

УДК 347.772
<https://doi.org/10.47361/2542-0259-2021-2-26-36-41>

ISSN: 2542-0259
© Российское конкурентное право
и экономика, 2021

Влияние принципа исчерпания исключительного права на товарный знак на состояние конкуренции на товарных рынках

Сайдашев Р. З.,

Московский государственный
юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
125993, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9,
ФАС России,
125993, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 11

Аннотация

В статье рассматривается дискуссия по вопросу о правовом значении принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, в том числе с точки зрения его влияния на состояние конкуренции на товарных рынках. Проводится анализ правовой природы принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, определяется его сущностное и функциональное значение. Исследовано фактическое применение указанного принципа, в том числе российским антимонопольным органом по делам о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателей, запрещающих «параллельный» импорт своей продукции. Изучена судебная практика по вопросам правомерности «параллельного» импорта. Рассмотрена проблема баланса интересов правообладателей, «параллельных» импортеров и потребителей, оценены плюсы и минусы закрепления в законодательстве национального и регионального принципов исчерпания исключительного права на товарный знак.

Ключевые слова: *исключительное право, «параллельный» импорт, конкуренция, товарный рынок, правообладатель, импортер, интеллектуальная собственность, контрафакт, хозяйствующий субъект, инвестиции, легализация.*

Для цитирования: Сайдашев Р.З. Влияние принципа исчерпания исключительного права на товарный знак на состояние конкуренции на товарных рынках // Российское конкурентное право и экономика. 2021. № 2 (26). С. 36—41, <https://doi.org/10.47361/2542-0259-2021-2-26-36-41>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Influence of the Principle of Exhaustion of Exclusive Rights on the State of Competition in Commodity Markets

Renat Z. Saydashev,
Kutafin Moscow State Law
University (MSAL),
Sadovaya-Kudrinskaya str., 9,
Moscow, 125993, Russia,
FAS Russia,
Sadovaya-Kudrinskaya str., 11,
Moscow, 125993, Russia

Abstract

The article about the discussion on the legal meaning of the principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark, including from the point of view of its impact on the state of competition in the commodity markets. The analysis of the legal nature of the principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark is carried out, its essential and functional significance is determined. The actual application of this principle has been investigated, including practice of the Russian antimonopoly body in cases of unfair competition on the part of rightholders who prohibit the parallel import of their products. Studied judicial practice on the legality of parallel imports. The problem of the balance of interests of copyright holders, “parallel” importers and consumers is considered, the “pluses” and “minuses” of consolidation in the legislation of the national and regional principles of the exhaustion of the exclusive right to a trademark are assessed.

Keywords: *exclusive right, “parallel” import, competition, commodity market, copyright holder, importer, intellectual property, counterfeit, business entity, investment, legalization.*

For citation: Saydashev R.Z. Influence of the principle of exhaustion of exclusive rights on the state of competition in commodity markets // Russian Competition Law and Economy. 2021. No. 2 (26). P. 36—41, <https://doi.org/10.47361/2542-0259-2021-2-26-36-41>

The author declare no conflict of interest.

Одной из проблем взаимосвязи права интеллектуальной собственности и права на свободную конкуренцию является конфликт между правоохраняемыми интересами зарубежных правообладателей и российских импортеров, использующих механизм «параллельной» поставки товаров.

В 2006 г. в ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации¹ (далее также — ГК РФ) был закреплен национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Позднее п. 16 раздела V «Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза» Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, являющегося приложением № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, ратифицированному Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ² (далее также — Протокол № 26 к Договору ЕАЭС), для государств участников

¹ СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.

² См.: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201501160013?index=1005&rangeSize=1> (Дата обращения: 10.12.2020).

указанного договора был установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак.

В настоящее время, по нашему мнению, сформировался значительный массив как доктринальных позиций по вопросу о принципе исчерпания исключительного права на товарный знак, так и практики применения указанного принципа. Вместе с тем отсутствует единая позиция относительно того, необходим ли данный принцип как таковой и в какой форме он должен функционировать.

Национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак является важным фактором, влияющим на состояние конкуренции на различных товарных рынках. На основании изложенного важным является определить правовую природу и функциональное значение принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, а также выявить его реальное практическое влияние, в том числе на состояние конкуренции.

По нашему мнению, в первую очередь необходимо проанализировать правовую природу и сущностное значение включения в законодательство принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, в связи с чем важно проанализировать имеющуюся в Гражданском кодексе Российской Федерации формулировку положения, закрепляющего указанный принцип, в том числе с точки зрения его нахождения в системе иных норм Гражданского кодекса Российской Федерации, относящихся к определению исключительного права и также товарного знака.

Правовое закрепление принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в Российской Федерации и его сущностное значение

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе по своему усмотрению использовать товарный знак любым не запрещенным Законом способом (абзац первый п. 1 ст. 1229 ГК РФ). При этом любое использование товарного знака иными лицами может быть осуществлено только с согласия и по прямо выраженному волеизъявлению правообладателя, поскольку отсутствие запрета на использование товарного знака не является согласием (абзац второй п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Одновременно законом установлено, что в ГК РФ могут быть предусмотрены исключения из общего правила о необходимости получения согласия правообладателя для использования товарного знака (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Одним из таких исключений по факту и является положение, закрепленное в ст. 1487 ГК РФ, на формулировку которого следует обратить внимание: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия».

По сути, законодатель устанавливает принцип исчерпания исключительного права на товарный знак методом «от

обратного», то есть не устанавливая ограничение, а, напротив, предусмотрев исключение из общего запрета [1, с. 21].

В чем же суть данного исключения, или же оно в определенной степени является ограничением, для этого следует разобраться в вопросе о том, что следует понимать под использованием товарного знака.

Пункт 1 ст. 1484 ГК РФ устанавливает возможность использования правообладателем товарного знака, в том числе способами, установленными п. 2 указанной статьи, согласно которому 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, в том числе одним из способов, указанных в подп. 1—5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, использованием товарного знака по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ является осуществление индивидуализации товаров, работ или услуг посредством их введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Использование товарного знака без введения товаров, работ или услуг в гражданский оборот использованием по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ не признается [2, с. 72]. Указанная позиция закреплена в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015³.

Систематическое толкование п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что под использованием товарного знака следует понимать применение товарного знака с целью индивидуализации товаров, работ или услуг. Такое понимание использования товарного знака соответствует сущности и цели товарного знака как правовой категории — быть средством индивидуализации товаров, работ или услуг.

Если действия в отношении товара, на который нанесен товарный знак, не связаны с использованием товарного знака, то они могут производиться даже при отсутствии условий, указанных в ст. 1487 ГК РФ.

Таким образом, на первый взгляд, закрепленный в Российской Федерации принцип исчерпания исключительного права на товарный знак в определенной степени ограничивает исключительное право на него, давая возможность его использования третьими лицами без специального разрешения правообладателя, если товарный знак используется в отношении товаров, которые уже введены в оборот на территории Российской Федерации правообладателем либо по его специальному разрешению [3, с. 7].

При этом возникает спорная ситуация относительно того, будет ли считаться нарушением исключительного права на товарный знак ситуация, когда ввоз и реализация на территории Российской Федерации товара были осуществлены без отдельного разрешения правообладателя, при условии, что ранее такой товар был введен в оборот самим

³ Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 11, ноябрь, 2015.

правообладателем товарного знака на территории иностранного государства, не входящего в ЕАЭС.

Исходя из буквального толкования ст. 1487 ГК РФ, указанная ситуация не подпадает под предусмотренное указанной статьей исключение, поскольку соответствующий товар введен в оборот не на территории Российской Федерации, а если следовать положениям Протокола № 26 к Договору ЕАЭС, — то не на территории государства, входящего в ЕАЭС.

При этом следует учитывать неразрывную связь принципа исчерпания исключительного права на товарный знак и товара (вещи), путем введения которой в оборот исключительное право становится исчерпанным [4, с. 105]. Так, по нашему мнению, если, например, товар вводится правообладателем в оборот на территории иностранного государства, где действует международный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, по сути, правообладатель данными действиями соглашается с тем фактом, что для последующей перепродажи соответствующей единицы товара на территории иных государств третьим лицам не потребуются получения специального разрешения на такую перепродажу от правообладателя.

Можно ли в такой ситуации утверждать, что правообладатель, предъявляя претензии к лицу, перепродающему товар на территории иного государства, чем то, где данный товар изначально был введен в оборот правообладателем, злоупотребляет своим правом или действует недобросовестно.

Следует отметить, что противники «параллельного» импорта отмечают в том числе следующие негативные последствия международного принципа исключительного права на товарный знак:

- снижение инвестиционной привлекательности государств — членов Таможенного союза/России;
- падение внутреннего производства;
- значительный экономический ущерб государствам от «серой» продукции, включая непосредственно параллельный импорт [5, с. 17].

Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо отметить, что с точки зрения влияния на конкуренцию возможность правообладателя ограничивать или запрещать «параллельный» импорт товаров, ранее введенных самим правообладателем на территории иного государства, негативно сказывается на конкуренции и даже может служить инструментом для совершения антиконкурентных действий, в частности, может повлечь искусственный дефицит соответствующего товара, а также предоставляет правообладателю возможность искусственного регулирования обращения товара на товарном рынке либо возможность навязывать невыгодные условия контрагентам, что в конечном итоге негативно сказывается на интересах потребителей соответствующих товаров⁴. Именное указанное в конеч-

ном итоге может повлечь вышеописанные последствия, указываемые противниками «параллельного» импорта, а не «параллельный» импорт сам по себе.

Действие принципа исчерпания исключительного права на товарный знак на практике и основные тенденции его применения

Важный вывод по вопросу «параллельного» импорта сделал Конституционный Суд РФ, который хотя и признал ст. 1487 ГК РФ соответствующей Конституции РФ, но при этом разграничил вопросы ответственности при «параллельном» импорте.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П⁵ не предполагается применение при ввозе без согласия правообладателя товарного знака на территорию Российской Федерации товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или по его прямому разрешению, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как и при ввозе контрафактного товара, если по фактическим обстоятельствам, имеющим место в конкретной ситуации, это не повлечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками, которые бы он понес при параллельном введении в оборот контрафактного товара.

Товары, введенные в оборот самим правообладателем или с его согласия за рубежом, но ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак только в том случае, когда они являются товарами ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Таким образом, Конституционный Суд РФ, признав конституционность положений ст. 1487 ГК РФ, указал при этом на необходимость оценки каждого конкретного случая «параллельного» импорта на предмет соразмерности применения той или иной меры ответственности, исходя в первую очередь из оценки факта наличия или отсутствия ущерба от «параллельного» импорта общественным интересам. Следует отметить, что конкуренция, по нашему мнению, является общественным интересом, закрепленным в ст. 8 и 34 Конституции Российской Федерации⁶.

Учитывая изложенное, важно рассмотреть развитие правоприменительной практики по вопросам параллельного импорта после закрепления соответствующих

⁴ Пузыревский С.А. Выступление на сессии Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) 18.05.2018 // <https://fas.gov.ru/news/24964> (Дата обращения: 10.12.2020).

⁵ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П // <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf> (Дата обращения: 10.12.2020).

⁶ Конституция Российской Федерации // <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001> (Дата обращения: 10.12.2020).

позиций в вышеизложенном определении Конституционного Суда РФ, в частности, в практике российского антимонопольного органа.

Так, в 2020 г. ФАС России было рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства № 1-14-163/00-08-18 в отношении Компании Даймлер А.Г. по признакам нарушения ст. 14⁸ Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции)⁷.

В рамках рассмотрения указанного дела ФАС России было установлено, что ООО «ТМР импорт», ООО «АВТО-логистика» (далее также — Заявители) в рамках своей предпринимательской деятельности предпринимали попытки переговоров с Компанией Даймлер А.Г. (далее также — Ответчик) о получении разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками указанной компании, в том числе путем направления писем правообладателю, однако ответа на письма не поступало.

При указанных обстоятельствах Заявители ссылались на необоснованность бездействия Ответчика, выражающуюся в нерассмотрении обращений о получении согласия на ввоз товаров, маркированных товарными знаками Ответчика, так как поставка на территорию Российской Федерации товаров производства Даймлер А.Г. исключительно в рамках правоотношений между Даймлер А.Г. и АО «Мерседес-Бенц Рус» ограничивает конкуренцию и возможности доступа потребителей к широкому ассортименту товаров указанного производителя в кратчайшие сроки.

По результатам рассмотрения указанного антимонопольного дела ФАС России было принято решение о признании действий Компании Даймлер А.Г. по необоснованному ограничению ввоза оригинальных товаров, маркированных товарными знаками Компании Даймлер А.Г., приобретенных за пределами территории Российской Федерации, нарушающими ст. 14.8 Закона «О защите конкуренции»⁸.

Таким образом, в настоящее время с учетом позиции Конституционного Суда РФ антимонопольный орган смог применить положения антимонопольного законодательства и выработать модель защиты конкуренции от недобросовестных действий правообладателей товарных знаков.

При этом, на наш взгляд, ситуация остается неоднозначной, поскольку зачастую действия правообладателя по запрету или неразрешению какому-либо хозяйствующему субъекту распространять товары правообладателя, ввезенные на территорию РФ из-за границы, могут быть вызваны, например, антиконкурентным соглаше-

нием об эксклюзивности продажи конкретным хозяйствующим субъектом товаров правообладателя под соответствующим товарным знаком [6, с. 34]. Учитывая, что формально указанные действия правообладателя соответствуют и даже «продиктованы» положениями ст. 1487 ГК РФ, представляется, что признание их нарушающими антимонопольное законодательство возможно только в качестве недобросовестной конкуренции, подразумевающей, что действия нарушителя могут соответствовать положениям закона, но при этом противоречить обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и справедливости.

На основании изложенного, несмотря на то, что проблема регулирования «параллельного» импорта с точки зрения защиты конкуренции начинает определенным образом разрешаться на практике, данный вопрос требует корректировки именно путем внесения изменений в закон.

Так, вопрос легализации «параллельного» импорта уже несколько лет обсуждается на площадке Евразийской экономической комиссии. Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 13.04.2016 № 6 Евразийской экономической комиссии⁹ (далее — ЕЭК) поручено разработать проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, в котором предусмотрены положения о наделении Евразийского межправительственного совета полномочиями по установлению в отношении отдельных видов товаров исключений из применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак¹⁰.

Данный проект Протокола разработан ЕЭК и направлен на согласование в страны, являющиеся членами Евразийского экономического союза, в том числе в Правительство Российской Федерации.

Несмотря на то, что указанный проект Протокола был направлен на согласование в государства — члены Евразийского экономического союза в мае 2016 г., на сегодня изменения в Договор о ЕАЭС так и не внесены.

Однако без разрешения данного вопроса на международном уровне едва ли можно говорить о правовой определенности в вопросах «параллельного» импорта в отношении ввезенных и реализуемых на территории Российской Федерации товаров.

Следует также отметить, что весьма разумной представляется позиция о применении международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак исходя из экономической целесообразности в конкретных обстоятельствах, например, во время эпидемий или иных чрезвычайных ситуаций [7, с. 48].

⁷ СЗ РФ. 31.07.2006, № 31 (ч. 1). Ст. 3434.

⁸ Решение ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 1-14-163/00-08-18 // <https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/d15f1a64-a63b-4209-b593-3594d2dfd13c/> (Дата обращения: 10.12.2020).

⁹ См.: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410048/ico_14042016_6 (Дата обращения: 12.04.2021).

¹⁰ Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснением» (ФАС России) // <https://fas.gov.ru/documents/590333> (Дата обращения: 12.04.2021).

Вышеуказанный подход весьма логично соотносится с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.04.2021 № 107-ФЗ¹¹ в ст. 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым Правительство Российской Федерации получило право в случае крайней необходимости, связанной в том числе с охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Вывод

При сохраняющемся на территории государств, входящих в ЕАЭС, региональном принципе исчерпания исключительного права на товарный знак, важно обеспечить баланс интересов правообладателей, защищающих свои товарные знаки, и публичного интереса, выраженного в потребности эффективной защиты конкуренции, в том числе от недобросовестных действий правообладателей, использующих запрет на «параллельный» импорт соответствующего товара для получения преимуществ в предпринимательской деятельности, а не для защиты своих товарных знаков.

В этой связи целесообразно устранить правовую неопределенность в регулировании «параллельного» импорта с точки зрения интересов защиты конкуренции путем законодательного ограничения на запрет правообладателем «параллельного» импорта соответствующего товара вне целей, связанных с использованием исключительного права на товарный знак для его защиты от незаконного использования. ■

Литература [Referencse]

1. Чернышов Г.П. Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак в законодательстве и судебной практике // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. № 7. 2011. С. 16—34. [Chernyshov G.P. The principle of the exhaustion of the exceptional trademark rights in law and judicial practice // Bulletin of the Higher of the Arbitration Court of the Russian Federation. № 7. 2011. P. 16—34 (In Russ.)]
2. Новоселова Л.А., Рожкова М.А., Голофаев В.В., Гринь Е.С., Корнеев В.А., Михайлов С.В., Оганесян А.Н., Орлова Е.Д., Уколов С.М., Афанасьев Д.В., Ворожеевич А.С., Рассомагина Н.Л. Права на товарный

знак: Монография (отв. ред. Л.А. Новоселова). М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 144 с. [Novoselova L.A., Rozhkova M.A., Golofaev V.V., Grin E.S., Korneev V.A., Mikhailov S.V., Oganessian A.N., Orlova E.D., Ukolov S.M., Afanasyev D.V., Vorozhevich A.S., Rassomagina N.L. Rights to commodity sign: Monograph (editor-in-chief L.A. Novoselov). M.: Norma, INFRA-M, 2017. 144 p. (In Russ.)]

3. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., Статут, 2008. 155 с. [Pirogova V.V. Exhaustion of exclusive rights and parallel imports. M., Statut, 2008. 155 p. (In Russ.)]
4. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство // М.: Юстицинформ, 2008. 176 с. [Mozolin V.P. Modern doctrine and civil legislation // M.: Yustitsinform, 2008. 176 p. (In Russ.)]
5. Склярова Я., Шауфф Ф., Каширин М., Павлова Е., Радченко Т., Орлова В., Нестеренко А., Онищук А., Жигулин В., Юков А., Суббот А., Семенов А., Елаев А., Будылин С. Перспективы легализации параллельного импорта в России // Закон. 2014. № 7. С. 14—30. [Sklyarova Y., Schauff F., Kashirin M., Pavlova E., Radchenko T., Orlova V., Nesterenko A., Onischuk A., Zhigulin V., Yukov A., Subbot A., Semenov A., Elaev A., Budylin S. Prospects for the legalization of parallel import in Russia // Zakon. 2014. № 7. P. 14—30 (In Russ.)]
6. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. 192 с. [Gavrilov D.A. Legal protection against unfair competition in the field of exclusive rights to means of individualization and other objects industrial property: monograph. M.: Norma, INFRA-M, 2014. 192 p. (In Russ.)]
7. Прищепова Е.Е. Гибкий подход к применению международного принципа исчерпания права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2020. № 9. С. 41—48. [Prishchepova E.E. Flexible approach to using the global principle of trademark right exhaustion // IP. Industrial Property. 2020. № 9. P. 41—48 (In Russ.)]

Сведения об авторе

Сайдашев Ренат Захитович: аспирант кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник отдела административной апелляции и методологии Правового управления Федеральной антимонопольной службы

E-mail: saydashev@fas.gov.ru