

Исчерпание прав на товарные знаки в РФ

Проблема параллельного импорта в последнее время приобрела особую актуальность в России. Интересы крупнейших правообладателей товарных знаков, осуществляющих свою деятельность на ее территории, находятся под угрозой в связи с расширяющейся практикой параллельного импорта



Юлианна Табастаева
советник международной
юридической фирмы
Hogan & Hartson,
кандидат юридических наук



Дмитрий Артюнин
юрист международной
юридической фирмы
Hogan & Hartson

Законодательное регулирование

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

Использование того или иного товарного знака связано с понятием исчерпания прав на объект интеллектуальной собственности. Существует принцип международного исчерпания прав интеллектуальной собственности, который заключается в том, что исключительное право правообладателя считается исчерпанным в отношении конкретного продукта в момент первого его введения в оборот в любой стране. Продав товар, правообладатель теряет право указывать новым собственникам, как им распоряжаться в дальнейшем: перевозить в другую страну, продавать и т.д.

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, положения ст. 1487 ГК РФ содержат так называемый территориальный принцип исчерпания прав (схожий с действующим в ЕС региональным принципом), который означает, что, даже если товар уже несколько раз перепродавался, ввезти его в страну все равно можно только с разрешения владельца товарного знака. Так было не всегда, до 2002 г. в России действовал международный принцип исчерпания прав, т.е. после, например, продажи товара в одной из стран он мог быть ввезен в Россию без согласия правообладателя.

Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Контрафактными, согласно положениям ст. 1515 ГК РФ, являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Следовательно, ГК РФ напрямую не содержит норм, указывающих на то, что оригинальные товары, ввезенные на территорию РФ без согласия правообладателя товарного знака, являются контрафактными.

Однако п. 4 ст. 1252 ГК РФ предусматривает, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на

такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда могут быть изъяты из оборота и уничтожены без какой бы то ни было компенсации.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством существует два вида контрафактных товаров, а именно: 1) товары, которые могут быть признаны контрафактными в результате их создания и незаконного размещения на них товарного знака или сходного с ним обозначения (п. 1 ст. 1515 ГК РФ), и 2) оригинальные товары, которые могут быть признаны контрафактными в результате их использования (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).

Президиум ВАС РФ применил ограничительное (буквальное) толкование ст. 14.10 КоАП РФ, при котором незаконным использованием товарного знака считается ввоз на территорию РФ только таких товаров, на которых правонарушителем проставлен чужой товарный знак.

Поэтому оригинальные товары, импортированные в Россию без разрешения правообладателя, согласно законодательным нормам могут быть признаны контрафактными.

Судебная практика

Дело *Porsche Cayenne S*

В прошлом году в России прошла целая серия конфискации ввозимых товаров, инициатором которых выступила Федеральная таможенная служба России (ФТС). К контрафактным были отнесены не только товары, на которых товарный знак был размещен незаконно, но и оригинальные товары, законно приобретенные за границей, которые были ввезены на территорию РФ без разрешения правообладателя. Наибольший резонанс вызвало дело с конфискацией автомобиля марки *Porsche Cayenne S*¹.

Обстоятельства дела, ставшего предметом рассмотрения Президиума

ВАС РФ, таковы. В таможенно с заявлением о нарушении права на товарный знак обратилось ООО «Порше Руссланд», являющееся владельцем исключительной лицензии на использование на территории России товарных знаков *Porsche* и *Cayenne*, зарегистрированных Роспатентом согласно договору между «Порше АГ» (Германия) и ООО «Порше Руссланд». По данному факту таможенной вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, проведено административное расследование, по результатам которого составлен соответствующий протокол. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с заявлением о привлечении ответчика — ООО «Генезис» — к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ. Удовлетворяя это требование, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций (кассационная жалоба не подавалась) исходили из положений ч. 2 ст. 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках; спорные правоотношения возникли до введения в действие четвертой части ГК РФ) и пришли к следующему выводу: за ввоз товара, маркированного товарным знаком, на территорию РФ без разрешения правообладателя ответчик подлежит привлечению к ответственности, установленной ст. 14.10 КоАП РФ.

Дело было передано на рассмотрение в Президиум ВАС РФ. В Постановлении № 10458/08 от 3 февраля 2009 г. он указал, что судами не учтено положение ст. 14.10 КоАП РФ, согласно которому на юридических лиц может быть наложен административный штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара. Далее Президиум ВАС РФ обратил внимание на то, что поскольку автомобиль марки *Porsche Cayenne S*, являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков их

незаконного воспроизведения, то ООО «Генезис» не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, за ввоз оригинального товара на территорию России.

Между тем в диспозиции ст. 14.10 КоАП РФ речь идет о незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Поэтому арбитражные суды, в частности Девятый арбитражный апелляционный суд², со ссылкой на ст. 4 Закона РФ о товарных знаках, раскрывающую понятие их незаконного использования, отметили: факт ввоза товара, маркированного товарным знаком, на территорию РФ без разрешения правообладателя является одним из квалифицирующих признаков, образующих объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ.

Позиция Президиума ВАС РФ основана на формулировке, взятой из санкции ст. 14.10 КоАП РФ («с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака»), фактически сужающей понятие незаконного использования товарного знака, упомянутое в диспозиции ст. 14.10, но раскрытое в ст. 4 Закона о товарных знаках (в настоящее время — ст. 1484 ГК РФ). Иными словами, Президиум ВАС РФ применил ограничительное (буквальное) толкование ст. 14.10 КоАП РФ, при котором незаконным использованием товарного знака считается ввоз на территорию РФ только таких товаров, на которых правонарушителем проставлен чужой товарный знак.

Указанная позиция Президиума ВАС РФ легализует практику небольших компаний и индивидуальных предпринимателей (не говоря уже о гражданах-потребителях), приобретающих товары за границей без заключения договоров с владельцами товарных знаков (например, покупающих подержанные автомобили не у производителей или их дилеров, а на рынке),

¹ См. Постановление Президиума ВАС РФ № 10458/08 от 03.02.2009 г.

² Постановление № 09АП-4659/2008-АК Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 г. по делу № А40-9281/08-145-128.

причем как для собственных нужд, так и для перепродажи. Однако эта позиция несколько не исключает право правообладателей товарных знаков на их защиту в гражданско-правовом порядке.

Совместное постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ³

Вопрос о параллельном импорте поднимался и в ходе обсуждений подготовки постановления ВС РФ и Пленума ВАС РФ по вопросам, касающимся применения четвертой части ГК РФ.

Однако принятое 26 марта 2009 г. совместное постановление ВАС РФ и ВС РФ вопрос допустимости параллельного импорта оставило открытым. Пункт о запрете ввоза оригинального фирменного товара без разрешения владельца товарного знака даже в том случае, если товар был приобретен за границей непосредственно у правообладателя, так и не вошел в итоговый вариант постановления.

Позиция ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласна с ограничением деятельности импортеров, поставляющих в Россию товары, легально введенные в оборот за рубежом. По ее мнению, такое толкование закона может использоваться для недобросовестной конкуренции и в конце концов приведет к монополизации рынков определенных товаров. На своем официальном сайте ФАС приветствовала решение ВАС РФ, согласно которому таможня может конфисковать только контрафактные товары. В отношении оригинальных товаров, ввозимых неофициальными дилерами, ст. 14.10 КоАП РФ, по мнению ФАС, применяться не должна.

Действительно, Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» в пп. 4 п. 1 ст. 14 устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, выражающуюся, в том числе, в продаже, обмене или ином введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности.

Однако на наш взгляд, действия правообладателей по защите своих

прав на товарные знаки не могут подпадать под понятие монополизм и недобросовестную конкуренцию, поскольку в данном случае объектом легальной монополии является не сам товар, а результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки). Правообладатель, зарегистрировавший свой товарный знак, вправе самостоятельно определять монополию его легального использования, например путем предоставления лицензии на использование прав на него исключительно официальным дилерам.

Федеральная антимонопольная служба не согласна с ограничением деятельности импортеров, поставляющих в Россию товары, легально введенные в оборот за рубежом. По ее мнению, такое толкование закона может использоваться для недобросовестной конкуренции и в конце концов приведет к монополизации рынков определенных товаров.

Точка зрения ФАС, заключающаяся в том, что в результате такой ситуации может возникнуть монополизация рынка определенных товаров, довольно спорна. Ведь если правообладатели и уполномоченные ими лица несут значительные затраты для поддержания и продвижения своих товарных знаков, то те, кто ввозит товары без согласия первых, имеют незначительные издержки, зачастую применяя «серые схемы». Таким образом, на наш взгляд, параллельный импорт ставит правообладателей, их лицензиатов, официальных дилеров и импортеров в неравные конкурентные условия с лицами, импортирующими товары без согласия первых.

Противоречия в судебной практике

Необходимо отметить, что после вынесения Постановления ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. № 10458/08, ког-

да, казалось бы, уже имеется четкая позиция высшего судебного органа, арбитражные суды выносят противоположные решения по делам о запрете импорта в Россию фирменных товаров без разрешения производителей.

В деле Каяба⁴ японская компания подала иск о запрете незаконного использования товарных знаков к продавцу комплектующих — компании «Автологистика», попытавшейся в октябре 2008 г. ввезти через Домодедовскую таможенную восемь амортизаторов, маркированных знаками *Kub* и *Kayaba*, и потребовала выплаты компенсации.

В ходе судебных слушаний Каяба ссылалась на то, что «Автологистика» пыталась без разрешения ввезти амортизаторы, которые вообще не предназначались для продажи в России. По мнению заявителя, ввезенный без разрешения товар является контрафактным и подлежит уничтожению. «Автологистика» ссылалась на постановление Президиума ВАС РФ по делу *Porsche*, в частности на то, что указанный товар является оригинальным, приобретался у официальных дистрибуторов Каябы в Объединенных Арабских Эмиратах и ничем, кроме цены, не отличается от амортизаторов, продаваемых официальными дилерами заявителя в России. Арбитражный суд не удовлетворил иск, т.е., по сути, правообладателю было отказано в гражданско-правовой защите.

Напротив, в деле БергХОФФ⁵ суд кассационной инстанции подтвердил решения нижестоящих инстанций и признал нарушением использование товарного знака при ввозе на территорию РФ оригинальных товаров без разрешения правообладателя. Калининградская таможня обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении ООО «БергХОФФ-Вест» к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Калининградской области от 1 февраля 2008 г., оставлен-

³ См. Совместное постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁴ См. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2009 г.

⁵ См. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.08.2008 г. № А21-2149/2007.

ным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2008 г., заявление таможенного органа удовлетворено, Общество привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. с конфискацией товаров.

В деле *Uvex*⁶ арбитражный суд удовлетворил иск немецкой компании о запрете параллельного импорта фирменных товаров в Россию. Немецкая компания *UVEX Arbeitsschutz GmbH*, крупнейший в мире производитель защитной продукции для рабочих и спортсменов, подала иск к российскому ООО «ФАП», импортировавшему его товары без разрешения. Выборгская таможня по просьбе *UVEX Arbeitsschutz* задержала партию из 550 защитных касок и 4835 пластмассовых рабочих очков, предназначенных для ООО «ФАП». Продукция была задекларирована для внутреннего потребления. Таможня обратилась в суд с заявлением о конфискации, однако он отклонил данное требование, поскольку товар не является контрафактным. После этого *UVEX Arbeitsschutz GmbH*, в свою очередь, подала к ООО «ФАП» иск о защите прав на товарный знак. Немецкая компания потребовала запретить ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот маркированных товарным знаком *UVEX* товаров, в том числе осуществлять их ввоз, хранение для цели продажи, ее предложение, продажу. Кроме того, компания потребовала с ООО «ФАП» 100 тыс. руб. компенсации. В своем иске *UVEX Arbeitsschutz* ссылалась на то, что названная компания составляет конкуренцию представителю истца в России, поскольку без согласия правообладателя «длительное время на постоянной основе занимается ввозом и последующей продажей маркированных товарным знаком *UVEX* товаров». Суд полностью удовлетворил иск.

Выводы

Таким образом, в настоящее время ситуация с параллельным импортом в РФ остается не разрешенной до конца.

С одной стороны, административная ответственность за параллельный импорт в соответствии с позицией ВАС РФ не может быть применена, т.е. ФТС больше не имеет права конфисковать товары, ввозимые без разрешения правообладателя, но не являющиеся контрафактными. Поэтому любые лица, даже те, которые не являются официальными дилерами производителя (правообладателя товарных знаков), могут свободно везти товар на территорию России. В результате, усилия правообладателей по отслеживанию информации об импорте товаров, маркированных товарными знаками, и внесение последних в Реестр таможенной службы имеют лишь частичный эффект: изъятию подлежат лишь действительно контрафактные, а не оригинальные товары, импортируемые без согласия правообладателя. Кроме того, правообладатели теперь фактически не могут знать о нарушении своих прав на товарные знаки при ввозе их оригинальных товаров неуполномоченными лицами, что, по сути, затрудняет возможность обратиться в суд за гражданско-правовой защитой, а в большинстве случаев вообще лишает этого.

С другой стороны, несмотря на инициирование правообладателями самостоятельной защиты прав на товарные знаки в гражданско-правовом порядке, в некоторых случаях суды отказывают в удовлетворении их исков, ссылаясь на отсутствие контрафактности оригинального товара.

Мы присоединяемся к мнению специалистов в сфере интеллектуальной собственности о том, что сделать практику более определенной могут только суды кассационной инстанции и ВАС РФ⁷. Однако необходимо признать, что в законодательстве имеется пробел в отношении вопросов защиты прав на интеллектуальную собственность при импорте товаров в РФ, и, возможно, наилучшим решением проблемы было бы изменение норм гражданского законодательства с целью определения более четкого понятия контрафактной продукции, а также устранения коллизии со ст. 14.10 КоАП РФ.

При этом необходимо, чтобы был обеспечен баланс интересов между правообладателями, параллельными

импортерами и потребителями, поскольку параллельный импорт ставит правообладателей, их лицензиатов, официальных импортеров и дилеров в неравные конкурентные условия с лицами, импортирующими оригинальные товары без согласия первых.

Как отмечалось выше, правообладатели вкладывают значительные усилия и денежные средства в продвижение своих товарных знаков и товаров на российском рынке, а также в укрепление своей деловой репутации и репутации товарных знаков, в том числе путем открытия производства в России, обеспечения клиентского сервисного и гарантийного обслуживания, рекламы и т.д., в то время как параллельные импортеры не несут подобных издержек, однако имеют серьезные конкурентные преимущества.

Иностранные инвесторы и зарубежные исследователи интеллектуальной собственности в РФ обеспокоены развитием ситуации вокруг параллельного импорта и возможным отказом от национального принципа исчерпания прав на товарные знаки, поскольку это нанесет серьезный ущерб интересам развития и расширения их бизнеса в России. По нашим сведениям, по инициативе ФАС была создана рабочая группа, которая занимается изучением вопроса внесения изменений в четвертую часть ГК РФ. С учетом влияния экономического кризиса проблема параллельного импорта приобретает политический характер. В этой связи представляется, что переход на международный принцип исчерпания прав на товарные знаки может повлечь существенные риски для иностранных инвесторов-импортеров, ведущих постоянный бизнес в России.

Несмотря на вышеуказанную практику и различные подходы судов, правообладатели все же сохраняют возможность защиты своих прав на товарные знаки в гражданско-правовом порядке и не должны терять уверенности в их отстаивании.

⁶ См. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.05.2003 г. № А56-27940/02.

⁷ См. «Запрещено все, что разрешено. Суды выносят противоположные решения по делам о параллельном импорте фирменных товаров» // Коммерсантъ. № 140 (4195) от 04.08.2009 г.