом, к общественным интересам, презумпция приоритета которых над установленной законом охраной товарного знака определена пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ, могут относиться только те общественные интересы, которые закреплены в актах высшей юридической силы – Конституции РФ и международных договорах Российской Федерации.

К таким общественным интересам, в частности, относятся:

- свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности в Российской Федерации (статья

8 Основ Конституционного строя Конституции РФ). Следует обратить внимание, что статья 8 говорит "в Российской Федерации", а не "на территории Российской Федерации", устанавливая, что данный принцип касается деятельности и имущества субъектов российской юрисдикции во всем мире, а не только в случае его нахождения на территории РФ.

- не допущение экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (п. 2 статьи 34 Конституции РФ).

- возможность ограничения свободы перемещения товаров только федеральным законом и только в целях, установленных по закрытому перечню оснований - для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (п.2 статьи 74 Конституции РФ). Следует обратить внимание, что в отличие от иных прав и свобод, ограничение которых допускается в соответствии со статьей 55 Конституции РФ для защиты прав и законных интересов иных лиц, свобода перемещение товаров по таким основаниям ограничена быть не может.

В этой связи следует учитывать международные договоры Российской Федерации, в частности:

Статью 1 Протокола № 1 (в редакции Протокола № 11) к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 04.11.50 года, ратифицированную Федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ, вступившую в силу с 5 мая 1998 года.

Данная Конвенция устанавливает право каждого физического и юридического лица на уважение принадлежащей ему собственности и ее защиту (и вытекающую из этого свободу пользования имуществом).

В частности, статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: «Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права».

При этом следует учитывать, что согласно нормам Конвенции не умаляется право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми, для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами.

Следует учесть, что интересы правообладателя на товарный знак не являются общими в связи с тем, что исключительное право на товарный знак является частным гражданским, а не публичным, правом.

Об интересах Российской Федерации не так давно высказался один из разработчиков 4-й части ГК Виталий Олегович Калятин, ком-

ментируя 20 апреля на семинаре "Особенности рассмотрения административных и уголовных дел о нарушении прав на РИД" в опорной организации Роспатента - ИМБиП (Санкт-Петербург) готовящиеся для внесения Президентом поправки [12].

В частности он подтвердил, что ни ТРИПС, ни какие-либо другие документы ВТО не обязывают правительства стран-членов прописывать в своём гражданском законодательстве "национальный принцип" исчерпания прав на товарный знак.

Нашей стране (преимущественно импортирующей западные товары) выгоден "международный принцип" исчерпания прав на товарный знак. Однако Правительство РФ не давало поручения рабочей группе по подготовке очередных изменений в ГК РФ менять "национальный принцип" исчерпания на "международный". А по своему разумению рабочая группа не имеет права вмешиваться в высокую политику.

Исчерпание великой мистификации

Между тем в нашей стране никогда не существовало и не могло существовать национального принципа исчерпания прав на товарные знаки, даже после внесения в 2002 году в соответствующую норму оговорки «на территории Российской Федерации».

Причиной этому является международное обязательство Российской Федерации – «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой стороны», заключенное в Корфу, 24 июня 1994 года, ратифицированное 25.11.96 № 135-ФЗ и вступившее в силу с 01.12.1997 г. (далее СПС РФ-ЕС).

Этот международный договор, имеющий высшую юридическую силу над национальным законодательством в силу статьи 15 Конституции, в статье 19 полностью воспроизводит положения статьи 36 Римского договора об учреждении европейских сообществ, на основании которого Суд Европейского Союза неоднократно признавал недопустимым использование прав на товарные знаки для ограничения свободы перемещения товаров между договаривающимися странами.

Помня об Указе президента о гармонизации российского законодательства с законодательством Европейского Союза [13] нельзя забывать о том, что вопрос соотношения права на товарный знак и свободы перемещения товаров и услуг, закрепленной в 36-й статье Римского договора об учреждении Европейского сообщества [14], был со всей определенностью и однозначностью разрешен Европейским Судом Спра-

ведливости в пользу высшей юридической силы общественных интересов и экономической интеграции договаривающихся сторон.

При этом СПС РФ-ЕС в статье 19 полностью воспроизводит положения 36-й статьи Римского договора, устанавливая в статьях 11 и 34 принцип недискриминации, основанный на принципе взаимности:

Статья 11

1. Товары с территории одной Стороны, импортируемые на территорию другой Стороны, не подлежат, прямо или косвенно, обложению внутренними налогами или иными внутренними сборами любого рода, в дополнение к тем, которые применяются, прямо или косвенно, к аналогичным отечественным товарам.

2. Более того, этим товарам предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным товарам отечественного происхождения, в том, что касается всех законов, правил и требований, затрагивающих их продажу на внутреннем рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование.

Статья 19

Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита товаров, оправданных с точки зрения общественной морали, обеспечения правопорядка или общественной безопасности; защиты здоровья и жизни людей, животных или растений; защиты природных ресурсов; защиты национальных художественных, исторических или археологических ценностей или охраны интеллектуальной собственности или применения правил, касающихся золота или серебра.

Такие запреты или ограничения не должны, однако, являться средством намеренной дискриминации или скрытого ограничения торговли между Сторонами.

К аналогичным выводам пришли и специалисты кафедры европейского права Московской государственной юридической академии, указывающие на признание Судом Европейского Союза указанного Соглашения Россия – ЕС и прямого действия его положений, запрещающих дискриминацию его сторон в деле российского гражданина «Симутенков против Министерства образования и культуры и Федерации футбола Испании» от 12 апреля 2005 г. [15].

Это также полностью корреспондирует с внутренним российским законодательством, согласно которому установлены системные запреты на какие-либо ограничения в частном интересе перемещения товаров в целом, (статьи 8 и 74 Конституции РФ, п. 3 статьи 1 ГК РФ), а также признаются ничтожными территориальные ограничения применительно к агентским договорам (ч. 3 статьи 1007 ГК РФ) и договорам

коммерческой концессии (ч. 2 ст.1033 ГК РФ), предметом которых является право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак.

Таким образом, указанное международное обязательство Российской Федерации полностью воспроизводит основные положения 36-й статьи Римского договора (Договора об учреждении Европейского сообщества), тем самым совершенно определенно устанавливая высшую юридическую силу свободы перемещения товаров между государствами Европейского Сообщества и Российской Федерацией над исключительным правом на товарный знак.

«Где охраняешься, там и исчерпываешься».

Так как же должна выглядеть справедливая концепция исчерпания прав на товарный знак в исполнении патриотически настроенного законодателя?

Называться она должна концепцией транснационального исчерпания прав и формулироваться, например, следующим образом:

Статья 1487 «Исчерпание права на товарный знак».

1. Не является нарушением исключительного права оборот на территории Российской Федерации товаров, на которых законно размещен товарный знак, введенных в гражданский оборот путем продажи или иного отчуждения самим правообладателем, под его контролем или с его согласия на территории государств, предоставляющих законную охрану тому же правообладателю на тот же товарный знак, охраняемый в Российской Федерации в силу национальной или международной регистрации.

2. Правила п. 1 не применяются к товарам, оборот которых может нанести вред деловой репутации правообладателя в силу изменившегося качества или потребительских свойств.

Представляется, что такой вариант статьи 1487 ГК РФ наиболее гармоничным образом [16] учитывает как интересы правообладателей (включая европейских), так и интересы Российской Федерации.

А в качестве дополнения к этому стоит присоединиться к позиции Федеральной антимонопольной службы в части установления ответственности за злоупотребление правом в форме недобросовестной конкуренции путем создания необоснованных препятствий для параллельного импорта в статье 14.1 закона «О защите конкуренции» также, как это сделали в Японии еще в 1991 году.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Поскольку мы говорим о правоприменении принципов судами, нельзя в связи с этим не упомянуть цитаты из статьи в газете «Коммерсантъ» № 84 (3901), 20.05.2008 «Судью ждет квартасплата»: «...Председатель ВАС Антон Иванов подготовил и 12 мая подписал представление в ВККС о лишении полномочий председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилы Майковой... Источник в коллегии /ВККС – прим. автора/ считает, что добиться отставки Людмилы Майковой будет сложно, ... Значительным влиянием в ВККС пользуется экс-глава ВАС Вениамин Яковлев, переназначенный советником нового президента РФ Дмитрия Медведева. "В адвокатских кругах хорошо известно, что Людмила Майкова была ученицей Вениамина Яковлева и пользовалась его поддержкой",— считает адвокат Московской областной коллегии Денис Узойкин...»

<http://www.kommersant.ru/Doc-y/893830>

[2] Например, при принятии решения по аналогичному вопросу в ЕС для оценки экономического эффекта от параллельного импорта при переходе к международному принципу исчерпания права на товарный знак, Комиссией Европейского Союза по внутреннему рынку поручила провести специальное исследование Национальному экономическому исследовательскому институту (NERA) The Economics Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks. London: NERA, 1999

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf

[3] Объяснить такое толкование Верховным Судом гражданского оборота можно, пожалуй, только ссылкой на статью из Большой Советской Энциклопедии, в которой проводится принципиальное отличие социалистического гражданского оборота от капиталистического. <http://www.soviet-encyclopedia.ru/?a=0002016400>

[4] Статья на сайте WIPO «Международное исчерпание и параллельный импорт» http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm

[5] Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. №287 О: «...товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.»

[6] Что прямо противоречит правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 20 декабря 2001 г. № 287-О:

«...В отличие от объектов иных видов интеллектуальной собственности, рыночная стоимость которых во многом предопределена их самостоятельной ценностью как результатов интеллектуальной творческой деятельности (объекты авторского и патентного права), рыночная стоимость приравненного к ним по предостав-

ляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем.

Для защиты прав потребителя продукции, маркированной конкретным товарным знаком, законодатель, предусмотрев возможность использования товарного знака с разрешения его владельца по лицензионному договору, установил, что договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за соблюдением этого условия.... См. например, Постановление ФАС МО от 05.08.2009 по делу № А41-5137/08 LOUIS VUITTON MALLETIER к ОАО «Нидан Соки» и комментарий к нему в статье «Использование чужого товарного знака в рекламе»

<http://kolosov.info/novosti-prava/ispolzovanie-chuzhogo-tovarnogo-znaka-v-reklame>

а также дело № ВАС-18012/2010 по иску Компания "G.H. Mumm & Cie" к Юсупову Ш.Д. о защите прав на товарный знак по домену «mumm.ru».

[7] Parallel Imports: Summary of EC Law and its Application in the EU Member States. Report prepared by The EU Subcommittee of the Parallel Imports Committee 2004-2005.

http://www.inta.org/images/stories/downloads/report_eclaw.pdf

Перевод выполнен Ольгой Шевцовой

[8] «Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права» Хозяйство и право, № 5, 18.05.2004. Т. НЕШАТАЕВА, судья Высшего Арбитражного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор

http://www.echr.ru/news/msg.asp?id_msg=413

[9] Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights // Official Journal L 196, 02/08/2003 P. 0007 – 0014)12.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1383:EN:HTML>
«Article 2

1. For the purposes of this Regulation, "goods infringing an intellectual property right" means:

(a) "counterfeit goods", namely:

(i) goods, including packaging, bearing without authorisation a trademark identical to the trademark validly registered in respect of the same type of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the trademark-holder's rights under

Community law, as provided for by Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark(5) or the law of the Member State in which the application for action by the customs authorities is made;

(ii) any trademark symbol (including a logo, label, sticker, brochure, instructions for use or guarantee document bearing such a symbol), even if presented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i);

(iii) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit goods, presented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i);

Article 3

1. This Regulation shall not apply to goods bearing a trademark with the consent of the holder of that trademark or to goods bearing a protected designation of origin or a protected geographical indication or which are protected by a patent or a supplementary protection certificate, by a copyright or related right or by a design right or a plant variety right and which have been manufactured with the consent of the right-holder but are placed in one of the situations referred to in Article 1(1) without the latter's consent.

It shall similarly not apply to goods referred to in the first subparagraph and which have been manufactured or are protected by another intellectual property right referred to in Article 2(1) under conditions other than those agreed with the right-holder.»

[10] Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией АСТА (Anti – Counterfeiting Trade Agreement)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf

[11] GUIDELINES CONCERNING DISTRIBUTION. SYSTEMS AND BUSINESS PRACTICES. UNDER THE ANTIMONOPOLY ACT. July 11, 1991

http://www.jftc.go.jp/en/legislation_guidelines/ama/pdf/distribution.pdf

[12] Комментарий № 1144 на форуме «Юрклуб» в дискуссии «Параллельный импорт»

<http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=236722&view=findpost&p=4447634>

[13] Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 г. Москва «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». Опубликовано 23 июля 2008 г. // Российская Газета. <http://www.rg.ru/2008/07/23/kodeks-dok.html>

[14] Consolidated versions of the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal C 83/47 of 30.3.2010

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF)

[15] РЕШЕНИЕ СУДА ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ от 12 апреля 2005 г. по делу «Симутенков против Министерства образования и культуры и Федерации футбола Испании»

<http://eulaw.ru/translation/simutenkov>

[16] Статья 7 Директивы ЕС закрепляет следующие положения:

1. Товарный знак не предоставляет его владельцу права запрещать его использование в отношении товаров, которые под данным товарным знаком были размещены на рынке в границах Сообщества владельцем товарного знака или с его согласия.

2. Параграф 1 не подлежит применению в случаях, когда существует законное основание, в соответствии с которым владелец товарного знака может возражать против дальнейшей коммерциализации товаров, особенно в случаях, когда состояние товаров изменилось или ухудшилось после того, как они были размещены на рынке.

Источник: "Parallel Imports: Summary of EC Law and its Application in the EU Member States. Report prepared by The EU Subcommittee of the Parallel Imports Committee 2004-2005"

http://www.inta.org/images/stories/downloads/report_eclaw.pdf

Перевод выполнен Ольгой Шевцовой

[17] Комментарий №1594 на форуме «Юрclub» в дискуссии «Параллельный импорт».

Приложенный документ «Письмо Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову от Руководителя ФАС РФ»

<http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=236722&view=findpost&p=4508939>

«...Также ФАС России полагает возможным внесение следующих изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», связанных с параллельным импортом и использованием прав на товарный знак:

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» дополнить статьей 141 следующего содержания:

«Не допускаются действия правообладателя товарного знака либо иных хозяйствующих субъектов, имеющих право использовать товарный знак на территории Российской Федерации на основании договора с правообладателем или ином основании, по запрету и/или ограничению выпуска на таможенную территорию Российской Федерации, а также оборота на территории Российской Федерации товаров, товарный знак на которых размещен правообладателем и которые введены в гражданский оборот за пределами Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия».

И.Ю. Артемьев