

Федеральное государственное образовательное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности»

на правах рукописи

Ляпцев Станислав Андреевич

**Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного
импорта**

Специальность: 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор
Рузакова Ольга Александровна

Москва – 2019

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая характеристика правового регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак и параллельного импорта	16
1.1 Понятие, правовая природа и международное регулирование параллельного импорта	16
1.2. Правовое регулирование и пределы исчерпания прав на товарные знаки ...	34
1.3. Этапы развития правового регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак стран-участников ЕАЭС.....	47
2. Ответственность в рамках параллельного импорта и особенности правового регулирования трансграничного дистрибьюторского договора	64
2.1. Особенности правового регулирования трансграничного дистрибьюторского договора в рамках параллельного импорта.....	64
2.2. Соотношение ответственности при импорте контрафактного товара и оригинального товара без разрешения правообладателя	89
2.3. Правовые способы защиты исключительных прав на товарный знак в условиях параллельного импорта	105
3. Анализ зарубежного законодательства в сфере параллельного импорта	126
3.1. Исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в Европейском Союзе	126
3.2. Законодательство Сингапура и Южной Кореи в сфере параллельного импорта. Унификация принципа исчерпания прав на примере ЕС, НАФТА, АСЕАН.....	138
Заключение	161
Список литературы	167
Приложение №1. Проект реформирования законодательства	192

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Одной из наиболее практически важных и дискуссионных современных правовых проблем в сфере товарных знаков является проблема принципа исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта¹. В доктринальном аспекте актуальность исследования подтверждается отсутствием единства в подходах к регулированию принципа исчерпания прав на товарный знак в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС). Среди наиболее проблемных вопросов следует выделить разграничение ответственности при параллельном импорте оригинального и контрафактного товара, применение мер ответственности в виде изъятия и уничтожения к оригинальному товару, недостаточность мер правовой защиты правообладателя при параллельном импорте, отсутствие исключений из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС при изменении состояния товара, отсутствие единого подхода при рассмотрении импорта товара в качестве способа использования товарного знака, а также отсутствие законодательно утвержденной формы выражения согласия правообладателя на импорт товара.

Актуальность проблемы параллельного импорта и выбора оптимального принципа исчерпания прав на товарный знак подтверждается многочисленной судебной практикой, которая не обладает единством в вопросах применения мер ответственности к оригинальному товару, ввезенному без разрешения правообладателя², а также рассмотрением в Конституционном суде РФ положений российского законодательства относительно исчерпания прав на товарный знак и

¹ Актуальность также подтверждается огромной ценностью прав на товарный знак - например, стоимость прав на самый дорогой в мире товарный знак «Apple» в 2018 году оценивалась в более 214 миллиардов долларов США. Interbrand 1974 // URL: <https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/apple/> (дата обращения 27.11.2018).

² Постановление Арбитражного суда Московской области от 06.08.2015, дело №А41-26731/2015. Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2015, дело №А40-36077/2015, Постановление Арбитражного суда Псковской области от 14.12.2016, дело № А52-3237/2016 // Картоотека Арбитражных дел. URL: <http://kad.arbitr.ru> (дата обращения 26.04.2018).

ответственности в сфере параллельного импорта на предмет конституционности³.

Отказ от установленного Договором о ЕАЭС регионального принципа исчерпания прав на товарный знак и введение международного принципа исчерпания прав, который разрешает параллельный импорт, уже был предложен Федеральной антимонопольной службой РФ⁴ и дополнен предложением о более мягком дифференцированном режиме международного принципа исчерпания прав на товарный знак Евразийской экономической комиссией⁵.

В социально-экономическом аспекте введение международного принципа исчерпания прав на товарный знак может снизить цены для потребителей⁶ и предоставить более дешевый доступ к технологиям и необходимым комплектующим для создания инновационных продуктов⁷.

С другой стороны, запрет параллельного импорта предоставляет дополнительные гарантии потребителям, которые получают только авторизованные для продажи на национальном рынке товары, которые адаптированы с точки зрения технических стандартов, языка и гарантийного ремонта, а также - дополнительные преимущества компаниям, которые осуществляют локализацию производства, что способствует дополнительному

³ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

⁴ Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_260614.rtf (дата обращения: 30.11.2017).

⁵ Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 No 30 «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents> (дата обращения 05.03.2018).

⁶ По исследованиям Центра стратегических разработок, оценивающего влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации, введение международного принципа исчерпания прав на товарные знаки и разрешение параллельного импорта снизит стоимость и увеличит предложение на рынке спортивных товаров, косметики и бытовой химии, бытовой техники, фармацевтики, медтехники, автозапчастей, электроинструментов и бензоинструментов. Отчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации» (заключительный) по договору на выполнение работ № 5 от «10» июня 2013 г. Фонд «Центр стратегических разработок» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org> (дата обращения 03.03.2018).

⁷ Исследование финансово-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России. ООО «Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». Подготовлено для Ассоциации европейского бизнеса. Время проведения: июль-август 2013 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ky/act/finpol/migration/intelsobs/Documents> (дата обращения: 03.03.2018).

росту национальной промышленности⁸.

Также запрет параллельного импорта позволяет международным корпорациям устанавливать более высокие цены на товар, что влечет за собой возможность правообладателя выделять более значительные бюджеты на развитие и улучшение своей продукции и технологий.

В антимонопольном аспекте актуальность подтверждается отсутствием единого мнения⁹ при рассмотрении запрета параллельного импорта в качестве антимонопольного ограничения, несмотря на признание интеллектуальной собственности законным торговым барьером такими международными актами как ГАТТ¹⁰ и ТРИПС¹¹, а также российским законом о защите конкуренции¹².

Степень научной разработанности темы исследования. Впервые в России вопросы, связанные с принципом исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав, были затронуты русскими учеными дореволюционного периода, такими как: С.А.Беляцкий, А.А.Пиленко. В период Советского Союза вопросы рассматривались в работах В.А. Дозорцева. В современной России доктрина исчерпания прав на товарный знак, а также проблема параллельного импорта рассматривались в работах Е.Г. Афанасьевой, Г.В. Баландиной, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, Е.А. Данилиной, М.Г. Долгих, В.И. Еременко, Н.В. Иванова, А.В. Мотыльковой, В.В. Пироговой, О.А. Рузаковой, А.В. Семенова, Д.И. Серегина, В.В. Старженецкого. Однако в работах указанных авторов раскрываются либо узкоспециализированные вопросы, связанные с исчерпанием прав на объекты интеллектуальных прав, либо особенности регулирования параллельного импорта.

⁸ Там же.

⁹ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

¹⁰ Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г. // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 - 2991.

¹¹ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г. // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

¹² Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О защите конкуренции". Ч. 4 ст. 10, ч. 9 ст. 11 // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3434.

Комплексные исследования по заявленной теме «Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта» до этого момента проведены не были: работы либо носили фрагментарный характер, либо пересекались с темой диссертации в небольшой части. В числе весомых работ необходимо выделить кандидатские диссертации: В.В. Пироговой¹³ и Ф.М. Колерова¹⁴, а также монографию «Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт» В.В. Пироговой¹⁵, Статут, 2008.

Объектом диссертационного исследования данной работы являются общественные отношения, возникающие при импорте товаров без разрешения правообладателя.

Предметом исследования является законодательство в сфере регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС, государствах – членах ЕАЭС и других странах, а также доктрина и судебная практика в данной сфере.

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании научных положений о принципе исчерпания прав на товарный знак в условиях формирования правовой системы Евразийского экономического союза, выявлении пробелов и противоречий в регулировании доктрины исчерпания прав, международных тенденций развития, а также в предложении изменений с целью совершенствования законодательства Российской Федерации и ЕАЭС.

Для реализации поставленных целей необходимо было решить следующие **задачи исследования**:

- проанализировать предложенные в доктрине определения понятия параллельного импорта, выявить признаки и сформулировать авторское определение термина;
- проанализировать функционирование национального принципа

¹³ Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пирогова Вера Владимировна. – М., 2002. – 145 с.

¹⁴ Колеров Ф. М. Правовая охрана товарных знаков Евразийского экономического союза: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Колеров Федор Михайлович. – М., 2017. – 157 с.

¹⁵ Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. С. 155.

исчерпания прав на товарный знак, установленного в законодательстве Российской Федерации, и регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, закрепленного в законодательстве ЕАЭС, и сделать вывод о взаимодействии двух принципов;

- провести сравнительно-правовой анализ доктрины исчерпания прав на товарный знак и доктрины первой продажи, выявить критерии отличия двух категорий, а также пределы осуществления исключительного права на товарный знак по отношению к праву собственности на товар;

- проследить эволюцию развития законодательства стран-участниц ЕАЭС в сфере регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак и выделить этапы, на которых происходили изменения принципа исчерпания прав на товарные знаки;

- определить возможность рассмотрения импорта товара в качестве отдельного способа использования товарного знака или второстепенного действия, которому предшествует обязательное проставление товарного знака на товаре;

- определить понятие трансграничного дистрибьюторского договора, а также исследовать антимонопольные ограничения, возникающие при реализации дистрибьюторских и других вертикальных соглашений в рамках ЕАЭС;

- соотнести ответственность при импорте контрафактного и оригинального товара без разрешения правообладателя на основе анализа последствий импорта двух категорий товаров, оценить необходимость применения мер ответственности в виде изъятия и уничтожения при импорте оригинального товара без разрешения правообладателя, а также проанализировать существующие и выработать дополнительные правовые способы защиты от ввоза товара без разрешения правообладателя;

- выделить исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС;

- исследовать опыт регулирования параллельного импорта и принципа исчерпания прав на товарный знак в странах-лидерах в сфере международной

торговли¹⁶: США, Южной Кореи и Сингапура, а также определить условия унификации и гармонизации принципа исчерпания прав для объединений стран на основе опыта ЕС, НАФТА и АСЕАН;

- разработать предложения по совершенствованию гражданского и предпринимательского законодательства Российской Федерации и ЕАЭС в сфере исчерпания прав на товарный знак.

Методологическая основа исследования. В рамках диссертационного исследования применялись как общенаучные методы познания, в том числе диалектический и сравнительный метод, метод синтеза и анализа, индукции и дедукции, так и частнонаучные методы познания, в том числе историко-правовой, формально-юридический, структурный, функциональный, сравнительно-правовой и метод толкования правовых актов.

Нормативную базу исследования составляют:

- международные соглашения в области интеллектуальной собственности, в том числе Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Парижская конвенция по охране промышленной собственности;

- действующее законодательство Евразийского экономического союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе, Распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии, Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза;

- нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, а также нормативные правовые акты стран-участниц ЕАЭС;

- законодательство и официальные документы Соединённых Штатов Америки, Европейского союза, Сингапура и Южной Кореи.

Эмпирическую базу исследования составляют:

¹⁶ World Trade Statistical Review 2018 // World Trade Organization. URL: <https://www.wto.org> (дата обращения 15.03.2019).

- судебная практика Российской Федерации за 2007-2018 годы, в частности, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации, акты Верховного Суда Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции, а также судебные решения Европейского союза, Соединённых Штатов Америки, Сингапура и Южной Кореи;

- отчеты о влиянии изменения принципа исчерпания прав на товарный знак на территории Российской Федерации, подготовленные НИУ ВШЭ, Фондом «Центр стратегических разработок», Фондом «Сколково», публикации в СМИ, а также иная информация, полученная в сети Интернет.

Теоретическую основу исследования составляют труды и научные публикации российских учёных и специалистов в области интеллектуальной собственности Е.Г. Афанасьевой, Г.В. Баландиной, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, Е.А. Данилиной, М.Г. Долгих, В.И. Еременко, Н.В. Иванова, А.В. Мотыльковой, В.В. Пироговой, О.А. Рузаковой, А.В. Семенова, Д.И. Серегина, В.В. Старженецкого, а также научные публикации зарубежных учёных и специалистов: Frederick M. Abbott, Duk-Kyu CHOI, Ronald Coase, Patricia M. Danzon, Monica L. Dobson, Carsten Fink, Mattias Ganslandt, Daniel J. Gervais, Lazaros Grigoriadis, Thomas Hays, Eric Matthew Hinkes, Keith N. Hylton, Edward Iacobucci, Rene Joliet, Ariel Katz, David T. Keeling, Keith E. Maskus, Christina M. Muligan, Kamiel Mortelmans, Barak Y. Orbach, Samuel Perkins, John A. Rothchild, Christopher Stothers, John Villasenor.

Научная новизна исследования заключается в выработке механизма замены национального принципа исчерпания прав на товарный знак на региональный с введением элементов национального и международного принципа исчерпания прав на товарный знак, а также выполнении первого комплексного исследования доктрины исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС. Также в диссертационном исследовании предложено решение ряда дискуссионных вопросов, связанных с определением природы исчерпания прав на товарный знак, разграничением ответственности в сфере параллельного импорта,

коллизии между региональным и национальным принципом исчерпания прав на товарный знак, а также определением правовой формы передачи права на импорт маркированного товарным знаком товара.

По итогам проведенного исследования сформулированы определения понятий «параллельный импорт» и «трансграничный дистрибьюторский договор», внесены предложения, направленные на совершенствование доктрины исчерпания прав на товарные знаки, а также норм российского гражданского законодательства и законодательства ЕАЭС.

Проведенное исследование позволило автору сформулировать и обосновать следующие положения, выносимые на защиту:

1. В доктрине отсутствует единое толкование понятия параллельного импорта. С целью приведения к единству толкования понятия - выделены признаки и предложено авторское определение параллельного импорта, под которым предлагается понимать импорт оригинального товара, содержащего объект интеллектуальных прав, без разрешения правообладателя. При этом предлагается рассматривать активный параллельный импорт, при котором импорт осуществляется наряду с разрешенным правообладателем каналом распространения товара, а также пассивный параллельный импорт, при котором импортер не вступает в конкуренцию с правообладателем объекта интеллектуальных прав.

2. Доктрина исчерпания прав интеллектуальной собственности и доктрина первой продажи идентичны по правовому значению и обозначают момент прекращения права правообладателя интеллектуальной собственности запрещать её использование третьей стороной. Между тем следует отметить отличия в объектах (в США доктрина первой продажи применяется к объектам авторского права и товарным знакам, доктрина исчерпания прав применяется к изобретениям) и территории применения (например, в ЕАЭС и ЕС к товарным знакам применяется доктрина исчерпания прав, в США применяется доктрина первой продажи) доктрины исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав и доктрины первой продажи.

3. Правовая природа исчерпания исключительного права на товарный знак обладает определенной спецификой и не может быть отнесена к категориям обязательственных прав, вещных прав (наиболее близким является личный сервитут), а также прав третьих лиц (под ними понимаются вещные и обязательственные права). К обязательственным правам исчерпание прав не может быть отнесено по причине невозникновения правоотношения при исчерпании прав на товарный знак, а также невозможности «договориться» о моменте исчерпания прав на товарный знак. К вещным правам исчерпание исключительного права не может быть отнесено по причине территориальности исключительных прав (в отличие от экстерриториальности вещных прав). Кроме того, исчерпание прав на товарный знак не может быть отнесено к категории прав третьих лиц, обязанность передать товар свободным от которых установлена статьей 460 ГК РФ. В частности, по причине отсутствия необходимости продавца определять и устанавливать в договоре территориальное назначение продаваемого товара, которое может повлечь возникновение прав третьих лиц на запрет импорта товара только при параллельном импорте товара в страну с национальным или региональным принципом исчерпания прав на товарный знак.

4. Выявлена коллизия между региональным принципом исчерпания прав, установленным в Договоре о ЕАЭС, имеющим большую юридическую силу, и национальным принципом, установленным ГК РФ. Предлагается устранить данную коллизию путем внесения изменений в законодательство РФ, с целью чего должна быть изменена норма статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации и приведена в соответствие с нормой, установленной п.16 Приложения №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Отмечено, что вывод Конституционного суда РФ, изложенный в Постановлении от 13.02.2018 N 8-П, о применении в Российской Федерации национального принципа исчерпания прав во взаимодействии с региональным принципом не представляется логичным, так как применение одного из данных принципов противоречит применению другого, и применяться в совокупности они не могут. Вместе с тем следует отметить, что законодательство Республики

Казахстан и Республики Беларусь было приведено в соответствие с Договором о ЕАЭС и предусматривает региональный принцип исчерпания прав на товарный знак.

5. Предлагается введение смешанной модели исчерпания прав на товарный знак, которая должна совмещать элементы национального, регионального и международного принципа исчерпания прав на товарный знак. Национальный принцип исчерпания прав на товарный знак должен применяться к товарам с существенными отличиями, от тех товаров, которые ввозятся на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами. Международный принцип должен применяться на некоторые категории товаров по итогам проведенного в ЕАЭС экономического исследования, оценивающего влияние изменения принципа исчерпания прав на товарный знак на стоимость товаров для конечного потребителя и возможный ущерб деловой репутации правообладателя. Региональный принцип исчерпания прав на товарный знак должен применяться ко всем остальным товарам. Указанная модель позволит разрешить параллельный импорт на те категории товаров, разница в цене на которые достигает наибольших значений, сохранить необходимые меры протекционизма для наименее защищенных правообладателей, а также ограничить ввоз на территорию России товаров с существенными отличиями, которые могут нанести ущерб деловой репутации правообладателя.

6. Обосновывается, что единственной формой выражения согласия на импорт товаров в коммерческих целях (при признании импорта способом использования товарного знака) может быть лицензионный договор. Судебная практика и таможенные органы исходят из возможности выражения согласия на использование товарного знака в любой письменной форме, что является недопустимым, поскольку гражданское законодательство не предусматривает иной формы предоставления права использования товарного знака, чем заключение лицензионного договора с последующей государственной регистрацией предоставления права в Роспатенте. Кроме того, устанавливается, что лицензионный договор может быть инкорпорирован в смешанный договор, к

которому можно отнести трансграничный дистрибьюторский договор, передача исключительного права по которому, также подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

7. В работе автор обосновывает необходимость рассмотрения импорта товара в качестве отдельного способа использования товарного знака, а не второстепенного действия, следующего за размещением товарного знака на товаре. Для этого предложено сформировать четкий перечень способов использования товарного знака путем изменения пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. Текущая формулировка пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, определяющая импорт маркированной товарным знаком продукции в качестве способа использования товарного знака, вызывает разнородность судебной практики и противоречивые выводы судов.

8. Автором предлагается установить специальные антимонопольные правила для дистрибьюторских договоров, к которым следует отнести скрытое установление цен перепродажи, установление максимальной цены перепродажи, установление фиксированных цен перепродажи на период введения нового товара на рынок, условие о предоставлении наилучших цен, правила селективного распределения товаров, а также территориальные ограничения при продаже товаров. Данные правила предлагается закрепить в Протоколе об общих принципах и правилах конкуренции Договора о ЕАЭС с целью определения правового регулирования дистрибьюторских договоров в рамках параллельного импорта и конкурентного права ЕАЭС.

9. Автором предложены изменения мер ответственности при параллельном импорте товаров на основе установленной классификации двух категорий товаров: 1) оригинальные товары, которые также импортируются на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами. 2) оригинальные товары, существенно отличающиеся от товаров, которые импортируются на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами. К существенным отличиям предлагается отнести различия в составе, вкусе, форме продукта, эксплуатационных характеристиках, языке документации, условиях

предоставления гарантии, количестве калорий, упаковке или маркировке товара, стандартах и сертификации, а также другие отличия, которые явно приведут к введению в заблуждение потребителей.

Автором предлагается применять только гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков и выплаты компенсации к первой категории товаров, ко второй категории товаров предлагается дополнительно применять ответственность в виде запрета выпуска товаров во внутреннее потребление.

Предложено внести изменения в пункт 2 статьи 1515 ГК РФ с целью отказа от применения меры ответственности в виде изъятия и уничтожения при параллельном импорте оригинальных товаров.

10. Предложено введение исключений из регионального принципа исчерпания прав на товарные знаки в ЕАЭС, при наличии которых применяется национальный принцип исчерпания прав на товарный знак с возможностью запрещать параллельный импорт между странами-участниками ЕАЭС. К таким исключениям следует отнести: изменение товара или его переупаковку, случаи, когда правами на один товарный знак в рамках ЕАЭС обладают различные правообладатели, а также выпуск товаров в гражданский оборот под другим товарным знаком. Выпуск товаров под другим товарным знаком применим, если правообладатель продает один и тот же товар под различными товарными знаками на территории нескольких стран ЕАЭС, а импортер, пользуясь правом на использование товарного знака на территории одного государства, покупает более дешевый товар на одной территории для последующей маркировки и продажи по более высокой цене под другим товарным знаком.

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Содержащиеся в работе предложения могут быть в дальнейшем использованы для развития доктрины исчерпания прав на товарный знак в РФ и ЕАЭС, которая только начинает развиваться, что подтверждает выработанная автором периодизация принципа исчерпания прав на товарный знак, многочисленные предложения по изменению законодательства об исчерпании прав на товарный

знак, а также обсуждение вопросов параллельного импорта в Конституционном суде РФ. Впоследствии выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы в учебном процессе преподавания дисциплин по праву интеллектуальной собственности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности совершенствования нормативно-правовой базы РФ и ЕАЭС на основании предложенных изменений законодательства, изложенных в Приложении №1 к диссертации.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС. Основные положения настоящего исследования изложены в четырех научных публикациях автора, три из которых опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в процессе диссертационного исследования, были апробированы на конференциях: I Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие механизмов функционирования экономики и финансов» (Симферополь, июнь 2016 г.); Межвузовская научно-практическая конференция «25 лет Содружеству Независимых Государств и развитию законодательства на постсоветском пространстве» (Москва, декабрь 2016 г.); Международная научно-практическая конференция «Территория права – территория жизни», посвященная 20-летию Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, декабрь 2017 г.).

Структура диссертации определяется целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

1. Общая характеристика правового регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак и параллельного импорта

1.1 Понятие, правовая природа и международное регулирование параллельного импорта

Развитие международной торговли привело к созданию крупных международных корпораций, которые осуществляют торговлю по всему миру. В связи с различиями в доходах населения, технических стандартах и вкусовых предпочтениях международные компании производят разделение национальных рынков для продажи своих товаров по определенным критериям.

Разделение товарных рынков ведет к появлению различного ассортимента товаров на национальных рынках и, соответственно, к неравному доступу к товарам для покупателей из разных стран. Для того, чтобы получить товар, который не продается на национальном рынке, необходимо приобрести его на зарубежном рынке и импортировать на свой национальный рынок, что, зачастую, противоречит интересам правообладателя товарного знака, который разделил товарные рынки по странам и соответствующему ассортименту. Так как действия по импорту товара без разрешения правообладателя происходят в разрез с основным каналом импорта, данный импорт был назван параллельным.

В связи с отсутствием единого подхода к регулированию параллельного импорта, на определенных рынках правообладателям было разрешено осуществлять свою экономическую политику и запрещать ввоз маркированной их товарным знаком продукции, на каких-то рынках в данном праве они были ограничены. Также существуют ограничения, при которых правообладатель с большей вероятностью может запрещать параллельный импорт – например, импорт товаров с существенными отличиями от товаров, обычно продаваемых на

национальном рынке правообладателем или его лицензиатами, включая переупакованный товар и товар с материальными отличиями¹⁷.

Зачастую покупатели с одного национального рынка вынуждены переплачивать за такой же товар, продающийся на другом рынке. Наибольшая разница в стоимости товаров, продаваемых правообладателем и параллельными импортерами, приходится на фармацевтическую отрасль и автомобильные запасные части¹⁸.

Возможность запрета параллельного импорта зависит от принципа исчерпанию прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принятого в стране импорта товара. Страны применяют либо правила национального, регионального или международного принципа исчерпания прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, чтобы разрешить или запретить параллельный импорт.

Режим национального исчерпания прав на товарный знак означает запрет параллельного импорта, поскольку права интеллектуальной собственности рассматриваются как имеющие полностью независимое существование на каждом национальном рынке в силу их территориальной защиты. Это означает, что введение товаров в гражданский оборот на рынке одной страны не исчерпывает исключительное право на товарный знак на рынке другой страны.

Национальное исчерпание может быть распространено на группу стран (как правило, на таможенную территорию или зону свободной торговли). В этом случае исчерпание называется региональным.

Международный принцип исчерпания прав на товарный знак разрешает параллельный импорт и устанавливает, что введение в гражданский оборот

¹⁷ Например, импорт кетчупа, производимого для рынка США в Канаду может нанести ущерб товарному знаку и деловой репутации правообладателя по причине того, что потребители Канады привыкли к кетчупу под тем же товарным знаком, но из иных томатов с другим вкусом и это отличие может вызвать у них отторжение // H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc., 1991, 35 C.P.R. 3d p. 213.

¹⁸ Авдашева С., Дрейфусс Р., Дроздов И., Иванов А., Крючкова П., Лианос Я., Плаксин С., Шаститко А., Интеллектуальная собственность и развитие общества: время прагматики. Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), М., 2013.

товаров на рынке одной страны исчерпывает права на объект интеллектуальных прав на рынке другой страны.

Кроме того, возможен дифференцированный подход к принципу исчерпания прав на товарный знак – установление различных принципов исчерпания прав для различных товаров.

По общему правилу, те страны, которые хотят в большей степени защитить своих производителей, вводят национальный принцип исчерпания прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Те, кто хочет защитить определенное объединение стран, вводят региональный принцип исчерпания прав. Третьи страны, которые в большей степени ориентированы на экспорт и не препятствуют переизбытку рынка страны параллельно импортированными товарами, вводят международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Из каждого принципа страны в процессе развития сделали исключения, направленные на защиту товарного знака, воплощающегося в деловой репутации правообладателя, а также защиту потребителей. В большинстве случаев, параллельный импорт возникает в связи с различием ценовой политики на национальных рынках или отсутствием на рынке определенного товара¹⁹.

В Российской Федерации принцип исчерпания прав установлен в статье 1487 ГК РФ и предусматривает национальный принцип исчерпания прав на товарный знак, который разрешает свободно использовать товарный знак без необходимости получения разрешения правообладателя после того, как товар был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации²⁰.

В рамках ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, который разрешает свободно использовать товарный знак после

¹⁹ Mattias Ganslandt & Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights, Parallel Imports, and Strategic Behavior, in Intellectual Property, Growth, and Trade 267–269 (Keith E. Maskus ed., 2008).

²⁰ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1487 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

введения товара, маркированного товарным знаком, в оборот на территории ЕАЭС²¹.

Таким образом, возникает коллизия между региональным принципом исчерпания прав, установленным в международном договоре²², имеющим большую юридическую силу²³, и национальным принципом, установленным в Гражданском кодексе Российской Федерации²⁴.

Вывод Конституционного суда РФ²⁵ о применении в Российской Федерации национального принципа исчерпания прав во взаимодействии с региональным принципом исчерпания прав не представляется логичным, так как применение одного из данных принципов противоречит применению другого и применяться в совокупности они не могут. При применении регионального принципа исчерпания прав на товарный знак - импорт товара на территорию любой из стран ЕАЭС исчерпывает права на товарные знаки на всей территории ЕАЭС, а не только на территории Российской Федерации. При применении национального принципа исчерпания прав на товарный знак – при импорте товара на территорию Российской Федерации, права на данный товарный знак не исчерпываются на территории всех стран-участников ЕАЭС, а исчерпываются только на территории Российской Федерации, что противоречит положениям Договора о ЕАЭС, устанавливающих региональный принцип исчерпания прав на товарный знак.

²¹ Приложение N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе. Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Астана, 29 мая 2014 г. (ред. от 15.03.2018). П. 16 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org>.

²² Там же.

²³ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014). Ч. 4. Ст. 15 // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398.

²⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1487 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

²⁵ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

Так, законодательство Республики Казахстан²⁶ и Республики Беларусь²⁷ было приведено в соответствие с Договором о ЕАЭС и предусматривает региональный принцип исчерпания прав на товарный знак.

Представляется правильным, что норма статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации также должна быть приведена в соответствие с нормой, установленной п.16 Приложения №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе в следующей редакции: «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 любого из государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно правообладателем или с его согласия.»

Кроме того, среди исследователей вопроса исчерпания прав на товарный знак отсутствует единство по поводу правовой природы и определения понятия параллельного импорта. Можно предположить, что правовая природа параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками, представляет собой систему правоотношений из нескольких отраслей и институтов права, к основным из которых следует отнести:

- правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, регулирующие принцип исчерпания прав на товарный знак, защиту товарного знака, способы его использования, необходимые процедуры для передачи прав на товарный знак;
- конкурентные правоотношения, регулирующие свободу экономических отношений между субъектами и направленные на борьбу с монополиями;
- международные правоотношения в сфере торговли, возникающие при интеграции экономик различных стран, например, ГАТТ, ВТО и т.д.;

²⁶ Закон Республики Казахстан от 07.04.15 г. № 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» // Казахстанская правда. 22.06.2018. № 116 (28745).

²⁷ Закон Республики Беларусь от 9 июля 2012 года №389-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/> (дата обращения 22.11.2017).

- таможенные правоотношения, связанные с импортом или экспортом товара, применением определенной таможенной процедуры, правил импорта товара и таможенных мер защиты.

Также можно выделить разделы и принципы, с которыми зачастую связывают параллельный импорт в определенных случаях:

- институт права собственности, который вступает в конкуренцию с исключительным правом на товарный знак в делах о параллельном импорте.
- принцип территориальности²⁸, который предоставляет правовую охрану товарным знакам и их правообладателям по законам государства, где испрашивается защита.

Относительно определения параллельного импорта - в законодательных актах ЕАЭС, а также в законодательстве стран-участников ЕАЭС не закреплено определение понятия параллельного импорта.

Конституционный суд РФ указал²⁹, что параллельный импорт – это возможность импорта продукции независимо от согласия производителя товара или его официального дистрибьютора.

В доктрине также отсутствует единое толкование параллельного импорта. Пирогова В.В. раскрывает понятие параллельного импорта, определяя его как процесс, который относится к товарам, законным образом произведенным, продаваемым, а затем реимпортируемым в страну происхождения³⁰.

Стоит отметить, что процедура реимпорта применяется в отношении иностранных товаров, ранее вывезенных с таможенной территории, в отношении которых применялась: 1) таможенная процедура экспорта; 2) таможенная процедура переработки вне таможенной территории; 3) таможенная процедура

²⁸ Близнец И.А., Гаврилов Э.П., Добрынин О.В. и др. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М., Проспект, 2011. С. 652, 654.

²⁹ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

³⁰ Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. С. 155.

временного вывоза³¹. Таким образом, по мнению Пироговой В.В. параллельно импортируемый товар в обязательном порядке должен быть вывезен из страны происхождения, то есть экспортирован, а затем реимпортирован обратно.

По мнению автора, данное определение представляет собой только частный случай параллельного импорта и не формирует целостного представления о данном процессе, так как параллельный импорт товара, маркированного товарным знаком, предполагает его ввоз неавторизованным импортером в другую страну или объединение стран. В данном случае ввоз осуществляется не в страну происхождения товара, а в страну с национальным или региональным принципом исчерпания прав на товарный знак.

Таким образом, параллельный импорт, осуществляемый в страну происхождения товара, является лишь частным случаем параллельного импорта и не может ставиться в основу определения данного понятия.

Кроме того, в определении отсутствует ключевой фактор, который делает из обычного импорта параллельный. Для этого импорт должен осуществляться без разрешения правообладателя. В случае осуществления импорта самим правообладателем или его лицензиатами, параллельного импорта не возникает.

По мнению Городова О.А. параллельный импорт в широком смысле представляет собой ввоз (импорт) в страну продукта, который до этого был правомерно произведен, введен в гражданский оборот и вывезен (экспортирован) из страны происхождения³².

С данным определением можно согласиться, однако в определении отсутствует такой признак параллельного импорта как отсутствие разрешения правообладателя, в отсутствие которого данный импорт можно признать параллельным.

Фукс Е.Н., включая понятие параллельного импорта в категорию серого импорта, в своей работе указывает, что серый импорт - это импорт оригинальных

³¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018 (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Ст. 235 // СПС КонсультантПлюс.

³² Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика. Конкурентное право. 2013. М., N 2. С. 7 - 12.

товаров, перемещаемых с нарушениями таможенного законодательства в виде их недекларирования или недостоверного декларирования, влекущими неуплату или неполную уплату таможенных платежей, а также ввоз товара без разрешения правообладателя³³.

С данным выводом нельзя согласиться, в связи с различиями понятий серого или параллельного импорта и неточности включения понятия параллельного импорта в определение серого импорта. Представляется, что параллельный импорт может быть осуществлен как в рамках «белого» (законного) импорта, так и в рамках «серого» и «черного» импорта, так как параллельный импорт товаров может осуществляться в соответствии с законом, но по неавторизованным производителем каналам распространения. То есть при таком импорте может происходить, но может и отсутствовать факт нарушения таможенного законодательства в виде недекларирования или недостоверного декларирования товара, которое влечет неуплату или неполную уплату таможенных платежей. В таком случае импортер осуществляет импорт по неавторизованным каналам распространения, то есть параллельным основному каналу. Соответственно, можно сделать вывод о необходимости различного применения данных понятий и невозможности рассматривать серый и параллельный импорт как общее понятие и частное.

По мнению В. В. Радаева под параллельным импортом понимается введение в гражданский оборот товара, защищенного товарным знаком, посредством импорта без разрешения правообладателя в страну, не предназначенную для его распространения³⁴.

Афанасьева Е.Г. и Долгих М.Г. под параллельным импортом понимают ввоз в страну товара, который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, без санкции правообладателя на такой ввоз (в ситуации, когда товарный знак

³³ Фукс Е.Н. Легализация "параллельного" импорта как способ борьбы с серым импортом. Вестник Российской таможенной академии. 2017. № 3. С. 54 - 62.

³⁴ Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России: Аналитический отчет / Отв. ред. сер. В.В. Радаев; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". Лаб. экон.-социол. исслед. М.: НИУ ВШЭ, 2011. С. 176.

пользуется правовой охраной как в стране приобретения, так и в стране ввоза товара)³⁵.

По мнению Мотыльковой А.В. под параллельным импортом понимается ввоз оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, на территорию иного государства другими лицами без специального разрешения на это правообладателя, поскольку перемещение осуществляется не через уполномоченных импортеров и не правообладателем, а по иным каналам, являющимся альтернативными (параллельными), о существовании которых правообладатель может и не знать³⁶.

С предложенными определениями можно согласиться, если рассматривать параллельный импорт исключительно в контексте исчерпания прав на товарные знаки.

Однако, по мнению автора, параллельный импорт следует рассматривать не только по отношению к товарам, маркированным товарным знаком, но и по отношению к другим объектам интеллектуальных прав – в частности, к запатентованным товарам (например, изобретения), а также к товарам, содержащим объекты авторского права (например, литературные произведения).

Представляется правильным, что при использовании данного толкования исключительно в отношении товарных знаков, термин следует именовать как параллельный импорт товаров, маркированных товарным знаком. Данное определение исправит неточность, которая могла бы возникнуть в случае параллельного импорта запатентованных товаров или товаров, содержащих объекты авторского права, которые относятся как частный элемент к общей категории параллельного импорта.

Также не ясно употребление термина «специальное разрешение». В качестве разрешения на импорт товаров, маркированных товарным знаком, достаточно лицензионного договора на передачу прав на использование товарного знака,

³⁵ Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта. Предпринимательское право. 2010. М. N 1. С. 40 - 43.

³⁶ Мотылькова А.В. Проблемы и перспективы параллельного импорта в России и за ее пределами. Проблемы современной науки и образования. 2014. М. N 3. С. 21.

выражающего согласие правообладателя на импорт товара, который может быть инкорпорирован в дистрибьюторский договор или договор поставки с последующей регистрацией передачи права в Роспатенте. Кроме того, на практике таможенные органы принимают от импортеров письма в свободной форме, выражающие разрешение правообладателя на импорт товара³⁷.

Также все приведенные определения различаются правоотношением, при котором товар попадает на национальный рынок. Некоторыми авторами употребляется категория введения товара в гражданский оборот, другими авторами – категория ввоза или импорта товара.

Статья 1484 ГК РФ предполагает различие в способах использования товарного знака, разделяя введение в гражданский оборот товара на территории Российской Федерации и ввоз товара на территорию Российской Федерации³⁸.

Под ввозом товаров в Российскую Федерацию понимается фактическое пересечение товарами государственной границы Российской Федерации³⁹.

Таким образом, законодатель связывает с ввозом исключительно физическое перемещение товара, а не договорную конструкцию, при которой происходит передача товара неавторизованному импортеру или введение товара на национальный рынок.

Можно предположить, что в основе практически каждого факта ввоза товара заложена сделка в одной из ее возможных форм – таким образом, ввоз можно рассматривать как этап или условие реализации внешнеэкономической сделки, заключенной еще до перемещения товара.

Кажется логичным, что не любое пересечение границы Российской Федерации образует параллельный импорт. При процедуре таможенного транзита, при которой осуществляется перевозка иностранных товаров по

³⁷ Например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. N C01-726/2015 по делу N A43-68/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2016 г. N C01-230/2016 по делу N A50-17408/2015 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: <http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения 15.02.2018).

³⁸ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1484 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

³⁹ Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации". Пп.1. П.1. Ст. 5 // Собрание законодательства РФ. 29.11.2010. N 48. ст. 6252.

таможенной территории Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин⁴⁰, также осуществляется пересечение границы Российской Федерации, а именно ввоз товара на территорию Российской Федерации, однако, такой ввоз не образует параллельный импорт, так как товар не был предназначен для введения в оборот на внутреннем рынке ЕАЭС.

Также некоторые из определений оперируют понятием введения товара в гражданский оборот. Законодательное определение данного термина отсутствует, однако Верховный Суд РФ⁴¹ указал, что под введением в гражданский оборот следует понимать «не только продажу или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрацию на выставках и ярмарках»⁴².

Кроме того, суд сделал вывод о том, что перечень способов введения товаров в гражданский оборот с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим⁴³.

Кажется правильным, что обширная категория введения товара в гражданский оборот, включающая демонстрацию товара на выставках и ярмарках, не отражает действительности операции по параллельному импорту.

Например, размещение оферты о продаже товара не может нарушать исключительное право на товарный знак в связи с наличием презумпции добросовестности импортера – товар может быть куплен у официального дистрибьютора на территории ЕАЭС.

Европейское законодательство оперирует термином «put on the market» (далее – введение на рынок), определение которого в законодательстве ЕС отсутствует. Тем не менее, термин используется в статье 10 (3) Директивы

⁴⁰ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Ст. 142 // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eaeunion.org/> (дата обращения 12.04.2018).

⁴¹ Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2015 по делу N 304-КГ15-8874, А67-4453/2014 // Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: <http://www.suprcourt.ru> (дата обращения 17.04.2018).

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования⁴⁴ и статье 4 (1) Директивы 2002/95/ЕС по ограничению использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании⁴⁵.

Исходя из рекомендации, принятой в рамках ЕС, термин введения на рынок означает действие, при котором товар впервые становится доступен (за плату или без) на рынке ЕС с целью распространения или использования в Сообществе⁴⁶.

Кроме того, рекомендация предусматривает исключения, которые не подпадают под введение товара на рынок – например, передачу товара производителю с целью сборки, упаковки или проставления этикетки, выпуск товаров под таможенными процедурами, не предусматривающими выпуск товара для внутреннего потребления – такие как таможенная процедура таможенного склада, транзита или временный ввоз, изготовление товара с целью импорта в третьи страны, показ товара на выставках и демонстрациях.

Представляется правильным, что в российском законодательстве следует также использовать термин введения товара на рынок, под которым следует понимать первую продажу товара для целей использования или распространения на территории ЕАЭС. Однако, для определения параллельного импорта предлагается использовать категорию импорта товара, так как термин введения на рынок отсутствует в российском законодательстве и может быть истолкован неверно.

Таким образом, делая вывод из перечисленных определений, можно выделить следующие признаки параллельного импорта:

1. Иностранная территория, так как параллельный импорт предполагает импорт товара на территорию иностранного государства или объединения стран. При национальном или международном принципе исчерпания прав

⁴⁴ Директива 2002/96/ЕС "Об отходах электрического и электронного оборудования" // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0096> (дата обращения 17.04.2018).

⁴⁵ Директива 2002/95/ЕС "Об ограничении содержания вредных веществ" // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRF/TXT/?uri=celex:32002L0095> (дата обращения 17.04.2018).

⁴⁶ European Commission's "Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach" // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: <https://ec.europa.eu> (дата обращения 17.04.2018).

осуществляется ввоз на территорию государства, а в случае регионального принципа исчерпания прав - на территорию объединения стран (например, ЕС или ЕАЭС).

2. Действие, в результате которого товар появляется на территории государства или объединения стран, под которым необходимо понимать импорт товара на территорию иностранного государства или объединения стран.

3. Отсутствие разрешения на импорт товара, которое означает, что правообладатель не заключил сделку по передаче прав на использование товарного знака путем импорта продукции на определенную территорию.

4. Властный субъект правоотношения, под которым необходимо понимать правообладателя объекта интеллектуальной собственности или лицензиата, выступающего по лицензионному договору о предоставлении права использования объекта интеллектуальных прав.

5. Объект, под которым следует понимать товары, которые содержат любой из результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Чаще всего параллельный импорт связывают с правами на товарные знаки, патенты и авторскими правами⁴⁷.

Таким образом, можно сформулировать авторское определение понятия параллельного импорта, под которым следует понимать импорт товара, содержащего объект интеллектуальных прав, без разрешения правообладателя.

Кроме того, кажется необходимым разделить параллельный импорт на две категории: активный параллельный импорт и пассивный параллельный импорт. Под пассивным параллельным импортом в данном случае следует понимать покупку товара в одной стране и импорт для последующей продажи в другую страну без вступления в конкуренцию с правообладателем или лицензиатом объекта интеллектуальных прав. Под активным параллельным импортом следует понимать покупку товаров в одной стране с их импортом для последующей продажи в страну нахождения правообладателя или страну, где присутствует

⁴⁷ Mary LaFrance, *Wag The Dog: Using Incidental Intellectual Property Rights to Block Parallel Imports*, 20 Mich. Telecom. & Tech. L. Rev. 45 (2013).

уполномоченный правообладателем дистрибьютор или лицензиат, тем самым, вступая в конкуренцию с самим правообладателем⁴⁸.

Кроме того, что в доктрине отсутствует единое определение понятия параллельного импорта, также отсутствует единое мнение в вопросе законности параллельного импорта, а также выборе наилучшего принципа исчерпания прав на товарный знак.

Парижская конвенция по защите промышленной собственности не содержит положений, касательно параллельного импорта товаров, маркированных товарным знаком⁴⁹.

Также вопрос параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками, обсуждался в таких организациях, как ГАТТ и ВТО. Основная цель ГАТТ и его преемника ВТО заключалась в том, чтобы устранить торговые барьеры⁵⁰. Однако, основной текст ГАТТ от 1947 года признал⁵¹, что защита интеллектуальной собственности является законным торговым барьером, а страны могут принимать меры, необходимые для ее защиты⁵². Необходимость защиты связана с требованием соблюдения законов о интеллектуальной собственности при условии, что эти законы не противоречат другим положениям Соглашения.

Таким образом, ГАТТ устанавливает общие международные правила, которые призваны бороться с торговыми барьерами⁵³. Также ГАТТ предусматривает некоторые исключения и вводит понятие законных торговых барьеров, одним из которых являются права на объекты интеллектуальной собственности. Дальнейшее развитие регулирования интеллектуальной

⁴⁸ Bonadio, E. (2011). Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step? *European Intellectual Property Review*, 33(3), pp. 153-161.

⁴⁹ Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Информационный портал «Всемирная организация интеллектуальной собственности». URL: <http://www.wipo.int>.

⁵⁰ Paul J. Heald, *Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement*, 29 *Vand. J. Transnat'l L.* 638, 658 (1996).

⁵¹ Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г. Преамбула. С 1 // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 - 2991.

⁵² Там же. П. d ст. 20.

⁵³ Paul J. Heald, *Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement*, 29 *Vand. J. Transnat'l L.* 638, 658 (1996).

собственности в рамках ВТО было сделано уже в специальном законе, посвященном интеллектуальной собственности – Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)⁵⁴.

Соглашение ТРИПС⁵⁵ также не дает ответа на вопрос о применении конкретного принципа исчерпания прав интеллектуальной собственности в национальной правовой системе. Из статьи 6 Соглашения ТРИПС следует, что решение данного вопроса остается за национальным законодателем. Кроме статьи 6 ТРИПС не содержит общего правила, касающегося параллельного импорта или исчерпания прав на товарные знаки.

Преамбула к Соглашению ТРИПС включает в себя положение о том, что интеллектуальная собственность не должна стать препятствием для торговли⁵⁶. Это отражает широкую роль ВТО в снижении тарифных и нетарифных барьеров. Однако, интеллектуальная собственность, по мнению ВТО, является приемлемым торговым барьером. ТРИПС не только требует от стран предоставления прав объектам интеллектуальной собственности, но также говорит о том, что эти права должны «содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств»⁵⁷.

Таким образом, нет единого мнения по поводу необходимости разрешения или запрета параллельного импорта. Любая страна будет соблюдать ТРИПС, если она применяет исчерпание прав на товарный знак на национальном, региональном или международном уровне⁵⁸. Следовательно, говорить об унификации и гармонизации вопросов параллельного импорта возможно только

⁵⁴ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 – 2849.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Там же. Ст. 7.

⁵⁸ Н.Р. Kunz-Hallstein, Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz-Neuer Wein in alten schlauchchen? Intell. Prop. Rts. Int'l Rev. 268, 270–71 (1998).

на уровне объединения таможенных территорий стран или зон свободной торговли.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

1. Существует официальный канал импорта товара, который действует в соответствии с товарной политикой правообладателя товарного знака и строится на заключении договора между правообладателем товарного знака и официальным импортером, а также параллельный канал импорта, который осуществляется без разрешения правообладателя товарного знака, при котором отсутствует договор между правообладателем товарного знака и импортером, ввоз товара через который называется параллельным импортом.

2. Установлено наличие коллизии между региональным принципом исчерпания прав, установленным в Договоре о ЕАЭС⁵⁹, имеющим большую юридическую силу⁶⁰, и национальным принципом, установленным в Гражданском кодексе Российской Федерации. Предложены изменения в статью 1487 ГК РФ, необходимые для приведения национального законодательства в соответствие с международным договором.

Вывод Конституционного суда РФ⁶¹ о применении в Российской Федерации национального принципа исчерпания прав во взаимодействии с региональным принципом исчерпания прав не представляется логичным, так как применение одного из данных принципов противоречит применению другого и применяться в совокупности они не могут. При применении регионального принципа исчерпания прав на товарный знак - импорт товара на территорию любой из стран ЕАЭС исчерпывает права на товарные знаки на всей территории ЕАЭС, а не только на территории Российской Федерации. При применении национального

⁵⁹ Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от 8 мая 2015 г.). П. 16 Протокола «Об охране и защите прав на объекты Интеллектуальной собственности» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 23.03.2018 г.).

⁶⁰ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014). Ч. 4. Ст. 15 // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398.

⁶¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

принципа исчерпания прав на товарный знак – при импорте товара на территорию Российской Федерации, права на данный товарный знак не исчерпываются на территории всех стран-участников ЕАЭС, а только на территории Российской Федерации, что противоречит положениям Договора о ЕАЭС, устанавливающим региональный принцип исчерпания прав на товарный знак.

В.И. Еременко также указал о действии в Российской Федерации регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в сочетании в соответствующих случаях с национальным принципом, однако такой вывод представляется не до конца обоснованным ввиду отсутствия исключений из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак⁶².

Представляется правильным, что норма статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации должна быть приведена в соответствие с нормой, установленной п.16 Приложения №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе в следующей редакции: «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 любого из государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно правообладателем или с его согласия.»

3. Установлено отсутствие в доктрине единого толкования параллельного импорта. Выделены признаки и предложено авторское определение параллельного импорта, под которым следует понимать импорт товара, содержащего объект интеллектуальных прав, без разрешения правообладателя. При этом предлагается рассматривать активный параллельный импорт, при котором импорт осуществляется наряду с разрешенным правообладателем каналом распространения товара, а также пассивный параллельный импорт, при котором импортер не вступает в конкуренцию с правообладателем объекта интеллектуальных прав.

⁶² Еременко В. И. Параллельный импорт под защитой Конституционного суда Российской Федерации // Патенты и лицензии. 2018. № 4. С. 2-14.

4. Международное регулирование параллельного импорта разрешает применение как национального, так и регионального и международного принципа исчерпания прав, оставляя выбор оптимального принципа исчерпания прав на товарный знак за законодательством определенной страны или объединения стран.

1.2. Правовое регулирование и пределы исчерпания прав на товарные знаки

В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности⁶³.

Свобода перемещения товаров сталкивается с необходимостью защиты прав на объекты интеллектуальной собственности⁶⁴, в частности, прав на товарные знаки, так как импорт товаров, маркированных товарными знаками, на территорию ЕАЭС требует согласия правообладателя товарного знака.

Использование товарных знаков требует согласия правообладателя до тех пор, пока права на них не являются исчерпанными путем импорта товаров на территорию ЕАЭС⁶⁵.

В области исчерпания прав на товарный знак существует две доктрины - доктрина исчерпания прав на товарный знак и доктрина первой продажи. Кажется необходимым провести сравнительно-правовую характеристику двух доктрин с целью выявления особенностей правового регулирования каждой из доктрин, а также определения отличительных характеристик.

Доктрина исчерпания прав является одним из самых фундаментальных ограничений прав интеллектуальной собственности, происхождение которой по отношению к патентам датируется концом XIX века⁶⁶.

Согласно доктрине исчерпания прав, когда владелец права интеллектуальной собственности продает вещь, воплощающую эти права, они исчерпываются в отношении этой вещи. Таким образом, покупатель может перепродать вещь, не неся ответственности за нарушение прав интеллектуальной

⁶³ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014). Ст. 8 // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. ст. 4398.

⁶⁴ Там же. Ст. 44.

⁶⁵ Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от 8 мая 2015 г.). П. 16 Протокола «Об охране и защите прав на объекты Интеллектуальной собственности» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 23.03. 2018).

⁶⁶ Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., Статут, 2008. Ст. 7.

собственности. Аналогичным образом, правообладатель объекта интеллектуальной собственности не может контролировать перепродажу купленного на законных основаниях товара. Если иное не предусмотрено законом, последующие акты перепродажи, передачи в аренду, передачу в заем или другие формы коммерческого использования третьими лицами, больше не могут контролироваться или запрещаться правообладателем интеллектуальной собственности или его лицензиатами.

Единственное унифицированное правило, которое применяется в рамках доктрины исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности, заключается в его применении без территориальных ограничений в контексте внутреннего национального рынка.

Доктрина исчерпания прав приобретает наибольшее значение в том случае, когда товары, воплощающие права интеллектуальной собственности, торгуются на международном рынке. Когда права на один объект интеллектуальной собственности зарегистрированы в нескольких юрисдикциях, возникает вопрос, когда и какие из этих прав исчерпываются путем продажи товаров на данном национальном рынке в отношении других национальных рынков – к таким правам, в частности, относятся права на товарные знаки.

Таким образом, одна из ключевых проблем, связанных с защитой интеллектуальной собственности, заключается в определении возможности правообладателя объекта интеллектуальной собственности использовать свои права против импорта товаров, содержащих один из объектов интеллектуальных прав, на территорию страны, где данные права подлежат защите. В настоящее время не существует консенсуса относительно того, является ли данный импорт законным и следует ли странам использовать международный принцип исчерпания прав вместо национального или регионального принципа исчерпания прав в отношении объектов интеллектуальной собственности⁶⁷.

⁶⁷ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994). Ст. 6 // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 – 2849.

Основным принципом права интеллектуальной собственности является то, что право интеллектуальной собственности - это нематериальное право собственности, которое часто находит хозяина в материальных объектах.

Литературное произведение является отдельным объектом с точки зрения авторского права по отношению к книге – материальному носителю литературного произведения, музыкальное произведение относится к объекту авторского права, который отделен от самой записи или компакт-диска, а патент в юридическом смысле может быть отделен от лекарства, приобретенного в аптеке.

Таким образом, нельзя проводить знак равенства между объектом интеллектуальной собственности и товаром, который содержит этот объект. Это подчеркивает принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности, законодательное закрепление которого может отличаться в различных странах, однако повсеместно установлено, что после первого введения товара, который содержит объект интеллектуальной собственности, в гражданский оборот на определенной территории – покупатель может распоряжаться этим товаром свободно, включая продажу или дарение. При этом покупатель товара не приобретает исключительное право на товарный знак, но первая продажа исчерпывает права на объект интеллектуальной собственности, который содержит этот товар.

Таким образом, можно сделать вывод о неразрывной связи принципа исчерпания прав на объект интеллектуальной собственности и самой вещи, воплощенной на материальном носителе, под которой следует понимать "не какие-либо бесформенные материальные предметы, а материализованные целевым образом предметные образования, одухотворенные интеллектуальной деятельностью человека"⁶⁸.

Однако, при определении правовой природы исчерпания исключительного права на товарный знак возникают закономерные сложности – несмотря на свое сходство с категориями вещных прав (наиболее близким является личный

⁶⁸ Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008. С. 105.

сервитут) и прав третьих лиц (под ними понимаются вещные и обязательственные права), отнести исчерпание исключительного права к данным категориям не представляется возможным⁶⁹.

Вещное право предполагает обременение вещи, которое не связано с передачей права собственности на данную вещь⁷⁰. Кроме того, вещное право обладает принципом экстерриториальности в отличие от «территориальных» исключительных прав на товарный знак. Таким образом, исключительное право на объект интеллектуальных прав при передаче права собственности на товар путем продажи на территорию страны с национальным или региональным принципом исчерпывается и не переходит к приобретателю товара.

Также следует отметить, что вещное право не может быть восстановлено после первого исчерпания прав, что делает невозможным применение национального и регионального принципа исчерпания прав на объект интеллектуальных прав. Невозможность восстановления вещного права не позволит охранять объект интеллектуальных прав при дальнейшем импорте товара в страны с национальным и региональным принципом исчерпания прав. Таким образом, можно сделать вывод о невозможности отнесения категории исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности к вещным правам.

К категории прав третьих лиц исчерпание прав на товарный знак также не может быть отнесено, обязанность передать товар свободным от которых установлена статьей 460 ГК РФ. Введение товара в гражданский оборот на территории определенной страны предполагает исчерпание исключительного права на объект интеллектуальной собственности не повсеместно, а только на территории страны или объединения стран, где товар был введен в гражданский оборот, а также на территории тех стран, которые закрепили в законодательстве международный принцип исчерпания прав на товарный знак. В странах с национальным и региональным принципом исчерпания прав, при отсутствии

⁶⁹ Гаврилов Э.П. Принцип исчерпания исключительного права и его толкование в Постановлении Конституционного Суда РФ // Хозяйство и право. 2018. N 5. С. 36 - 46.

⁷⁰ Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М.: Статут. 2017. С. 210.

введения товара в гражданский оборот на территории этих стран, исключительное право на объект интеллектуальных прав не исчерпывается.

Однако, у продавца товара отсутствует обязанность определять и устанавливать в договоре территориальное назначение продаваемого товара, которое может повлечь возникновение прав третьих лиц только при импорте маркированного товарным знаком товара в страну с национальным или региональным принципом исчерпания прав на товарный знак. Так, при импорте товара в страну с национальным или региональным принципом исчерпания на объект интеллектуальных прав у третьего лица - правообладателя товарного знака возникает право запретить импорт товара без разрешения правообладателя. При импорте товара в страну с международным принципом исчерпания прав на товарный знак аналогичных прав третьих лиц не возникает.

Таким образом, можно сделать вывод о невозможности отнесения категории исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности к категории прав третьих лиц.

К обязательственным правам исчерпание прав также не может быть отнесено по причине невозникновения правоотношения при исчерпании прав на товарный знак, а также невозможности «договориться» о моменте исчерпания прав на товарный знак.

Доктрина исчерпания прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации зачастую приравнивается к доктрине первой продажи, применяющейся в англо-саксонской системе права. Представляется правильным определить соотношение двух доктрин с целью установления единства при рассмотрении вопроса исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав и параллельного импорта в различных странах.

Происхождение доктрины первой продажи можно датировать началом 17 века, когда Лорд Эдвард Кок указал, что запрет на перепродажу вещи является ничтожным⁷¹. А закон, который разрешает держателю авторского права

⁷¹ E. Coke, Institutes of the Laws of England §360. p. 223. 1628.

контролировать перепродажу или иное распоряжение проданной им движимой вещью, также направлен против торговли и заключения торговых сделок и контрактов⁷².

Таким образом, были сформулированы общие положения доктрины первой продажи, однако не были выработаны специальные критерии, которые стали необходимы при дальнейшем развитии международной торговли.

Несмотря на свое происхождение из общего права, «безупречную историческую родословную»⁷³ и более ста лет применения доктрины первой продажи в судебных разбирательствах, суды до сих пор не смогли точно сформулировать определение доктрины первой продажи.

В определенной категории дел суды говорят об отсутствии доктрины первой продажи, то есть устанавливают, что правообладатель объекта интеллектуальных прав самостоятельно принимает решение о том будет ли первая или последующая продажа исчерпывать право на объект интеллектуальных прав⁷⁴.

В другой категории дел доктрина первой продажи рассматривается как правило, при котором первая разрешенная продажа исчерпывает право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, но покупатель может быть ограничен договорными послепродажными ограничениями⁷⁵.

В некоторых делах говорится о доктрине первой продажи как о императивном правиле, которое не может быть изменено договорными ограничениями⁷⁶. Более того, любые ограничения доктрины первой продажи

⁷² Там же.

⁷³ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351, 1353 (2013) // CourtListener. URL: <http://bit.ly/2wSDyJv> (дата обращения 15.03.2018).

⁷⁴ *Capitol Records, L.L.C. v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013) // H2O. URL: <http://bit.ly/2CAT1dg> (дата обращения 15.03.2018).

⁷⁵ *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs.*, 553 U.S. 617 (2008) (No. 06-937) // Justia. URL: <http://bit.ly/2Q9Wfr3> (дата обращения 15.03.2018).

⁷⁶ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 776 F.3d 692 (9th Cir. 2015) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2M3kUug> (дата обращения 15.03.2018).

будут признаваться ничтожными и противоречащими положениям о борьбе с монополиями.

Таким образом, национальный законодатель самостоятельно определяет в какой момент права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации считаются исчерпанными, что, по мнению М.М. Богуславского⁷⁷, не вполне согласуется с классической моделью исключительных прав.

Кажется правильным, что доктрина первой продажи должна означать императивное правило об исчерпании прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации при первой продаже, которое не может быть изменено договорными ограничениями.

В таком случае можно будет поставить знак равенства между доктриной первой продажи и принципом исчерпания прав на товарный знак. Оба термина обозначают момент, в который правообладатель объекта интеллектуальных прав теряет право запрещать его использование другой стороной, а товар, содержащий объект интеллектуальных прав, может реализовываться свободно.

Однако, можно выделить незначительные различия в применении данных терминов по следующим основаниям:

1. Объект интеллектуальных прав. Так, например, в США доктрина первой продажи применяется в большей степени к объектам авторского права, а доктрина исчерпания прав применяется к товарным знакам и патентам⁷⁸.

2. Территория применения. Например, в ЕАЭС или ЕС используется доктрина исчерпания прав на товарные знаки, а в США по отношению к некоторым объектам интеллектуальных прав используется доктрина первой продажи.

Сторонники узких правил исчерпания прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации начали использовать идеи

⁷⁷ Богуславский М. М. Основные вопросы изобретательства в международном частном праве. М., 1960. С. 10.

⁷⁸ Michael V. Sardina. Exhaustion and First Sale in Intellectual Property // Santa Clara Law Review. URL: <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=lawreview> (дата обращения 15.03.2018).

современного антимонопольного законодательства и экономики, чтобы предположить, что, поскольку антимонопольное законодательство признало эффективность некоторых послепродажных ограничений и смягчило действия антимонопольного права к таким ограничениям, то и право интеллектуальной собственности может разрешить налагать подобные ограничения и обеспечивать средства для их правовой защиты⁷⁹.

Послепродажные ограничения могут быть эффективными и необходимыми для цели эффективного продвижения продукции на национальном рынке⁸⁰. Особенно в случае несовершенной вертикальной интеграции между производителями и дистрибьюторами, когда данные ограничения используются для решения возможных проблем, возникающих на этапах производства и распределения товара. В таких ситуациях закон должен разрешать правообладателям интеллектуальной собственности и тем, кто использует данные объекты, пользоваться доктриной первой продажи.

Кажется логичным, что подобные ограничения могут быть использованы только в исключительных случаях для премиальных товаров, которые требуют значительного контроля при осуществлении продаж на национальном рынке.

Кроме того, доктрина первой продажи способствует достижению важных социальных и экономических целей: она способствует эффективному использованию товаров, воплощающих результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, гарантирует их сохранение и способствует инновациям, уменьшая при этом транзакционные издержки. Таким образом, экономика послепродажных ограничений подтверждает обоснованность доктрины первой продажи и поддерживает ее необходимость в коммерческом обороте.

Кроме спора о наиболее оптимальном принципе исчерпания прав на товарные знаки, а также объеме исключительных прав, существует также спор относительно соотношения интеллектуальных прав, содержащихся в

⁷⁹ Keith N. Hylton, *Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution* 253 (2003).

⁸⁰ Michael J. Trebilcock et al., *The Law and Economics of Canadian Competition Policy* 373–99 (2003).

продаваемых с согласия правообладателя вещах, а также права собственности на товары, которым обладает импортер.

Представляется, что категория права собственности в Российской Федерации обладает недостаточной защитой, что подтверждается мировым рейтингом защиты права собственности, в котором на 2017 год Россия находится на 111 месте⁸¹.

Кроме того, нельзя рассматривать данные категории единым методом в связи с наличием различий правовой природы данных понятий, так как к объектам интеллектуальных прав не применяются положения ГК РФ о праве собственности⁸².

Спор о соотношении данных категорий имеет наибольшую значимость в делах о параллельном импорте, в которых суды применяют меру ответственности в виде изъятия и уничтожения к оригинальному товару, правом собственности на который обладает импортер⁸³.

В данном случае производителем или продавцом товара законно передается импортеру право собственности на товар, который не является контрафактным.

Противоречие с волей правообладателя возникает в момент импорта оригинального товара в страну, запрещающую параллельный импорт и применяющую национальный или региональный принцип исчерпания прав на товарный знак.

Вопрос приоритетности исключительного права на товарный знак перед правом собственности на товар, который воплощает этот товарный знак, в российских судах решается в пользу товарного знака⁸⁴.

⁸¹ International property rights index 2017 // URL: <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries> (дата обращения 24.03.2018).

⁸² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). П.3 ст. 1227 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

⁸³ С некоторыми исключениями после принятия Постановления Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

⁸⁴ Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 N 51-ПЭЖ16 по делу N А40-26875/2014 // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: <http://www.supcourt.ru> (дата обращения 15.04.2018), Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 N C01-1020/2015 по делу N А41-26731/2015 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: <http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения 15.04.2018), Постановление Четырнадцатого

При параллельном импорте материальное право, выраженное в импортируемом товаре и принадлежащее импортеру, осуществляющему импорт товара без разрешения правообладателя объекта интеллектуальной собственности, сталкивается с нематериальным правом, выраженном в объекте интеллектуальной собственности, которым обладает правообладатель.

Кажется правильным, что при импорте оригинальных товаров не должна применяться мера ответственности в виде лишения импортера права собственности на товар путем изъятия и уничтожения товара.

Данный вывод подтверждается Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права»⁸⁵.

Кроме того, статья 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод устанавливает, что ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции.

Таким образом, можно сделать вывод, что Конвенция устанавливает минимальный стандарт, заключающийся в лишении импортеров права собственности исключительно в интересах общества. Представляется верным, что ввоз оригинального товара не противоречит интересам общества и такой импортёр не может быть лишен права собственности на ввозимый товар.

Представляется правильным, что при импорте оригинальных товаров, существенно отличающихся от товаров, продаваемых на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами, мера ответственности в виде лишения

арбитражного апелляционного суда от 01.03.2017 по делу N A52-3237/2016 // Официальный сайт "Федеральные Арбитражные суды РФ". URL: <http://www.arbitr.ru> (дата обращения 15.03.2018).

⁸⁵ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004). Ст. 1. Протокол №1 // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163.

импортера права собственности на товар путем изъятия и уничтожения также не может быть применена.

Однако, в импорте такого товара должно быть отказано по причине риска введения потребителя в замешательство путем импорта товара, который отличается от товаров, которые на национальном рынке представлены правообладателем или его лицензиатами.

Конституционным судом было высказано мнение, что изъятие и уничтожение товара может применяться лишь в случае установления ненадлежащего качества товаров и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Исходя из анализа формулировки, возможно сделать вывод о возможности применения данной санкции при условии, что 1) импортер осуществляет ввоз некачественного товара; 2) товар может представлять угрозу безопасности жизни, здоровья, природы и культурных ценностей.

Представляется, что данные формулировки значительно сужают возможность применения данной санкции, но возможность широкой трактовки данной формулировки может повлечь возникновение разнородной судебной практики.

Касательно качества товара, параллельный импортер стремится получить прибыль на национальном рынке, поэтому он заинтересован в импорте качественного и пригодного для продажи товара. Некачественный товар будет затруднительно продать и его импорт на территорию ЕАЭС представляется нелогичным. Правообладатель товарного знака также не заинтересован в доведении информации до потребителей о плохом качестве своего товара, поэтому представляется, что данный критерий может быть применим только в исключительных случаях для товаров, которые уже были в употреблении⁸⁶.

Касательно угрозы безопасности, кажется верным, что правообладатель не заинтересован в указании на то, что произведенные им товары могут навредить

⁸⁶ Иванов Н. В. Исчерпание исключительного права на товарный знак и параллельный импорт // Закон. 2019. № 2. С. 127-137.

обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Поэтому представляется также нелогичным направление претензии правообладателя товарного знака, который размещен на оригинальном товаре, что данный товар может представлять угрозу безопасности жизни, здоровья, природы и культурных ценностей, так как данные доводы могут нанести ущерб деловой репутации правообладателя.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Правовая природа исчерпания исключительного права на товарный знак обладает определенной спецификой и не может быть отнесена к категориям обязательственных прав, вещных прав (наиболее близким является личный сервитут), а также прав третьих лиц (под ними понимаются вещные и обязательственные права). К обязательственным правам исчерпание прав не может быть отнесено по причине невозникновения правоотношения при исчерпании прав на товарный знак, а также невозможности «договориться» о моменте исчерпания прав на товарный знак. К вещным правам исчерпание исключительного права не может быть отнесено по причине территориальности исключительных прав (в отличие от экстерриториальности вещных прав). Кроме того, исчерпание прав на товарный знак не может быть отнесено к категории прав третьих лиц, обязанность передать товар свободным от которых установлена статьей 460 ГК РФ. В частности, по причине отсутствия необходимости продавца определять и устанавливать в договоре территориальное назначение продаваемого товара, которое может повлечь возникновение прав третьих лиц на запрет импорта товара только при параллельном импорте товара в страну с национальным или региональным принципом исчерпания прав на товарный знак.

2. Доктрина исчерпания прав интеллектуальной собственности и доктрина первой продажи равнозначны и обозначают момент прекращения права правообладателя объекта интеллектуальных прав запрещать его использование другой стороной. Доктрина исчерпания прав интеллектуальной собственности и доктрина первой продажи позволяют применять национальный, региональный и международный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав.

3. Возможные отличия доктрины исчерпания прав интеллектуальной собственности от доктрины первой продажи состоят в объектах, к которым она применяется (в США доктрина первой продажи применяется к объектам авторского права и товарным знакам, а доктрина исчерпания прав применяется к патентам), а также по отношению к странам, на территории которых применяются доктрины (например, в ЕАЭС и ЕС к товарным знакам применяется доктрина исчерпания прав, а в США применяется доктрина первой продажи)

4. Конкуренция между правом собственности на оригинальный товар и правом на объект интеллектуальной собственности должна решаться в пользу товара при импорте оригинальных товаров, но в пользу права интеллектуальной собственности при импорте контрафактных товаров. Вывод основан на анализе последствий введения в оборот оригинального и контрафактного товара, а также положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая разрешает лишение права собственности на товар только в интересах общества.

5. Представляется, что подход Конституционного суда РФ относительно применения меры ответственности в виде изъятия и уничтожения товара, указывающий, что данная мера ответственности применяется «лишь в случае установления ненадлежащего качества товаров и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей»⁸⁷ не до конца доработан в связи с заинтересованностью параллельного импортера в сохранении качества импортируемого продукта, а правообладателя в поддержании мнения о безопасности его продукции. Кроме того, представляется, что возможность широкой трактовки данной формулировки может повлечь возникновение разнородной судебной практики. Таким образом, кажется правильным, если данная мера ответственности будет запрещена к применению по отношению ко всем оригинальным товарам.

⁸⁷ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

1.3. Этапы развития правового регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак стран-участников ЕАЭС

Представляется правильным, что для достижения поставленной в работе цели, а также выработки тенденций развития принципа исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС, необходимо проанализировать развитие принципа и выделить причины, которые повлияли на его изменение.

В настоящем параграфе этапы развития законодательства стран-участниц ЕАЭС в сфере регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак рассматриваются в разрезе исторического развития стран-участниц и их территориальных изменений. По мнению автора, данная периодизация наиболее точно отражает регулирование принципа исчерпания прав на товарный знак, так как наибольшее влияние на него оказали политический режим и участие в территориальных экономических объединениях. В связи с тем, что наиболее полно данные процессы можно проследить путем выделения исторических периодов и анализа правовых источников, устанавливающих принцип исчерпания прав на товарный знак, использовался данный подход.

В параграфе представлен анализ законодательства стран-участников ЕАЭС на основе законодательства государств и объединений, в которые входили страны-участники ЕАЭС в процессе исторического развития. Так, в состав Российской империи, СССР и СНГ входили Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Киргизская республика. В состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС входили Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан. В состав Русского Царства входила Российская Федерация.

Первый период, на котором товарный знак был зарожден и сформировал свою функцию, представляет собой объединение двух исторических периодов, а именно Русского царства и Российской империи по причине отсутствия четкого

хронологического перехода в регулировании прав на товарные знаки в эти периоды.

Формирование товарного знака и его функции в Русском царстве и Российской империи (1667-1917)

Первые положения о товарном знаке (клейме), которые были законодательно закреплены, появились в Русском царстве в 1667 году в Новоторговом Уставе⁸⁸. Статья 45 Устава предусматривала постановку на иностранных товарах клейма и печати. Однако, правило распространялось не на все товары - только на некоторые виды тканей, золота и серебра.

На данном этапе товарный знак еще не обрел свою современную функцию, в связи с чем главная цель товарного знака заключалась не в индивидуализации товара. Он был необходим для борьбы с подделкой иностранных товаров, подтверждения уплаты таможенной пошлины, а также позволял отличить иностранный товар от российского.

Таким образом, в данный период не приходится говорить об исчерпании прав на товарный знак, потому что его использование было направлено исключительно на таможенные цели. Кроме того, была введена ответственность за продажу контрафактной продукции в виде обличения недобросовестного продавца, а также выдворения поддельных товаров с ярмарки⁸⁹.

Изменение значения товарного знака было начато во времена правления Петра 1, когда был издан Указ об обязательном клеймении товаров и введена санкция за нарушение данных обязательств в виде штрафа за отсутствие клейма⁹⁰. В связи с тем, что указ освобождал некоторые российские компании от клеймения, повсеместного введения товарного знака в данное время еще не было.

⁸⁸ Новоторговый Устав // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб. 1830. Т. 1. № 408. С. 677-691.

⁸⁹ Там же, с. 684.

⁹⁰ Именной указ от 20 декабря 1698 г. «О клеймении товаров в Сибири и об отобрании неклеяемых в казну» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Т. III. № 1659

Елизавета Петровна продолжила развитие использования товарных знаков путем издания в 1754 году Указа об обязательном клеймении производимых в Российской империи товаров специальными фабричными знаками. Основной целью товарного знака согласно Указу служила индивидуализация товаров. Указ устанавливал клеймение всех категорий товаров, а также вводил уголовную ответственность за подделку клейма.

На данном этапе товарные знаки уже начинают приобретать современное значение индивидуализации товаров. В связи с этим в данный период появляются такие общеизвестные товарные знаки как Смирновъ, Фаберже, Буре, Эйнем и другие.

Также известно отношение Екатерины 2 к монополиям, основанным на предоставлении исключительного права на торговлю определенной продукцией, которое было высказано в Указе при награждении купцов⁹¹ и предусматривающее, что исключительное право на торговлю определенными товарами не признается благом, потому что данное исключительное право противоречило бы правилам о борьбе с разного рода монополиями⁹².

Исходя из данных положений, можно сделать вывод о негативном отношении к запрету параллельного импорта в данный период, так как предоставление возможности блокировать импорт продукции, маркированной товарным знаком правообладателя, является монополией, которая основана на владении правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Однако, положений о исчерпании прав на товарный знак на данном этапе сформулировано еще не было.

В подтверждение данного вывода можно обратиться по аналогии к принципу исчерпания патентных прав, который был сформулирован А. А. Пиленко в своем труде "Право изобретателя": «Раз патентованный продукт закономерно вошел в область экономического оборота, он становится объектом

⁹¹ Указ «О Пожаловании Золотыми Медалями и Серебряными Шпагами Купцов Голикова и Шелехова за Открытие Островов на Восточном Море». ПСЗ. Т. XXII. № 16709.

⁹² Там же.

общего права собственности»⁹³. Автор указывал на то, что введение в оборот запатентованного продукта исчерпывало права на данный патент повсеместно. В связи с отсутствием территориальной привязки в определении, можно сделать вывод о применении международного принципа исчерпания патентных прав.

Таким образом, на данном этапе доктрина исчерпания прав на товарный знак в России еще не была сформирована. В связи с отсутствием большого количества транснациональных корпораций и необходимости разделения рынков по ценовым, товарным и вкусовым критериям, импорт осуществлялся свободно и разрешение правообладателя товарного знака не требовалось. Однако, можно сделать вывод о негативном отношении к ограничению параллельного импорта на данном этапе по причине отказа в предоставлении исключительного права на торговлю определенной продукцией, которое бы создавало незаконную монополию, а также сформулированного международного принципа исчерпания патентных прав.

Установление квазинационального принципа исчерпания прав на товарный знак в СССР (1917-1992)

22 апреля 1918 года РСФСР был введен Декрет о национализации внешней торговли. Государство стало единственным импортером, уполномоченным осуществлять торговые сделки с иностранными государствами и компаниями. Для этого был учрежден Народный комиссариат торговли и промышленности, а функцией организации импорта и экспорта был наделен Совет внешней торговли⁹⁴.

⁹³ Пиленко А.А. Право изобретателя. М., Статут. 2001. С. 457.

⁹⁴ Декрет СНК РСФСР от 22.04.1918 "О национализации внешней торговли" // Собрание узаконений РСФСР. 1918. N 33. Ст. 432.

Этот процесс потребовал нового толкования функции товарного знака, под которой стали понимать метод определения завода-изготовителя и органа, которому завод был подчинен»⁹⁵.

Законодательно правовые отношения, связанные с товарным знаком были закреплены в 1922 году Декретом «О товарных знаках»⁹⁶, который выделил перечень требований к товарным знакам, предусмотрел получение свидетельства на право исключительного пользования товарным знаком и ввел ответственность за нарушение правил использования товарных знаков.

Однако, данный Декрет и последующие⁹⁷ не определяли принцип исчерпания прав на товарный знак.

Раздел 4 Положения о товарных знаках 1974 года⁹⁸ определил, что использование товарного знака – это фактическое его применение на товарах (или их упаковке), указанных в свидетельстве на товарный знак.

Закон СССР от 03.07.1991 N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания"⁹⁹ расширил перечень действий, входящих в правомочие использования товарного знака, а также указал, что несанкционированный ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот товаров, обозначенных охраняемым в СССР товарным знаком, также относится к нарушению исключительного права на товарный знак¹⁰⁰.

Таким образом, можно сформулировать вывод о наличии на данном этапе квазинационального принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной

⁹⁵ Постановление Высшего Совета Народного Хозяйства. О товарных знаках государственных предприятий // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР М. 1943. стр. 508.

⁹⁶ Постановление СНК РСФСР от 10.11.1922 "О товарных знаках" // Собрание узаконений Собрание узаконений РСФСР. 1922. N 75. ст. 939.

⁹⁷ Постановление СНК СССР от 18.07.1923 "О товарных знаках" // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. N 3. Ст. 67, Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.02.1926 "О товарных знаках" // Собрание законов СССР. 1926. N 11. Ст. 80, Постановление ЦИК СССР N 47, СНК СССР N 455 от 07.03.1936 "О производственных марках и товарных знаках" // Собрание законов Собрание законов СССР. 1936. N 13. ст. 113, Постановление Совмина СССР от 15.05.1962 п 442 "О товарных знаках". СП СССР. 1962. N 7. Ст. 59, Закон СССР от 03.07.1991 N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания". Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 30. ст. 864.

⁹⁸ "Положение о товарных знаках" (утв. Госкомизобретений СССР 08.01.1974) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. N 1.

⁹⁹ Закон СССР от 03.07.1991 N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания" // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 30. ст. 864.

¹⁰⁰ Там же.

собственности в связи с наличием монопольного импортера и правообладателя интеллектуальной собственности в лице государства, обладающего исключительным правом на импорт товаров, маркированных товарным знаком.

Попытка унификации принципа исчерпания прав на товарный знак в СНГ (1992 – 2007)

Признав прекращение СССР как субъекта международного права, бывшие участники Союза образовали Содружество Независимых Государств для дальнейшего сотрудничества¹⁰¹.

Одним из направлений такого сотрудничества стран СНГ стало формирование общего экономического пространства на базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, а также правовая охрана интеллектуальной собственности¹⁰².

Однако, экономическое сотрудничество в рамках СНГ так и не позволило создать рынок свободного перемещения товаров, который позволил бы унифицировать принцип исчерпания прав на товарный знак на территории СНГ.

На национальном уровне на территории Казахстана, Киргизии и Армении данный вопрос в этот период не был урегулирован, что позволяет сделать вывод об отсутствии запрета параллельного импорта и применения международной модели исчерпания прав на товарный знак, которая позволяет не получать разрешения правообладателя на импорт товара.

Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» установил национальный принцип исчерпания прав на товарный знак: «регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить другим лицам использование этого товарного знака в отношении

¹⁰¹ Постановление ВС РФ от 12.12.1991 N 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" // Ведомости СНГ и ВС РФ. 19.12.1991. N 51. ст. 1798.

¹⁰² Решение Совета глав государств СНГ "О принятии Устава СНГ" от 22.01.1993 // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1993. N 1. Ст. 19.

товаров, которые были введены в гражданский оборот в Республике Беларусь непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия»¹⁰³.

Закон о товарных знаках Российской Федерации 1992 года¹⁰⁴ впервые ввёл понятие исчерпания прав, основанных на регистрации товарного знака. Первая опубликованная редакция указанного закона вводила международный принцип исчерпания прав на товарный знак, предусматривающий, что регистрация товарного знака не дает правообладателю товарного знака права запрещать его использование третьими лицами по отношению к товарам, введённым в хозяйственный оборот правообладателем товарного знака или с его согласия»¹⁰⁵.

Стоит отметить, что данная редакция действовала только до 2002 года, когда она была изменена после решения Верховного суда¹⁰⁶. Несмотря на отсутствие законотворческих полномочий, судом было установлено наличие на территории России национального режима исчерпания прав на товарный знак¹⁰⁷ и сделан вывод о том, что правообладатель товарного знака не имеет права запрещать его использование по отношению к товарам, которые были введены в хозяйственный оборот правообладателем зарегистрированного в России товарного знака или с его согласия на территории России.

Кроме того, суд сделал вывод о моменте введения товаров иностранного производства, маркированными товарными знаками, в хозяйственный оборот, под которым был определен момент ввоза товаров на территорию Российской Федерации в установленном таможенным законодательством порядке.

Представляется, что таким образом суд сформировал новую правовую норму, указав, что введение правообладателем товарного знака или с его согласия маркированных товарным знаком товаров в хозяйственный оборот вне

¹⁰³ Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 (ред. от 05.01.2016) N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания». П. 5. Ст. 20 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302181> (дата обращения 22.11.2017).

¹⁰⁴ Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 (утратил силу) "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Ст. 23 // Российская газета. N 228. 17.10.1992.

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Решение Верховного Суда РФ от 14.12.2001 N ГКПИ2001-1671 «Об оставлении без удовлетворения жалобы о признании недействительным подпункта "з" пункта 15 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230» // СПС КонсультантПлюс.

¹⁰⁷ Там же.

территории Российской Федерации не лишает правообладателя зарегистрированного на территории Российской Федерации товарного знака запрещать его использование третьими лицами, так как введение товаров в хозяйственный оборот на территории третьих стран не вводит товары в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

Так, Верховный суд Российской Федерации, в отсутствие анализа последствий введения одного из возможных принципов исчерпания прав на товарный знак, указал на применение национального принципа исчерпания прав как единственно возможного. Также суд указал на необходимость оформления таможенного режима выпуска товаров для свободного обращения для введения товаров в коммерческий оборот. Несмотря на то, что товары могли быть выпущены в коммерческий оборот за рубежом, а впоследствии перепроданы на территорию РФ.

Обжалование данного дела привело к новому толкованию статьи 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"¹⁰⁸ в качестве нормы, предусматривающей национальный принцип исчерпания прав на товарный знак.

Также судом был сделан вывод о первичности и приоритетности исключительного права на товарный знак по отношению к праву собственности на приобретенные товары за рубежом.

Основываясь на данных аргументах суд пришел к выводу, что факт покупки маркированных товарным знаком товаров за рубежом не свидетельствует об их введении правообладателем в хозяйственный оборот, в том числе и на территории России и компания неверно толкует Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", когда делает

¹⁰⁸ Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2002 N КАС02-100 "Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 14.12.2001 N ГКПИ2001-1671, которым было отказано в удовлетворении жалобы о признании недействительным подпункта "з" пункта 15 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утв. Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230" // СПС КонсультантПлюс.

вывод о наличии в Российской Федерации международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак¹⁰⁹.

В дальнейшем, несмотря на сделанный судами вывод о наличии и ранее на территории Российской Федерации национального принципа исчерпания прав на товарный знак, национальный принцип был закреплен законодательно путем внесения изменений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»¹¹⁰ с целью повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации¹¹¹.

Установление регионального принципа исчерпания прав на товарные знаки в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС (2007 – 2014)

В 2007 году Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза¹¹². Некоторыми из целей были: обеспечение свободного перемещения товаров, взаимная торговля, а также развитие экономической интеграции сторон.

Процесс интеграции государств сопровождался изменением принципа исчерпания прав на товарный знак. В результате интеграции таможенных рынков стран был установлен региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, выраженный в 2010 году в Соглашении о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности¹¹³. Данный принцип освобождает импортеров от нарушения исключительного права на

¹⁰⁹ Там же.

¹¹⁰ Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М.: Экзамен, 2004. С. 106.

¹¹¹ Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. № 6. С.47.

¹¹² Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (подписан в г. Душанбе 6 октября 2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. N 12. Ст. 1552.

¹¹³ Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (Москва, 9 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 30.01.2012. № 5. Ст. 542.

товарный знак, если его использование осуществляется в отношении правомерно введённых в гражданский оборот товаров на территории государств-членов ЕАЭС правообладателем или с его разрешения¹¹⁴.

Кроме введения регионального принципа путем заключения многостороннего соглашения, каждая страна должна была привести свое законодательство в соответствие с данным международным соглашением.

В Республике Беларусь это было сделано на основании внесения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в национальное законодательство¹¹⁵.

В Республике Казахстан на данном этапе так и не были приняты изменения в международный принцип исчерпания прав на товарный знак, что позволило параллельным импортерам злоупотреблять своим правом, осуществляя импортные поставки через Казахстан с последующей продажей в другие страны Таможенного союза без необходимости получения разрешения правообладателя товарного знака.

В Российской Федерации также не были приняты изменения в национальное законодательство. Для определения принципа исчерпания прав на товарный знак необходимо обратиться к части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации¹¹⁶ для урегулирования коллизии между национальным принципом, закрепленным в статье 1487 ГК РФ и региональным принципом, закрепленным в ратифицированном международном договоре.

Расширение территории применения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС (2014 – настоящее время)

¹¹⁴ Там же. Ст. 13.

¹¹⁵ Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 (ред. от 05.01.2016) N 2181-XII (в ред. от 09.07.2012 N 389-З) «О товарных знаках и знаках обслуживания». П. 5. Ст. 20 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302181> (дата обращения 22.11.2017).

¹¹⁶ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014). Ч. 4. Ст. 15. // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. ст. 4398.

Дальнейшим периодом интеграции стала Декларация "О евразийской экономической интеграции", подписанная в 2011 году, одним из положений которой стало заявление о создании Евразийского экономического союза¹¹⁷.

29 июня 2014 г. Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан подписали Договор "О Евразийском экономическом союзе", что позволило выйти на новый уровень в области международного сотрудничества¹¹⁸.

Пункт 16 Протокола «Об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» поддержал региональную модель исчерпания прав на товарный знак, уже применяющуюся в рамках Таможенного союза¹¹⁹. Однако, применение регионального принципа исчерпания прав на товарный знак было отсрочено на 24 месяца с даты вступления договора в силу, таким образом, в России пункт начал действовать только с 12 августа 2017 года¹²⁰.

Данный срок был установлен с целью адаптации национального законодательства новых стран-участников ЕАЭС, в частности, Кыргызской Республике был предоставлен срок в течение 3 месяцев для адаптации национального законодательства к региональному принципу исчерпания исключительного права на товарный знак¹²¹.

Кроме того, на данном этапе Республика Казахстан привела свое законодательство в соответствие с положениями, установленными в Договоре о ЕАЭС между Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой

¹¹⁷ Декларация "О евразийской экономической интеграции" от 18 ноября 2011 г. // СПС КонсультантПлюс.

¹¹⁸ Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 30.11.2016).

¹¹⁹ Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе). Астана, 29 мая 2014 г. // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 02.04.2018 г.).

¹²⁰ Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // Собрание законодательства РФ. 21.09.2015. N 38. Ст. 5215.

¹²¹ Там же.

Беларусь от 29.05.2014, закрепив на национальном уровне региональный принцип исчерпания прав на товарный знак¹²².

Статья 14 Закона о товарных знаках Республики Армения предусматривает международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Однако, законом предусмотрены исключения для инвестиционных проектов, утвержденных правительством Республики Армения, а также при условии представления правообладателем товарного знака аргументированного возражения против продажи товаров, особенно если в процессе продажи характеристики товара изменяются естественным путем или по вине продавца¹²³.

В 2014 году ФАС России был предложен переход на международный принцип исчерпания прав на товарный знак с сохранением национального принципа исчерпания прав на товарный знак для иностранных компаний, локализовавших свое производство в Российской Федерации¹²⁴.

Кроме того, в рамках Евразийской экономической комиссии также обсуждался возможный переход на дифференцированный подход к параллельному импорту, заключающийся во внедрении международного принципа исчерпания прав на определенные категории товаров, которые будут включены в список товаров, к товарным знакам которых применяется международный принцип исчерпания прав. Данный подход обсуждался рабочей группой по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, созданной Евразийской экономической комиссии решением совета ЕЭК от 23 июня 2014 г. № 45¹²⁵.

¹²² Закон РК от 07.04.15 г. No 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» // Казахстанская правда. 22.06.2018 г. № 116 (28745).

¹²³ Закон Республики Армения от 22 мая 2010 года №ЗР-59 «О товарных знаках». Статья 12 // Информационный портал "Законодательство стран СНГ". URL: <http://base.spinform.ru/> (дата обращения 15.07.2018).

¹²⁴ Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_260614.rtf (дата обращения: 30.11.2017).

¹²⁵ Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 No 30 «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents> (дата обращения 05.03.2018).

Федеральной антимонопольной службой было предложено ввести международный принцип исчерпания прав по следующим категориям товаров: фармацевтическая продукция; автомобили легковые, их части и принадлежности; инструменты и аппараты, медицинские и хирургические; их части и принадлежности; оборудование, используемое при добыче трудноизвлекаемых запасов и освоении арктических месторождений континентального шельфа¹²⁶.

Представляется, что введение международного принципа исчерпания прав на товарный знак на определенные категории товаров может оказаться наиболее подходящей моделью трансформации регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в связи с возможностью проведения комплексного анализа влияния международного принципа исчерпания прав на товарный знак по каждой категории товаров с учетом той выгоды, которую получит конечный потребитель и возможных рисков, к которым приведут изменения.

Для введения дифференцированной модели исчерпания прав на товарный знак законодателю следует провести комплексное исследование с целью определения влияния введения параллельного импорта по каждой из категории товаров на территории ЕАЭС¹²⁷.

Однако, проведенный анализ законодательства зарубежных стран не выявил применения аналогичной модели в других странах. Дифференцированные модели принципов исчерпания прав в законодательстве Южной Кореи и США строятся на установлении различных принципов исчерпания прав на различные объекты интеллектуальной собственности. Данный подход позволяет добиться защиты наукоемких отраслей, предусмотрев национальный принцип исчерпания

¹²⁶ Презентация заместителя руководителя ФАС России А.Б. Кашеварова на тему: "Параллельный импорт (импорт без согласия правообладателя): ЗА и ПРОТИВ" // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы URL <https://fas.gov.ru/system/presentations/attachments/2016/04/20/original> (дата обращения: 05.03.2018).

¹²⁷ Были выявлены только исследования, подтверждающие положительное влияние международного принципа исчерпания прав на цены для конечных потребителей в Российской Федерации по некоторым категориям товаров. Например, Исследование финансово-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России. ООО «Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». Подготовлено для Ассоциации европейского бизнеса. Время проведения: июль-август 2013; Отчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации (заключительный) по договору на выполнение работ № 5 от 10 июня 2013 г. Фонд «Центр стратегических разработок» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org> (дата обращения 03.03.2018).

прав для импорта запатентованной продукции и снизить стоимость товаров для потребителей, предусмотрев международный принцип исчерпания прав для товаров, маркированных товарным знаком, а также содержащих объекты авторского права.

Однако, правообладатели объектов интеллектуальной собственности, которые импортируют товары, защищенные как патентом на изобретение, так и товарным знаком, могут злоупотреблять своим правом и использовать национальный принцип исчерпания прав на изобретения для цели запрета параллельного импорта маркированных товарным знакам товаров.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

1. Автором были выявлены периоды изменения исчерпания прав на товарный знак стран-участников ЕАЭС, а также установлено наличие или отсутствие принципа исчерпания прав на товарный знак на каждом из периодов:

- На первом этапе, который именуется **«Формирование товарного знака и его функции в Русском царстве и Российской империи (1667-1917)»** была сформирована основная функция товарного знака, заключающаяся в индивидуализации товаров, а также введена ответственность за неправомерное использование товарного знака. Кроме того, было выявлено негативное отношение к монополиям, которое выразилось в запрете предоставления исключительного права на торговлю на определенной территории, а также выявлено наличие международного принципа исчерпания прав на патентные права. На данном периоде принцип исчерпания прав на товарный знак установлен не был, поэтому можно сделать вывод об отсутствии запрета параллельного импорта маркированных товарным знаком товаров.
- на втором этапе, который именуется **«Установление квазинационального принципа исчерпания прав на товарный знак в СССР (1917-1992)»** был выявлен пробел в развитии принципа исчерпания прав на товарные знаки в связи с монополизацией внешнеторговых операций и национализацией товарных знаков в период СССР. Однако, можно сделать вывод о наличии

квазинационального принципа исчерпания прав на товарный знак, вывод о применении которого можно сделать исходя из наличия монополии на внешнеторговую деятельность и владение товарными знаками со стороны СССР.

- на третьем этапе, который называется **«Попытка унификации принципа исчерпания прав на товарный знак в СНГ (1992 – 2007)»** можно сделать вывод о попытке создания единого рынка, в рамках которого был бы унифицирован принцип исчерпания прав на товарный знак, однако на данном периоде отсутствует нормативно-правовой акт, который бы унифицировал принцип исчерпания прав на товарный знак в странах СНГ. Однако, национальное законодательство стран-участников уже ввело законодательно такое понятие как принцип исчерпания прав на товарный знак в свое законодательство.

Российское законодательство впервые закрепило принцип исчерпания прав на товарный знак в 1992 году, предусмотрев международный принцип исчерпания прав на товарный знак, который разрешил параллельный импорт товаров, маркированных товарным знаком.

В 2002 году после решения Верховного суда принцип исчерпания прав на товарный знак был изменен на национальный, который запретил параллельный импорт и ввел обязанность импортера получать разрешение правообладателя на импорт товара, маркированного товарным знаком.

Установлено, что данное изменение было проведено без привлечения специалистов для проведения оценки регулирующего воздействия изменения модели исчерпания прав на товарный знак. Модель была изменена исключительно на основании толкования закона судом.

Таким образом, вызывают сомнение аргументы касательно обоснованности применения в Российской Федерации национальной модели исчерпания прав на товарный знак. Кроме того, судом также не было приведено доводов касательно недостатков международной модели исчерпания прав на товарный знак.

Законодательство Республики Казахстан, Киргизии и Армении данный вопрос в этот период не регулировало, что позволяет сделать вывод об отсутствии запрета параллельного импорта и применения международной модели исчерпания прав на товарный знак. Законодательство Республики Беларусь с 1993 года ввело национальный принцип исчерпания прав на товарный знак.

- На 4 этапе, который именуется **«Установление регионального принципа исчерпания прав на товарные знаки в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС (2007 – 2014)»** удалось унифицировать региональный принцип исчерпания прав на товарный знак на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Однако законодательство Республики Казахстан на данном периоде не было приведено в соответствие с международным договором и предусматривало международный принцип исчерпания прав на товарный знак, что позволяло параллельным импортерам пользоваться территорией Республики Казахстан для злоупотребления своим правом.

Законодательство Российской Федерации содержит коллизию в связи с наличием нормы о национальном принципе исчерпания прав на товарный знак в ГК РФ, несмотря на подписание международного договора, вводящего региональный принцип исчерпания прав на товарный знак на территории ЕАЭС.

- На 5 этапе, который именуется **«Расширение территории применения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС (2014 – настоящее время)»** в таможенный союз также вошли Киргизская Республика и Республика Армения.

Законодательство Республики Казахстан было унифицировано и содержит региональный принцип исчерпания прав на товарный знак. Однако, коллизия в российском законодательстве с национальным принципом исчерпания прав на товарный знак так и не была устранена, что порождает выводы судов о действии в Российской Федерации

национального принципа исчерпания прав на товарный знак во взаимосвязи с региональным.

Законодательство Республики Армения также не было изменено и предусматривает международный принцип исчерпания прав на товарный знак с некоторыми исключениями.

Кроме того, на 5 этапе было предложено введение дифференцированной модели международного принципа исчерпания прав, предусматривающую введение международного принципа по определенным категориям товаров.

2. Установлено, что институт исчерпания прав на товарные знаки является новым и не сформировавшимся в достаточной степени институтом права интеллектуальной собственности. Развитие международной торговли в начале 21 века послужило катализатором развития данного института и ускорило процесс интеграции экономик стран постсоветского пространства. Первые экономические исследования, оценивающие влияние изменения принципа исчерпания прав на товарный знак на рынок Российской Федерации были проведены только в начале 21 века¹²⁸.

¹²⁸ Например, Исследование финансово-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России. ООО «Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». Подготовлено для Ассоциации европейского бизнеса. Время проведения: июль-август 2013. // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии URL: <http://www.eurasiancommission.org> (дата обращения: 03.03.2018). Отчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации» (заключительный) по договору на выполнение работ № 5 от 10 июня 2013 г. Фонд «Центр стратегических разработок». // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии URL: <http://www.eurasiancommission.org> (дата обращения 03.03.2018).

2. Ответственность в рамках параллельного импорта и особенности правового регулирования трансграничного дистрибьюторского договора

2.1. Особенности правового регулирования трансграничного дистрибьюторского договора в рамках параллельного импорта

В данном параграфе анализируются особенности реализации трансграничного дистрибьюторского договора в условиях параллельного импорта. В связи с тем, что трансграничный дистрибьюторский договор подразумевает ввоз товара на территорию другой страны, автором анализируется вопрос рассмотрения импорта товара в качестве отдельного способа использования товарного знака или второстепенного действия, которому должна предшествовать простановка товарного знака на товаре, единого мнения по которому до сих пор не достигнуто в судебной практике. Также анализируется правовая природа и антимонопольные ограничения при реализации дистрибьюторских соглашений, наиболее распространённых договоров при импорте товаров, содержащих объекты интеллектуальных прав.

2.2.1. Импорт товара: форма выражения согласия и способ использования товарного знака

Важнейшая особенность параллельного импорта – это слияние частного-правового и административно-правового регулирования, в частности, заключающееся в необходимости предоставления в таможенные органы разрешения правообладателя на ввоз товара, содержащего объекты интеллектуальных прав.

Дискуссии относительно формы выражения согласия на ввоз товаров,

маркированных товарным знаком, не прекращаются и в настоящее время¹²⁹. Действующее таможенное законодательство не устанавливает форму такого соглашения. Официальные разъяснения таможенных органов стран-участников ЕАЭС также отсутствуют.

Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону способом¹³⁰. В случае, если таким распоряжением предоставляется право использования товарного знака, оно осуществляется на основании лицензионного договора¹³¹ и подлежит государственной регистрации¹³².

Однако на практике таможенные органы в качестве документов, подтверждающих такое согласие, принимают письма правообладателей в произвольной форме, а также договоры поставки или дистрибьюторские договоры, содержащие положения о подтверждении согласия правообладателя на поставку товаров с нанесенными товарными знаками на территорию ЕАЭС.

Судебная практика разрешает использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора, предусматривая различные формы выражения согласия на использование товарного знака¹³³. Суд по интеллектуальным правам подтвердил данную позицию, указав, что "доводы об отсутствии государственной регистрации лицензионного соглашения о передаче права использования товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности не опровергают факта дачи правообладателем товарного знака письменного согласия на совершение действий по ввозу товара,

¹²⁹ Например, Джермакян В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС КонсультантПлюс; Подъяпольский В.В. Аналитический обзор судебной практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Исчерпание исключительного права на товарный знак // СПС КонсультантПлюс. 2015.

¹³⁰ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). П.1 ст. 1484 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

¹³¹ Там же. Ст. 1235 ГК РФ.

¹³² Там же. Ст. 1232 ГК РФ.

¹³³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. N C01-726/2015 по делу N A43-68/2015 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru (дата обращения 19.05.2018); Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2015 г. N 17АП-16588/15 // Информационный портал «Картоотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru> (дата обращения 19.05.2018); Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2016 г. N C01-230/2016 по делу N A50-17408/2015 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru (дата обращения 19.05.2018).

маркированного этим товарным знаком, на территорию Российской Федерации"¹³⁴. Однако некоторые суды придерживаются иного подхода, устанавливая, что единственной формой передачи прав на товарный знак является лицензионный договор с обязательной регистрацией переданного права в Роспатенте¹³⁵.

Таким образом, таможенные органы и некоторые суды подтверждают, что согласие правообладателя на импорт товара может быть выражено в любой форме.

Представляется, что иной формы получения согласия правообладателя, чем заключение с последним лицензионного соглашения с регистрацией переданного права в Роспатенте, гражданское законодательство не предусматривает.

Кроме того, представляется, что разрешение на импорт товара должно требоваться только в том случае, если законодателем установлено, что импорт товара является одним из способов использования товарного знака. Однако, позиция судов о рассмотрении импорта товара в качестве способа использования товарного знака противоречит выводу об отсутствии необходимости заключать лицензионное соглашение с уполномоченным импортером и регистрировать его в Роспатенте.

В связи с наличием формулировки, позволяющей рассматривать импорт товара как отдельный способ использования товарного знака, так и как составляющую сложного юридического состава, который предусматривает размещение товарного знака на товаре с последующим импортом, сформировалось две точки зрения относительно того является ли импорт маркированной товарным знаком продукции использованием товарного знака.

Позиция №1: Ввоз маркированного товарным знаком товара является самостоятельным способом использования товарного знака.

¹³⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2014 г. N C01-1223/2014 по делу N A09-1954/2014 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru (дата обращения 31.03.2018).

¹³⁵ Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2017 г. N 11АП-15275/17 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru> (дата обращения 19.05.2018).

При детальном рассмотрении судебной практики, которая лежит во главе данного подхода можно сделать вывод, что российские суды ограничиваются формальным анализом статьи 1484 ГК РФ¹³⁶ и 1487 ГК РФ¹³⁷ и делают вывод, что в связи с отсутствием в российском законодательстве исчерпывающего перечня способов использования товарного знака и наличием в статье 1487 ГК РФ формулировки, в связи с которой использование товарного знака без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак - ввоз оригинальных товаров на территорию РФ является одним из способов использования товарного знака и, соответственно, нарушением исключительного права на товарный знак.

Данная позиция подтверждается решением ФАС Московского округа¹³⁸, в котором суд сделал вывод об отсутствии исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и сделал вывод о том, что исходя из статьи 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

ВАС подтвердил выводы ФАС Московского округа и, отказывая ответчикам в передаче данного дела в Президиум ВАС, указал, что «общество, осуществившее ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя <...>, независимо от того, что оно само не наносило соответствующий товарный знак, <...> является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак»¹³⁹.

К подобным решениям и практически идентичным выводам пришли суды и в других делах, проигранных параллельными импортерами¹⁴⁰.

¹³⁶ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1484 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

¹³⁷ Там же. Ст. 1487.

¹³⁸ Постановление ФАС Московского округа от 21.03.2011 N КГ-А40/1705-11 по делу N А40-60322/10-12-360 // СПС КонсультантПлюс.

¹³⁹ Определение ВАС РФ от 01.07.2011 N ВАС-5318/11 по делу N А40-60322/10-12-360 // СПС КонсультантПлюс.

¹⁴⁰ Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2012 по делу N А56-31546/2011 в отношении знака «Longines»; Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2011 по делу N А40-12515/11- 27-104 в отношении знака «S. Pellegrino»; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 N 09АП-31020/2013-ГК по делу N А40-22890; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2012 N

Исходя из данных примеров, судебная практика базируется на том, что помимо размещения товарного знака различными способами на товаре, статья 1484 ГК РФ¹⁴¹ относит к самостоятельному способу использования товарного знака также импорт маркированной товарным знаком продукции.

Также необходимо упомянуть решения, касающиеся неавторизованного импорта маркированных товарным знакам товаров, когда суд широко толковал статью 1484 ГК РФ и указывал, что «использование товарного знака не может быть сведено лишь к индивидуализации товара <...>. Перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ <...>»¹⁴².

Тем самым, суд указал на свое несогласие с утверждением о том, что единственно возможной формой использования товарного знака является его воспроизведение на товаре.

Данная точка зрения была ключевой в деле по иску «Радебергер Группе Холдинг ГмБХ» о нарушении прав на товарный знак Clausthaler: «<...> способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484, 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом»¹⁴³.

ВАС в делах по спорам параллельных импортеров и правообладателей свою официальную позицию не указал, но предпринял попытку принять норму, которая в последующем была удалена из Постановления Пленума ВС и ВАС

09АП-22216/2011-ГК по делу N А40-17875/11-12-157 в отношении товарного знака «Perrier» // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru> (дата обращения 10.04.2018).

¹⁴¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1484 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

¹⁴² Постановление ФАС Московского округа от 16.03.2012 по делу N А41-42709/10 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru> (дата обращения 14.02.2018).

¹⁴³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 N 09АП-31020/2013-ГК по делу N А40-22890/13 // Информационный портал «Картотека арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru> (дата обращения 10.04.2018).

5/29¹⁴⁴: «ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака (самостоятельным правомочием правообладателя). При этом с учетом положений статьи 1487 ГК РФ, если соответствующий товар ввозится не для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд граждан или не для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а согласие правообладателя, чей товарный знак охраняется на территории Российской Федерации, на использование товарного знака этим способом отсутствует, то такие действия являются самостоятельным нарушением исключительного права на товарный знак. Лицо, осуществившее не для указанных целей ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации, но не получившее согласие правообладателя на использование товарного знака этим способом, является нарушителем и в том случае, если оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, а также и тогда, когда оно приобрело товар, введенный в оборот на территории иностранного государства.»

Однако, в из принятой редакции данный пункт был исключен¹⁴⁵.

Для того, чтобы убедиться, что судебная практика в области параллельного импорта до сих пор не сложилась – кажется необходимым проиллюстрировать второй подход российских судов – импорт товаров, маркированных товарным знаком не является использованием товарного знака.

Позиция №2: Ввоз маркированного товарным знаком товара без согласия правообладателя не является самостоятельным способом использования товарного знака.

¹⁴⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ от декабря 2008 г. П. 63 // Официальный сайт "Федеральные Арбитражные суды РФ". URL: <http://www.arbitr.ru/> (дата обращения 07.04.2018).

¹⁴⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. N 6. Июнь, 2009.

Одно из основных дел, характеризующих данный подход – это дело по иску компании Кааба Коге Кабасики Кайся к ООО «Автологистика»¹⁴⁶, в котором суд определил назначение товарного знака, указав что «основное предназначение товарного знака - это обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить товары, производимые одним лицом, от аналогичных товаров, производимых другими лицами».

Также при анализе статей 1484 ГК РФ и 1487 ГК РФ суд делает вывод, что единственным способом использования товарного знака является его размещение на товаре, этикетке, упаковке, а под незаконным использованием товарного знака следует понимать осуществление действий по незаконному размещению товарного знака на товарах, импортируемых на территорию Российской Федерации.

Далее суд делает очень неожиданный для российской практики вывод о законности параллельного импорта и применении международного принципа исчерпания прав на товарный знак в Российской Федерации.

Данные судебные решения, принятые в пользу «параллельных импортеров» можно назвать исключением. Большая часть российской судебной практики строится на формальном анализе ГК РФ и формировании вывода о том, что ввоз товара, маркированного товарным знаком, является самостоятельным способом использования товарного знака.

Для формирования выводов в рамках вопроса определения импорта в качестве отдельного способа использования товарного знака, необходимо обратиться к юридической технике, с помощью которой написаны другие статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с параллельным импортом товаров, содержащих авторские права, смежные права, патентные права, права на селекционные достижения и права на топологии интегральных микросхем.

¹⁴⁶ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2009 N 09АП-14602/2009-ГК по делу N А40-2250/09-51-27 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

Использованием в рамках авторского права пп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК РФ признает импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения¹⁴⁷.

Для прав, смежных с авторскими, пп. 7 п. 2 ст. 1324 ГК РФ предусматривает, что использованием является импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения правообладателя¹⁴⁸.

Для патентных прав пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ предусматривает ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец¹⁴⁹.

Для прав на селекционные достижения под использованием понимается ввоз на территорию Российской Федерации¹⁵⁰.

Для прав на топологии интегральных микросхем пп. 2 п. 2 ст. 1454 ГК РФ предусматривает ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему¹⁵¹.

Можно сделать вывод, что использованием товаров, которые содержат данные объекты интеллектуальных прав, признается самостоятельное действие по импорту или ввозу товара. Для товаров, которые содержат товарные знаки предусмотрена сложная юридическая конструкция, которая подразумевает размещение товарного знака на товаре и последующий ввоз маркированного товарным знаком товара.

¹⁴⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Пп. 4. П. 2. Ст. 1270. // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

¹⁴⁸ Там же. Пп. 7. П. 2. Ст. 1324.

¹⁴⁹ Там же. Пп. 1. П. 2. Ст. 1421.

¹⁵⁰ Там же. Пп. 6. П. 3. Ст. 1421.

¹⁵¹ Там же. Пп. 2. П. 2. Ст. 1454.

Предполагается, что модель правомочий правообладателя товарного знака изложена в статье 1484 ГК РФ в виде сложного юридического состава, предусматривая:

- 1) Право на размещение товарного знака на товаре, для которого он зарегистрирован;
- 2) Последующее право на однократное введение в гражданский оборот такого товара.

Таким образом, можно сделать вывод, что второй пункт юридического состава взаимосвязан с первым пунктом и не может рассматриваться отдельно. То есть, исходя из формального толкования установленной нормы, можно сделать вывод, что действия по введению товара в гражданский оборот не являются самостоятельными правомочиями, поскольку прямо связаны с действием по размещению товарного знака на товаре.

Кроме того, статья 1484 ГК РФ предусматривает, что право на товарный знак может быть осуществлено исключительно в целях индивидуализации, но не в целях ограничения конкуренции путем запрета действий с товаром, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия¹⁵².

Таким образом, можно предположить, что текущая формулировка статьи 1484 ГК РФ предусматривает использование товарного знака при его размещении на товарах с последующим ввозом на территорию РФ. Таким образом, при ввозе товаров на территорию РФ без размещения товарных знаков на товарах, не возникает использование товарного знака согласно положениям статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о наличии неточности в юридической технике написания статьи 1484 ГК РФ. В связи с противоречием, которое содержится в данной статье, возникла разнородная судебная практика, связанная с двумя противоположными позициями судов в рамках рассмотрения

¹⁵² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1515 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

импорта товара в качестве самостоятельного способа использования товарного знака.

Законодательство Республики Беларусь под использованием товарного знака понимает его применение на товарах и упаковке, не рассматривая импорт в качестве отдельного способа использования товарного знака¹⁵³.

Законодательство Республики Казахстан под использованием товарного знака предусматривает его применение на товарах и упаковке. Однако, устанавливая, что использованием товарного знака также может быть признан ввоз маркированного товарным знаком товара¹⁵⁴.

Законодательство Кыргызской Республики под использованием товарного знака понимает только его применение на товаре и упаковке¹⁵⁵.

Законодательство Республики Армения под использованием товарного знака понимает не только его применение на товарах, но и ввоз или вывоз маркированной товарным знаком продукции¹⁵⁶.

Международная практика основывается на признании импорта в качестве самостоятельного способа использования товарного знака. Например, импорт товара является самостоятельным способом использования товарного знака в Южной Корее¹⁵⁷, Эстонии¹⁵⁸, Японии¹⁵⁹.

Однако, в некоторых странах, в которых импорт является способом использования товарного знака, существует оговорка о необоснованном

¹⁵³ Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 (ред. от 05.01.2016) N 2181-ХП «О товарных знаках и знаках обслуживания». Ст. 20 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302181> (дата обращения 22.11.2017).

¹⁵⁴ Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». П. 4. Ст. 19 // Информационная система «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=78;-281 (дата обращения 18.04.2018).

¹⁵⁵ Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 14 января 1998 года № 7 (ред. от 26.05.2018) // Официальный сайт централизованного банка данных правовой информации Кыргызской Республики. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18> (дата обращения 15.02.2019).

¹⁵⁶ Закон Республики Армения от 22 мая 2010 года №ЗР-59 «О товарных знаках». Статья 12 // Информационный портал "Законодательство стран СНГ". URL: <http://base.spinform.ru/> (дата обращения 15.07.2018).

¹⁵⁷ Republic of Korea. Trademark Act (Act No. 71 of November 28, 1949, as amended up to Act No. 9678 on May 21, 2009) Pr. 7. Art. 2 // WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7176> (дата обращения 15.07.2018).

¹⁵⁸ The Trademarks Act of the Republic of Estonia. 2002. The Trademarks Act of the Republic of Estonia. 2002 Pr. 2 Art. 14. // WIPO. URL: <http://www.wipo.int> (дата обращения 15.07.2018).

¹⁵⁹ Japan. Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 55 of July 10, 2015). Pr. 3. Art. 2 // WIPO. URL: <http://www.wipo.int> (дата обращения 15.07.2018).

препятствовании параллельному импорту. Например, законодательство Японии предусматривает запрет на препятствование параллельному импорту путем объявления его контрафактным¹⁶⁰.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Законодательством РФ не предусмотрено формы выражения согласия на импорт маркированных товарным знаком товаров. На практике таможенные органы принимают официальные письма от правообладателей, а также пункты, выражающие согласие на импорт в дистрибьюторском договоре и договоре поставки. Представляется, что единственной формой выражения согласия на импорт товара, при признании его способом использования товарного знака, может быть только лицензионный договор с регистрацией предоставленных прав в Роспатенте.

2. В результате анализа судебной практики установлено 2 позиции судов при разрешении дел об импорте товара, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя. Большинство судов устанавливает, что импорт товара является способом использования товарного знака, однако некоторые суды делают вывод о том, что российское законодательство не содержит такого способа использования товарного знака как импорт товара.

Противоречивость судебной практики связана с отсутствием в российском законодательстве четкого перечня способов использования товарного знака в статье 1484 ГК РФ. С целью исправления неточности в юридической технике данной статьи, необходимо внести изменения в пункт 2 данной статьи следующего содержания:

«2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности:

¹⁶⁰ Fair Trade Commission, “Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices” (July 11, 1991). Edition of June 16, 2017. Part 2 Chapter 3. // Japan Fair Trade Commission. URL: https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170616_files/170616_2_1.pdf (дата обращения 15.07.2018).

1) 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 Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

6) путем импорта и экспорта товаров.»

3. На основе анализа судебной практики зарубежных стран, выявлено отсутствие единой позиции в рамках признания ввоза товара использованием товарного знака в ЕАЭС. Так, законодательство Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики под использованием понимает только применение товарного знака на товарах или упаковке. Законодательство Республики Казахстан и Республики Армения под использованием также понимает импорт товаров.

Представляется правильным, что в рамках ЕАЭС должна быть унифицирована позиция относительно способов использования товарного знака. Кажется правильным, что импорт товара должен признаваться самостоятельным способом использования товарного знака.

2.2.2. Особенности правового регулирования трансграничного дистрибьюторского договора в рамках параллельного импорта

Зачастую в рамках импорта маркированной товарным знаком продукции перед правообладателем и изготовителем стоит несколько задач, которые могут быть включены в договорные конструкции - передача права собственности на

товар, передача исключительных прав на товарный знак, а также оказание дополнительных услуг в рамках переданного товара. Для объединения данных правомочий в единую договорную конструкцию был выработан комплексный договор - трансграничный дистрибьюторский договор.

С одной стороны, дистрибьюторский договор – это договор на будущую продажу товара от поставщика дистрибьютору¹⁶¹ и по своей природе подпадает под определение договора купли-продажи.

С другой стороны, правоотношения производителя и дистрибьютора выходят за рамки договора купли-продажи¹⁶². В дополнение к нему между сторонами заключается договор, предоставляющий определенные нематериальные права и дополнительные услуги¹⁶³ - договор коммерческой концессии. Обычно в объем передаваемых прав и дополнительных услуг включается использование товарного знака правообладателя, право исключительной продажи товара на определенной территории, установление цен, объема, гарантийных обязательств и другие дополнительные услуги для содействия продаже продукции производителя.

Кроме того, дистрибьюторский договор может рассматриваться как агентский договор¹⁶⁴, когда право собственности на товар не переходит дистрибьютору и ему уплачивается определенный процент прибыли от проданных товаров.

Таким образом, можно сделать вывод, что дистрибьюторский договор представляет собой смешанный комплексный договор, объединяющий договор купли-продажи товара и договор коммерческой концессии и, в определенных случаях, агентский договор.

¹⁶¹ Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 989.

¹⁶² Улугова К.Э. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере дистрибуции: частноправовой и публично-правовой аспекты. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 9.

¹⁶³ Маслова В.А. Предмет дистрибьюторского договора. Коммерческое право. М., Зерцало. 2010. №2 (7). С. 76-94.

¹⁶⁴ Доронькина Виктория Юрьевна. Имплементация дистрибьюторского договора в российское право: диссертация кандидата Юридических наук: 12.00.03. Место защиты: Санкт-Петербургский государственный университет, 2016. С. 86-92.

К унифицированным международным нормативно-правовым актам, регулирующим трансграничные дистрибьюторские договоры, можно отнести Конвенцию ООН о договорах международной купли продажи товаров 1980 года¹⁶⁵, которая применяется к договорам купли-продажи товаров, которые заключены во исполнение дистрибьюторского соглашения¹⁶⁶.

Кроме того, правила заключения трансграничных дистрибьюторских договоров содержит Руководство по составлению международных дистрибьюторских соглашений¹⁶⁷ и Типовой дистрибьюторский контракт Международной торговой палаты¹⁶⁸, которые носят рекомендательный характер, но широко применяются в международных торговых отношениях.

В рамках Европейского союза применяется Регламент Комиссии ЕС от 22 декабря 1999 г. №2790/1999¹⁶⁹ в отношении вертикальных отношений, возникающих при реализации дистрибьюторских отношений, а также правоотношений франчайзинга.

Законодательство некоторых европейских стран предусматривает легальное определение дистрибьюторского договора, например, французское законодательство понимает под дистрибьюторским договором «договор между поставщиком и дистрибьютором, на основании которого первый поставляет дистрибьютору товары и услуги, а дистрибьютор продает их на определенной территории»¹⁷⁰.

В законодательстве Российской Федерации, а также других участников ЕАЭС до сих пор нет законодательного определения дистрибьюторского

¹⁶⁵ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, заключена в г. Вене 11.04.1980 // Вестник ВАС РФ. № 1. 1994.

¹⁶⁶ Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции Организации Объединенных Наций о международной купле-продаже товаров. П.6. Ст. 1 // Официальный сайт ЮНСИТРАЛ. URL: <http://www.uncitral.org> (дата обращения 20.04.2016).

¹⁶⁷ Руководство по составлению международных дистрибьюторских соглашений: На русском и английском языках. Пер. с англ. Н.Г.Вилковой. М., Консалтбанк. 1996. С. 112.

¹⁶⁸ Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер-дистрибьютор. Публикация N 518. Серия: "Издания Международной торговой палаты". На рус. и англ. яз. М., Консалтбанк. 1996.

¹⁶⁹ Романова В. Е. Трансграничный дистрибьюторский договор в странах Европы: Нидерланды и Франция. Международное публичное и частное право. М., 2013. N 1.

¹⁷⁰ International Commercial Agency and Distribution Agreements. Case Law and Contract Clauses. Wolters Kluwer, 2011. P. 379.

договора. Однако, правоотношения в рамках импорта товара зачастую строятся именно на основании дистрибьюторского договора, в рамках которого предоставляется не только товар, но и право на распространение, рекламу и обслуживание товара на определенной территории. Кроме того, импортер может установить в договоре запрет на продажу аналогичного товара другим компаниям на определенной территории, предоставив эксклюзивное право на распространение товара.

Кажется верным, что данная конструкция должна быть закреплена в российском законодательстве в виде специального договора. Под дистрибьюторским договором следует понимать договор, по которому одна сторона (поставщик) обязуется передать вещь (товар) другой стороне (дистрибьютору), а дистрибьютор обязуется за свой счет и от своего имени осуществлять продажу данных товаров, а также оказывать услуги по развитию и поддержанию товарного знака и деловой репутации поставщика.

Дистрибьюторские договоры, предусматривающие диспозитивность в отношениях между сторонами, зачастую в рамках параллельного импорта сталкиваются с ограничениями, вызванными антимонопольным законодательством.

На территории ЕС действуют ограничения при осуществлении дистрибьюторских договоров, вызванные применением антимонопольного законодательства.

Статья 101 Договора о функционировании европейского союза¹⁷¹ запрещает любые соглашения между компаниями, которые затрагивают торговлю между государствами-членами ЕС и ограничивают конкуренцию в рамках внутреннего рынка, в том числе выражающиеся в фиксировании цен покупки или продажи, разделения рынков и т.д.

Однако, данные положения могут быть не применимы в определенных

¹⁷¹ Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> (дата обращения 19.03.2018).

случаях. В рамках ЕС действуют правила, которые предоставляют режим «безопасной гавани» для дистрибьюторских соглашений. Режим базируется на правилах освобождения от блокировки вертикальных соглашений 2010 года¹⁷². Если стороны соблюдают условия данных правил, то сторонам допускается заключать некоторые антиконкурентные ограничения, несмотря на то, что они могут нарушать запрет на ограничительные соглашения, который содержится в Договоре о функционировании Европейского союза¹⁷³.

Данные правила применяются только в том случае, когда доля у обеих сторон на их рынке или рынке ЕС менее 30 процентов, а также отсутствуют ограничения, при наличии которых освобождение от блокировки вертикальных соглашений не применяется¹⁷⁴.

Одним из ключевых положений дистрибьюторских соглашений с точки зрения конкурентного права ЕС является стоимость товара. Согласно статье 101 (1) (а) Договора о функционировании европейского союза любое соглашение об установлении цен на покупку или продажу рассматривается как ограничение законодательства о конкуренции, при наличии которого освобождение от блокировки вертикальных соглашений не применяется¹⁷⁵.

В установление стоимости включаются любые условия, когда поставщик заранее фиксирует:

- цену перепродажи товара конечному покупателю¹⁷⁶;

¹⁷² Commission Regulation (EU) No 330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, OJ L 102, 4/23/2010 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN> (дата обращения 19.03.2018).

¹⁷³ Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.). Статья 101 (1) // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> (дата обращения 19.03.2018).

¹⁷⁴ Commission Regulation (EU) No 330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, OJ L 102, 4/23/2010. Pr. 1 Art. 3 // Информационный портал Право Европейского союза URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN> (дата обращения 19.03.2018).

¹⁷⁵ Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.). Статья 101 (1) // Информационный портал Право Европейского союза URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> (дата обращения 19.03.2018).

¹⁷⁶ Commission Regulation (EU) No 330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, OJ L 102, 4/23/2010. Art. 4 // Информационный портал Право Европейского союза URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN> (дата обращения 19.03.2018).

- прибыль дистрибьютора;
- максимальную скидку, которую может сделать дистрибьютор;
- получение скидок или других льгот при условии соблюдения определенного уровня цен;
- взаимозависимость цены перепродажи и цены продуктов конкурентов;
- мониторинг цен дистрибьюторов и обязанность продавцов сообщать о других дистрибьюторах, отклоняющихся от рекомендуемого уровня цен.

Кроме того, данную экономическую политику незаконно применять косвенными средствами вне условий контракта, применяя санкции за несоблюдение данной политики. Санкции могут принимать различные формы, такие как отказ от сделки, установление более длительных сроков поставки продуктов, прекращение действия дистрибьюторского договора или другие скрытые способы ограничений. Также незаконно предлагать за соблюдение экономической политики любые стимулы, такие как бонусные выплаты или дополнительную прибыль за соблюдение правил.

Подтверждение данных правил можно найти в деле *DB Apparel*, в котором антимонопольный орган Англии предпринял попытку привлечь компанию к ответственности за установление контрактного условия о фиксированной цене перепродажи¹⁷⁷ или деле *TTS*, в котором антимонопольный орган Германии оштрафовал компанию *TTS* на 8,2 миллиона евро за создание и внедрение системы поддержания фиксированных цен перепродажи¹⁷⁸.

Однако, установление рекомендуемых розничных цен является законным условием. Данное условие разрешено согласно статье 4 (а) правил освобождения от блокировки вертикальных соглашений «... при условии, что они не являются

¹⁷⁷ Sports bras RPM investigation // Официальный портал правительства Великобритании. URL: <https://www.gov.uk/cma-cases/sports-bras-rpm-investigation> (дата обращения 21.03.2018).

¹⁷⁸ Germany: The Bundeskartellamt imposes Fines for Vertical Resale Price Maintenance in Tools Selective Distribution System // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/04_2012/de_rpm.pdf (дата обращения 21.03.2018).

фиксированной или минимальной продажной ценой в результате давления или стимулов, предлагаемых любой из сторон»¹⁷⁹.

Установление условия о максимальной цене также разрешено согласно статье 4 (а) правил освобождения от блокировки вертикальных соглашений до тех пор, пока максимальная цена не устанавливается одновременно с минимальной или фиксированной ценой перепродажи.

Обоснование этой политики заключается в том, чтобы товарному знаку правообладателя не был нанесен ущерб дистрибьюторами, торгующими своей продукцией по чрезвычайно высоким ценам.

Также правила устанавливают, что компании могут применять фиксированные цены перепродажи в течение определенного периода введения нового продукта на рынок. В таком случае фиксированные цены могут побудить дистрибьюторов под конкурентным давлением сделать запуск нового продукта успешным.

Основывать цену перепродажи товаров по ссылке на конкурентов также признается установлением минимальной цены перепродажи¹⁸⁰.

Также европейское законодательство регулирует положения о наилучшей цене, то есть установления между поставщиком и дистрибьютором условий, что дистрибьютор всегда будет получать продукт или услугу по самой низкой цене, которую предоставляет поставщик или исполнитель.

Несмотря на то, что данное условие гарантирует хорошие цены для потребителей, компания, которой предоставили наилучшие цены, может

¹⁷⁹ Там же.

¹⁸⁰ Управление добросовестной конкуренции Англии оштрафовало двух производителей табака: Imperial Tobacco и Gallaher и 10 розничных торговцев (включая Asda, Coop, Morrison и Sainsbury's) на 225 миллионов фунтов стерлингов. Производители имели индивидуальные договоренности с каждым розничным торговцем, в соответствии с которыми розничная цена табачного бренда была связана с розничной продажей конкурирующего бренда. Управление добросовестной конкуренции заключило, что запрещено ограничивать способность розничных продавцов самостоятельно определять цены перепродажи, а также это нарушает Закон о конкуренции 1998 года // Официальный портал правительства Великобритании. URL: <https://www.gov.uk/cma-cases/tobacco-manufacturers-investigation-into-anti-competitive-practices> (дата обращения 17.03.2018). В решении No COMP/M.6106 - Caterpillar/ MWM суд указал, что запрещено входить в соглашения или связанные с ними практики с розничными торговцами, в соответствии с которыми цена товара зависит от цены конкурентов // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6106_4296_2.pdf (дата обращения 17.03.2018).

фактически закрыть рынок для конкурентов, если принимающая сторона доминирует в определенном секторе экономики с высокой долей на рынке. Таким образом, другая компания, пытающаяся выйти на рынок и продавать товары поставщиков, не сможет договориться о более низких ценах. В этом случае доминирующая компания станет монополистом на рынке и, таким образом, будет сдерживать ценовую конкуренцию, что запрещено в рамках антимонопольного законодательства.

Данный вывод подтверждается в деле Expedia и Booking.com, в котором условие о наилучшей цене было признано барьером для входа на рынок конкурентов¹⁸¹ или деле Apple по распространению электронных книг в США, в котором Комиссия ЕС потребовала Apple убрать условие о наилучших ценах из своих контрактов¹⁸².

Также в рамках ЕС существует концепция селективного распределения товаров. Она применяется в тех случаях, когда компании хотят поставлять продукцию определенным дилерам, которые отвечают объективным качественным или количественным критериям.

Наиболее применима данная практика для клиентов, продающих премиальные товары. Компании хотят сохранить качественный контроль над своими дистрибьюторами, чтобы избежать продажи их продуктов в магазинах, торгующих по сниженным ценам. Продажа дорогих товаров в таких магазинах может нанести ущерб репутации товарного знака.

Однако, данное правило может быть использовано не для всех продуктов. Оно распространяется на технически сложные товары – например, компьютеры, аудио оборудование, телевизоры, мобильные телефоны, а также премиальные товары - например, на дорогую парфюмерию, косметику, а также ювелирные изделия.

¹⁸¹ Case CE/9320/10 // Office of Fair Trading. URL: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402153926> (дата обращения 17.03.2018).

¹⁸² Case COMP/39.847 – E-Books // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27537_5.pdf (дата обращения 17.03.2018).

При распространении товаров поставщики вводят качественные критерии, которые не могут выходить за рамки того, что может быть необходимо при продаже таких товаров. К допустимым критериям относят специально обученный персонал, продажу продукции в специализированном магазине или на выставке, а также предоставление послепродажного обслуживания в рамках гарантийного срока использования.

Среди количественных критериев к разрешенным относят установление минимального количества товарных остатков при продаже или достижение определенного годового оборота компании.

Важная проблема наряду с ценообразованием для поставщиков, желающих защитить дистрибьюторов на определенных рынках от других компаний, заключается в территориальных ограничениях.

В отличие от США, в ЕС невозможно обеспечить абсолютную территориальную защиту эксклюзивного дистрибьютора. Особенность правил о конкуренции в ЕС заключается в том, что страны-участники не только применяют антимонопольные правила, но также стремятся содействовать интеграции единого рынка в ЕС. Действия компаний, которые направлены на разделение единой территории одного государства-члена ЕС от другого, являются незаконными и могут привести к ответственности в виде штрафов. Поэтому существуют ограничения для поставщиков в виде запрета ограничивать продажи дистрибьюторов на определенной территории или по отношению к определенной группе клиентов.

Также запрещается накладывать ограничения, которые препятствуют продаже товаров дистрибьютором, расположенным в одном государстве-члене, клиенту, находящемуся в другом государстве-члене ЕС.

Таким образом, согласно законодательству ЕС, разделение рынка по территории или группе клиентов запрещено.

По общему правилу дистрибьюторам разрешается также продавать товары через Интернет. Запрет на продажу товаров через Интернет считается пассивным

запретом на продажу, даже если использование веб-сайта может иметь последствия за пределами территории или группы клиентов дистрибьютора.

Однако, остается нерешенным вопрос использования магазинов правообладателя или лицензиатов для бесплатного тестирования или примерки продукта с целью дальнейшей покупки товара в сети Интернет, особенно для технически сложных и премиальных товаров. Проблема возникает в связи с разницей в затратах интернет-магазина и офлайн-магазина, который несет дополнительные расходы на аренду, персонал, выставочные образцы и маркетинговые материалы. В связи с этим покупатели зачастую пользуются услугами офлайн-магазина для примерки или тестирования товара, но осуществляют покупку в интернет-магазине по более низкой цене.

Также существуют антимонопольные запреты на соглашения, при которых дистрибьютор должен ограничивать доступ клиентов, находящихся на другой территории, для просмотра своего веб-сайта. Запрещается также автоматическая маршрутизация клиентов на веб-сайты производителей или других дистрибьюторов, а также отмена транзакций потребителей через Интернет, как только будет выявлен адрес, который не находится на территории дистрибьютора.

В рамках ЕАЭС общие принципы и правила конкуренции содержатся в Договоре о ЕАЭС¹⁸³. Договором установлен запрет на вертикальные соглашения между компаниями при условии, что такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара. Под запрет подпадает установление обязательства покупателя не продавать товар компании, которая является конкурентом продавца. Однако, запрет не применяется при продаже товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя. Кроме того, под запрет не попадает установление максимальной цены перепродажи товара.

¹⁸³ Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.). Приложение №19 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/>, 05.06.2014 (дата обращения: 30.11.2017).

Также договором разрешены те вертикальные соглашения, которые соответствуют критериям допустимости. Договором предусмотрено два критерия, при соблюдении которых вертикальные соглашения могут быть заключены: 1) соглашение является договором коммерческой концессии; 2) доля каждого участника соглашения не превышает 20 процентов по отношению к рынку товара, который является предметом соглашения¹⁸⁴.

Кроме того, Судом Евразийского Экономического Союза от 04.04.2017 было дано Консультативное заключение, в соответствии с которым Коллегия пришла к выводу, что установление иных критериев допустимости вертикальных соглашений в национальном праве невозможно. У государств есть право устанавливать только дополнительные запреты вертикальных соглашений¹⁸⁵.

Несмотря на наличие правил, стоит отметить, что судебная практика в рамках споров о конкуренции между коммерческими субъектами в рамках ЕАЭС отсутствует.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Установлено отсутствие определения дистрибьюторского договора в российской доктрине и предложено авторское, в соответствии с которым под дистрибьюторским договором следует понимать договор, по которому одна сторона (поставщик) обязуется передать вещь (товар) другой стороне (дистрибьютору), а дистрибьютор обязуется за свой счет и от своего имени осуществлять продажу данных товаров, а также оказывать услуги по развитию и поддержанию товарного знака и деловой репутации поставщика.

2. Выявлено, что товарный знак признается законной монополией в рамках торговых отношений, однако при таких отношениях применяются ограничения в рамках антиконкурентного законодательства.

¹⁸⁴ Там же.

¹⁸⁵ Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза от 04.04.2017 N СЕ-2-1/1-17-БК <О разьяснении положений статей 74, 75, 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014> // Официальный сайт Суда Евразийского экономического союза. URL: <http://courteurasian.org> (дата обращения 04.04.2017).

В рамках ЕС и ЕАЭС приняты правила, запрещающие вертикальные соглашения, ограничивающие конкуренцию. В ЕАЭС под запрет попадают вертикальные отношения, которые приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, а также устанавливают обязательства покупателя не продавать товар компании, которая является конкурентом продавца.

Однако, в ЕАЭС вертикальные соглашения являются допустимыми, если доля каждого участника соглашения не превышает 20 процентов по отношению к рынку товара, который является предметом соглашения. В ЕС критерий допустимости основывается на доле компании на рынке не более 30 процентов. Таким образом, можно сделать вывод о наличии более строгих правил в законодательстве ЕАЭС по отношению к вертикальным соглашениям.

Стоит отметить, что в ЕС также существуют ограничения, при наличии которых освобождение от блокировки вертикальных отношений не применяется – в частности, установление фиксированной минимальной цены перепродажи товара, территориальные ограничения при продаже товара, а также запрет продажи товаров в сети Интернет или предоставлении доступа на веб-сайт на определенной территории.

В законодательстве ЕАЭС отсутствуют ограничения вертикальных отношений, при которых не применяются критерии допустимости, однако разъяснения Большой коллегии Суда Евразийского экономического союза указали на возможность установления в национальном законодательстве дополнительных ограничений.

Среди условий, которые подпадают под правила «безопасной гавани» для дистрибьюторских соглашений законодательство ЕС относит условия об установлении рекомендуемой, максимальной цены продажи, а также фиксированной цены на срок введения нового продукта на рынок. Также к ним относится условие о селективном распределении определенных категорий товаров, при котором дистрибьюторами отдается предпочтение при работе дилерам, которые отвечают объективным качественным или количественным критериям.

Стоит отметить широкий набор специфических правил по отношению к сложным вертикальным отношениям, применяемым в ЕС – в частности, к договорам франчайзинга и дистрибьюторским договорам. В рамках ЕАЭС отсутствуют специальные ограничивающие условия, применяемые для таких вертикальных соглашений.

Таким образом, можно сделать вывод о пробеле в законодательстве ЕАЭС в связи с отсутствием специальных правил к таким сложным вертикальным соглашениям как дистрибьюторские договоры, которые являются наиболее применимыми в рамках параллельного импорта.

Кроме того, стоит отметить, что в Суде Евразийского экономического союза отсутствуют судебные решения между коммерческими сторонами в рамках вертикальных соглашений, что говорит об отсутствии применения антимонопольного законодательства ЕАЭС на практике, несмотря на то, что все страны-участники ЕАЭС делегировали суду такие полномочия.

Представляется правильным, что специальные антимонопольные ограничения, применимые к дистрибьюторским договорам, также должны быть внесены в Протокол об общих принципах и правилах конкуренции¹⁸⁶ с целью формирования правовой системы конкурентного права ЕАЭС в области специальных вертикальных соглашений. К специальным правилам следует отнести скрытое установление цен перепродажи, установление максимальной цены перепродажи, установление фиксированных цен перепродажи на период введения нового товара на рынок, условие о предоставлении наилучших цен, правила селективного распределения товаров, а также территориальные ограничения при продаже товаров.

3. В законодательстве ЕАЭС отсутствуют критерии, применяющиеся при ограничении использования товарного знака и использования доминирующего

¹⁸⁶ Приложение N 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе. Протокол об общих принципах и правилах конкуренции. Статья 6 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 18.05.2018).

положения на рынке. В Постановлении Конституционного суда¹⁸⁷ было высказано мнение относительно необходимости отказываться в защите товарного знака при злоупотреблении правообладателем своим доминирующим положением. Однако, не были выработаны критерии данного злоупотребления, которые должны быть изложены в виде исчерпывающего перечня. Предполагается, что на уровне ЕАЭС должны быть установлены единые конкурентные правила в сфере ограничения злоупотреблением исключительным правом на товарный знак.

¹⁸⁷ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

2.2. Соотношение ответственности при импорте контрафактного товара и оригинального товара без разрешения правообладателя

Гражданско-правовую ответственность за нарушение имущественных прав можно разделить на договорную и внедоговорную¹⁸⁸. Договорная имеет место в том случае, когда происходит неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Внедоговорная ответственность применяется, когда между правообладателем и неопределенным кругом лиц нет отношений в рамках заключенного с ними договора.

Говоря о параллельном импорте, имеется в виду внедоговорная ответственность, так как предполагается, что соглашение на импорт товара между правообладателем и предпринимателем, осуществляющим ввоз товара, в данном случае, отсутствует.

Для установления выводов касательно ответственности в сфере параллельного импорта, необходимо рассмотреть некоторые аспекты внешней экономической политики международных компаний.

Один из них заключается в делении рынков и формировании цепочек поставок исходя из этого. На какие-то рынки могут поставляться только определенные модели товаров, какие-то страны предполагают нестандартные технические характеристики или расширенную гарантию, на каких-то рынках товары продаются дешевле.

Противодействует этой политике параллельный импорт, который может возникать при ввозе оригинальных товаров, продающихся на национальном рынке правообладателем или с согласия правообладателя. В таком случае импорт не может нанести ущерб товарному знаку, а исключительно формирует упущенную выгоду правообладателя. Однако, стоит отметить, что

¹⁸⁸ Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с.

правообладатель официально продает данный товар и получает прибыль с первой продажи товара. Право собственности на товар передается параллельному импортеру, который имеет право самостоятельно устанавливать стоимость дальнейшей перепродажи товара. В том случае, когда параллельный импортер продает товар ниже стоимости, установленной на национальном рынке правообладателем, он может причинить правообладателю убытки в виде упущенной выгоды, возникающей в связи недополучением правообладателем товарного знака прибыли на данном национальном рынке. Д.И. Серегиным высказывается мнение о том, что у правообладателя не возникает убытков при параллельном импорте по причине получения вознаграждения за свой товар¹⁸⁹, однако такой вывод кажется небольшим упрощением.

Второй аспект – это формирование бренда, позиции на рынке, ее воплощения в продукции и сознании потребителя. Все это формируется путем тщательного контроля за производимым товаром и развитием бренда. В рамках данного аспекта производится борьба с контрафактным товаром.

Сравнивая последствия ввода в гражданский оборот оригинального товара без разрешения правообладателя и контрафактного товара – стоит оценивать влияние данного импорта на сам товарный знак и деловую репутацию правообладателя. В случае с параллельным импортом, влияние возможно разделить на 2 категории в зависимости от вида товаров, ввозимых параллельным импортером. Под первой категорией следует понимать оригинальные товары, которые также вводятся в оборот на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами. Под второй категорией следует понимать оригинальные товары, существенно отличающиеся от тех, которые импортируются на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами.

При ввозе оригинального товара, который присутствует на национальном рынке в таком же воплощении, в котором товар ввозится правообладателем или его лицензиатами, товарному знаку не наносится ущерб, в оборот вводится

¹⁸⁹ Серегин Д.И. Параллельный импорт: казнить нельзя помиловать // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. N 5.

оригинальный товар заявленного производителем качества. Последствия ввода товара в гражданский оборот ограничиваются возможным причинением правообладателю товарного знака убытков в виде упущенной выгоды, так как товар может быть продан на рынке конечного потребителя дешевле, чем правообладатель планировал.

Потребитель, в свою очередь, получает товар заявленного правообладателем качества за меньшие деньги. Таким образом, последствия, которые вызывает параллельный импорт оригинальных товаров, продающихся на национальном рынке правообладателем или с согласия правообладателя – это нарушение планируемой экономической политики правообладателя товарного знака и возможное недополучение им прибыли на одном из товарных рынков.

Кажется верным, что исходя из данных последствий – регулирование параллельного импорта должно строиться только гражданство-правовыми методами. Элементы административного регулирования в данном случае не должны применяться.

Под второй категорией товаров следует понимать оригинальные товары, существенно отличающиеся от товаров, продаваемых на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами. В данном случае импортируется товар, который не продается на национальном рынке официальным правообладателем или его лицензиатами и может вызвать у потребителя отторжение¹⁹⁰ в связи с различиями в функциональности, долговечности или свойствах товара, что может повлечь за собой ущерб деловой репутации правообладателя¹⁹¹.

В данном случае к последствиям в виде нарушения экономической политики правообладателя на определенном рынке и недополучению прибыли добавляется еще один аспект – нанесение ущерба деловой репутации правообладателя в связи с различием товара, продаваемого правообладателем или

¹⁹⁰ Société des Produits Nestlé, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 641 (1st Cir. 1992) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2CqjvhJ> (дата обращения 15.03.2018).

¹⁹¹ Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203, 205 (1942) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2MSiaoH> (дата обращения 15.03.2018).

его лицензиатами на национальном рынке и товара с существенными отличиями, который ввозится параллельный импортером. Ущерб возникает в связи с тем, что параллельный импортер зачастую не анализирует национальный рынок исходя из культурных, вкусовых или технических характеристик импортируемого товара, которые могут отличаться в каждой стране.

В законодательстве США¹⁹² к данной категории товаров применяется аналогичное регулирование, что и к оригинальным товарам при размещении специальной наклейки на импортируемом товаре, которая указывает на существенные отличия продаваемого товара от тех, которые продаются на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами. Представляется правильным, что такая наклейка должна содержать указание о всех отличиях продаваемого товара по отношению к тому, который продается официально на национальном рынке.

Однако, на многих товарах невозможно разместить данную наклейку в связи с отсутствием достаточного места. Также при покупке товара потребителем у перепродавца, наклейка может быть удалена. Кроме того, не все покупатели будут обращать внимание на наклейку при совершении покупки, а также определять степень влияния на потребителя отличий, указанных на наклейке.

Кажется правильным, что к гражданско-правовым аспектам при импорте товаров с существенными отличиями могут добавляться административно-правовые. Представляется правильным, что необходимо наделить таможенные органы возможностью приостанавливать выпуск товаров с существенными отличиями путем установления данного полномочия в статье 124 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза¹⁹³, а также ввести санкцию в виде отказа в выпуске товаров во внутреннее потребление путем дополнения статьи

¹⁹² Code of Federal Regulations. § 133.23(b) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

¹⁹³ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eaeunion.org/> (дата обращения 17.02.2018).

125 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза¹⁹⁴, если правообладатель докажет существенные отличия ввозимого товара от тех товаров, которые ввозятся на рынок правообладателем или его лицензиатами.

Санкция в виде изъятия и уничтожения для оригинальных товаров не должна быть применима в связи с отсутствием признаков контрафактности данного товара. С целью запрета применения данной санкции к оригинальным товарам необходимо внести в пункт 2 статьи 1515 ГК РФ изменения следующего содержания: «2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещен используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 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.»

Запрет импорта товаров с существенными отличиями от товаров, которые продаются на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами, позволит правообладателю избежать нанесения ущерба товарному знаку в связи с введением потребителя в заблуждение, а также избежать неправомерного лишения права собственности импортера, купившего оригинальный товар с намерением импортировать его на национальный рынок.

Однако, не все товары могут быть обнаружены правообладателем до момента импорта товаров и применения процедуры выпуска товаров во внутреннее потребление. Таким образом, может возникнуть ситуация, при которой товар с существенными отличиями введен в гражданский оборот на территории ЕАЭС и правообладатель товарного знака узнает о данном факте на стадии, которая не позволяет запретить импорт товара на территорию ЕАЭС. Представляется, что в данном случае импортер должен реэкспортировать товар с

¹⁹⁴ Там же.

территории ЕАЭС, а продажа товара на территории ЕАЭС должна быть запрещена.

Опыт США идет по пути запрета импорта товаров с материальными или физическими отличиями¹⁹⁵ путем признания оригинальных товаров контрафактными, если они материально или физически отличаются от товаров, продаваемых на национальном рынке¹⁹⁶, что подтверждается судебной практикой¹⁹⁷. Для такой защиты требуется, чтобы товарный знак был зарегистрирован на федеральном уровне и заявлен в таможенную службу США, а также, чтобы товар обладал материальными или физическими отличиями от товаров, официально продаваемых на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами¹⁹⁸. В таком случае законодательство США допускает применение аналогичных контрафактным товарам мер к оригинальным товарам с материальными или физическими отличиями. Однако, данное исключение возможно только в случае, если параллельный импортер не установил специальную надпись, подтверждающую материальные или физические отличия от товара, продаваемого на национальном рынке¹⁹⁹. Таким образом, практика США допускает признание оригинальных товаров контрафактными при выполнении одновременно двух условий: 1) параллельный импортер ввозит в США товары, материально или физически отличающиеся от товаров, продаваемых на рынке США правообладателем или лицензиатами; 2) параллельный импортер не разместил специальную надпись, подтверждающую материальные или физические отличия ввозимого товара от товара, продаваемого на рынке США правообладателем или лицензиатами.

¹⁹⁵ United States Code. Title 15. § 1124 (2012). Section 43(b) // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018)

¹⁹⁶ Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distrib., LLC, 562 F.3d 1067 (10th Cir. 2009) // FindLaw. URL: <https://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1354384.html>.

¹⁹⁷ Société des Produits Nestlé, supra note 30, 982 F.2d at 639; Lever Bros. Co. v. United States, 981 F.2d 1330, 1338 (D.C. Cir. 1993).

¹⁹⁸ Code of Federal Regulations. §§ 133.2–133.3(a)(1) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

¹⁹⁹ Там же. § 133.23(b).

Другие аспекты, такие как технические характеристики, гарантия и национальные стандарты, применимые к товару, регулируются национальными законами о защите прав потребителей. Поэтому параллельно ввозимый товар не может вызывать нарушение прав потребителей только на основании того, что он импортирован без разрешения правообладателя.

В случае с контрафактным товаром – товарному знаку наносится ущерб, потому что ввозится не тот товар, который был заявлен правообладателем. Кроме ущерба, который получает правообладатель в виде неполученной выгоды путем продажи контрафактного товара, ущерб также наносится товарному знаку, который теряет в своей стоимости, а также потребителю, который вместо покупки оригинального товара заявленного качества получает контрафактный товар, который зачастую имеет низкое качество и может причинить ущерб здоровью потребителя.

Последствия от импорта контрафактного товара затрагивают не только имущественное положение правообладателя и деловую репутацию товарного знака, но и интересы потребителей в виде неудовлетворительного качества товара, который может нанести ущерб их здоровью и затронуть интересы государства²⁰⁰.

Таким образом, к контрафактному товару должна применяться не только гражданско-правовая, но и административно-правовая, а также уголовно-правовая ответственность. Кроме того, импортер данного товара должен быть лишен права собственности на контрафактный товар, что подтверждается статьей 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод которая допускает лишение права собственности на товар «в интересах общества»²⁰¹.

Судебная практика в сфере параллельного импорта до сих пор не обладает единством и по-разному определяет дальнейшую судьбу ввезенного товара.

²⁰⁰ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014). Ч. 1. Ст. 41 // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398.

²⁰¹ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163.

Большинство судебной практики исходит из признания оригинального товара, импортированного без разрешения правообладателя, контрафактным в связи с тем, что его импорт приводит к нарушению исключительного права на товарный знак. В таком случае правообладатель получает возможность предъявить нарушителю исключительного права на объект интеллектуальных прав не только требования о признании права, пресечении действий, которые его нарушают, возмещении убытков и публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, но и аналогичные требования, которые возникают при импорте контрафактного товара, в виде конфискации и уничтожения оригинального товара²⁰².

Ключевой вехой в развитии правового регулирования параллельного импорта, стала позиция, выраженная в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П²⁰³. Конституционный суд подтвердил законность параллельного импорта, сделав вывод о применении в Российской Федерации национального принципа исчерпания прав на товарный знак во взаимосвязи с региональным принципом исчерпания прав, применяемым в ЕАЭС, сформулировал исключения из данного принципа, а также сделал вывод о применении санкции в виде изъятия и уничтожения товара только в исключительных случаях²⁰⁴.

Суд установил две категории товаров – контрафактные поддельные товары и оригинальные товары, признаваемые контрафактными вследствие их импорта без разрешения правообладателя товарного знака.

Подобный вывод о наличии двух категорий товаров уже был выражен в делах об импорте оригинальной продукции, маркированной товарными знаками BMW, SANPELLEGRINO, NISSAN, где суды сделали вывод: «действующее

²⁰² Например, дело N А41-26731/2015, дело N А40-36077/2015, дело №А52-3237/2016 // Информационный портал «Картоотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru> (дата обращения 14.02.2018).

²⁰³ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

²⁰⁴ Там же.

законодательство, а именно п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей: а) при создании неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия; б) при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя²⁰⁵.

Представляется, что данный вывод противоречит определению контрафактных товаров, под которыми понимаются товары с незаконно размещенным на них товарным знаком. Параллельный импортер законно покупает товары и импортирует их в страну с национальным или региональным принципом исчерпания прав на товарный знак, не изготавливая товар и не размещая на нем товарные знаки. Таким образом, параллельный импортер ввозит не контрафактную продукцию, а оригинальные товары без разрешения правообладателя. Судом не обосновывается необходимость создания дополнительной категории контрафактных товаров «вследствие их импорта без разрешения правообладателя». Представляется, что с целью минимизации риска неверного толкования терминологии и дальнейшей интерпретации судами, данная категория не должна использоваться.

Кроме того, судом сделан вывод о том, что оригинальные товары, ввезенные неуполномоченным импортером, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества, а также для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей²⁰⁶.

²⁰⁵ Постановление ФАС Московского округа от 16.03.2012 по делу N А41-42709/10; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2013 по делу N А41-42585/12. // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru> (дата обращения 10.04.2017).

²⁰⁶ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

Принцип запрета параллельного импорта в случае ненадлежащего качества товара также является установленным правилом во многих странах²⁰⁷. Однако, не до конца представляется механизм проверки качества импортируемого товара при наличии скрытых дефектов. Так, согласно мнению Конституционного суда, параллельный импорт некачественного товара должен быть приостановлен, а товар изъят и уничтожен. Однако, если дефектный товар уже импортирован на территорию РФ, его продажа на территории РФ потребителю не приводит к изъятию и уничтожению товара, а регулируется Законом о защите прав потребителей, который предоставляет потребителю право на возврат денег, замену или ремонт товара.

Исключение в виде отказа в применении последствий параллельного импорта товара на территорию РФ, если запрет такого импорта может создать угрозу для жизни и здоровья граждан и иных публично значимых интересов, сформулировано по аналогии с оговоркой о публичном порядке, применяемой в международном частном праве. Данный принцип позволяет национальным судебным органам отказывать в применении нормы иностранного права, если ее последствия противоречат основам правопорядка и применять нормы национального права. Столь широкая формулировка может использоваться как политический механизм, трактуемый судами в зависимости от отношения к определенной стране или товару, что может привести к злоупотреблениям.

Кроме того, российские суды были наделены возможностью отказа от применения ответственности при параллельном импорте при условии злоупотребления правообладателем своим исключительным правом на товарный знак, которое выражается в завышения цен на импортируемые товары, недопуске жизненно важных товаров на рынок и в содействии правообладателя санкциям против России.

Несмотря на необходимость оценки судом каждой из выработанных формулировок, представляется затруднительным анализ судами стоимости

²⁰⁷ Например, Мексика (Mexican Industrial Property Law, art. 213(XX). p.20. art. 213) или Сингапур (Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd., [1989] R.P.C. 497).

продукции на различных товарных рынках. Кроме того, установлено, что стоимость товаров на каждом из рынков необходимо рассматривать исключительно во взаимосвязи с расходами, которые несет правообладатель при выходе и осуществлении деятельности на определенном рынке. В связи с тем, что данные по расходам и прибыли правообладателя не являются открытыми и доступными судам, возможность оценки стоимости судами может вызвать разнородность судебной практики.

Представляется правильным, чтобы при анализе стоимости товара, судам необходимо пользоваться нормами налогового законодательства о трансфертном ценообразовании, которые предусматривают различные методы определения стоимости.

Кроме того, возможность отказа от ответственности при параллельном импорте, предоставленная исключительно российским импортерам, может нарушить баланс интересов стран-участниц ЕАЭС, так как законодательство ЕАЭС предусматривает региональный принцип исчерпания прав на товарный знак на всей территории ЕАЭС для всех категорий товаров.

Также закон вводит отказ от ответственности при следовании правообладателя товарного знака режиму санкций против России. В. И. Еременко отмечает, что указанную позицию Конституционного суда можно назвать не правовой, а политической, полномочия по формированию которой входят в обязанности Президента Российской Федерации, а не Конституционного суда РФ²⁰⁸.

На примере Европейского союза можно увидеть наличие в ЕС ответственности при взаимодействии с компаниями, товаром или территорией, которая вошла в санкционный список, в который в том числе входят российские компании, граждане, а также территория полуострова Крым.

Таким образом, возникает коллизия, в связи с которой европейские компании, соблюдающие законодательство ЕС о санкциях против России, могут

²⁰⁸ Еременко В.И. Параллельный импорт под защитой Конституционного Суда Российской Федерации // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. N 4.

быть лишены правовой защиты товарного знака на территории России и их поведение может быть признано недобросовестным. Вывод о недобросовестности такого поведения можно считать большим упрощением по причине отсутствия возможности отказа в соблюдении санкционных ограничений со стороны компаний ЕС в связи с требованиями своего законодательства²⁰⁹.

Тем не менее, европейские компании могут быть освобождены от ответственности, если они руководствуются принципом добросовестного поведения и могут доказать отсутствие разумной причины полагать, что определенная поставка товара может нарушить режим санкций, установленный ЕС²¹⁰.

Предполагается, что с целью соблюдения данного режима компания Siemens обратилась в суд²¹¹ с целью расторгнуть контракт, заключенный между ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", предметом которого была поставка турбин компании Siemens на территорию полуострова Крым. Однако, российский суд сделал вывод о том, что нарушение условий о месте эксплуатации оборудования не является существенным и не может повлечь за собой недействительность контракта.

Кроме гражданско-правовой ответственности при параллельном импорте, необходимо упомянуть административную ответственность за незаконное использование товарного знака, которая предусмотрена статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях²¹².

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена в виде штрафа с обязательным изъятием и обращением в собственность Российской

²⁰⁹ Старженецкий В.В. Параллельный импорт в Российской Федерации: дифференциация или эрозия ответственности за нарушение исключительных прав? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. N 7.

²¹⁰ Регламент Совета (ЕС) № 692/2014 от 23 июня 2014 об ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Ст. 5 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <http://eur-lex.europa.eu> (дата обращения 17.05.2018).

²¹¹ Постановление Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2017 Дело No А40-126531/17-68-571 // Информационный портал «Картоотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru> (дата обращения 16.05.2018).

²¹² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2014). Ст. 14.10 // Российская газета. № 256. 31.12.2001.

Федерации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. При импорте товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарных знаков, административные дела по статье 14.10 КоАП РФ уполномочены возбуждать должностные лица таможенных органов. Однако решение по таким делам уполномочен принимать только арбитражный суд.

Кроме того, Президиум ВАС РФ определил момент совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ, указав, что таким моментом является подача предпринимателем декларации на товары и ее регистрация таможенной. Таким образом, заключение лицензионного соглашения между правообладателем и декларантом после ввоза в РФ товаров без разрешения правообладателя, не является основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ и освобождения лица от ответственности²¹³.

К настоящему моменту сложилась судебная практика²¹⁴, согласно которой административная ответственность по указанной статье к параллельным импортерам применению не подлежит. Ответственность по статье 14.10 КоАП РФ наступает только в случаях, когда ввезенный товар содержит незаконное применение товарного знака на товаре.

Законодательство Республики Казахстан также предусматривает только гражданско-правовую ответственность при параллельном импорте товаров. Для отказа в применении административной ответственности предусмотрено исключение в статье 158 КоАП РФ для параллельно импортированных товаров²¹⁵.

Статья 9.21 КоАП РФ Республики Беларусь предусматривает ответственность за незаконное распространение или иное незаконное

²¹³ Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 № 3127/12. // Вестник ВАС РФ. 2012. №12.

²¹⁴ Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 // Вестник ВАС РФ. 2009. №5, Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части КоАП РФ» // Официальный сайт "Федеральные Арбитражные суды РФ". URL: <http://www.arbitr.ru> (дата обращения 20.03.2016).

²¹⁵ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2018 г.) // Информационная система "Параграф". URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 (дата обращения 15.04.2018).

использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности. Под использованием понимается применения товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени), на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку²¹⁶.

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство Республики Беларусь также предусматривает только гражданско-правовую ответственность при ввозе маркированных товарным знаком товаров без разрешения правообладателя.

Кроме того, основываясь на разъяснениях Постановления Конституционного суда РФ²¹⁷, можно сделать вывод, что ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя может являться актом недобросовестной конкуренции. Таким образом, можно предположить о возможности привлечения параллельных импортеров к административной ответственности по части 2 статьи 14.33 КоАП РФ в рамках «недобросовестной конкуренции, выразившейся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг».

Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.33 КоАП РФ, могут возбуждаться Федеральной антимонопольной службой Российской

²¹⁶ Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 (ред. от 05.01.2016) N 2181-ХП «О товарных знаках и знаках обслуживания». Ст. 20. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302181> (дата обращения 22.11.2017).

²¹⁷ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. ст. 1435.

Федерации и ее территориальными органами, а также органами прокуратуры Российской Федерации. В связи с тем, что руководители ФАС РФ неоднократно выступали с позицией о том, что добросовестным приобретателям надо предоставить право свободно ввозить товары, на которых товарные знаки размещены законно, поскольку это способствует развитию конкуренции на российском рынке, а также высказывались о необходимости внесения изменений в ГК РФ в целях закрепления международного принципа исчерпания прав на товарные знаки, представляется, что в ближайшее время не будет дальнейшего развития практики применения части 2 статьи 14.33 КоАП РФ.

Уголовная ответственность по статье 180 Уголовного кодекса России «Незаконное использование товарного знака» может наступать в случае, если причиненный ущерб превышает 250 000 рублей²¹⁸.

Учитывая изложенную выше позицию Пленума Высшего арбитражного суда по статье 14.10 КоАП РФ и разъяснения Пленума Верховного суда РФ от 26.04.2007 №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»²¹⁹, уголовная ответственность по статье 180 УК РФ не подлежит применению к «параллельным импортерам» и может быть применена только к импортерам контрафактных товаров.

Международный опыт в сфере ответственности при параллельном импорте не обладает единством. В Англии импорт контрафактной продукции является уголовным преступлением, как и параллельный импорт. Однако, в обоих случаях необходимо доказать, что импортер действовал с целью получения прибыли или стремился повлечь своими действиями убытки правообладателя. Максимальное наказание в соответствии с данной статьей составляет 10 лет лишения свободы²²⁰.

²¹⁸ Примечание к статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.

²¹⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // Российская газета. N 95. 05.05.2007.

²²⁰ UK: No Longer A Grey Area: Parallel Imports Criminal As Well As Unlawful. Patrick Cantrill and Rose Smalley // Mondaq. URL: <http://bit.ly/2NoHsu9> (дата обращения 12.04.2018).

Законодательством США и Канады установлена доктрина первой продажи, согласно которой перепродажа оригинальных товаров, в отличие от контрафакта, не является правонарушением. Оригинальный товар, в отличие от контрафакта, произведен правообладателем с его согласия или по лицензионному договору с ним. Однако, есть исключение, когда товары не могут продаваться свободно – когда продаваемые товары материально или физически отличаются от тех, которые продаются правообладателем на определенном рынке²²¹. В данном случае правообладателю необходимо доказать, что введенный в оборот товар отличается от товаров, которые обычно продаются под данным товарным знаком на рынке. В случае, если импортируемые товары не отличаются от тех, которые продаются на рынке, то параллельный импорт считается законным²²².

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

1. Установлено наличие трех категории товаров: 1) оригинальные товары, которые также вводятся в оборот на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами; 2) оригинальные товары, существенно отличающиеся от товаров, которые импортируются на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами; 3) контрафактные товары.

Предполагается, что к первой категории товаров может применяться только гражданско-правовая ответственность. Ко второй категории товаров может применяться как гражданско-правовая ответственность, так и административно-правовая ответственность в виде запрета выпуска товаров во внутреннее потребление. К третьей категории товаров должна применяться гражданско-правовая ответственность, административно-правовая ответственность в виде изъятия и уничтожения товара, а также уголовная ответственность.

Мера ответственности в виде изъятия и уничтожения не должна применяться при параллельном импорте оригинальных товаров, что

²²¹ Например, *Lever Bros Co v United States*, 981 F. 2d 1330 (Ct. App. Dis. Col.) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2NRuulr> (дата обращения 15.03.2018), *Martin's Herend Imports v Diamond & Gem Trading* (1997) 112 F. 3d 1296 (Ct. App. 5th Cir.) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2wQGFbN> (дата обращения 15.03.2018).

²²² *NEC Elecs v CAL Circuit Abco* (1987) 810 F. 2d. 1506 at 1509 (Ct. App. 9th Cir) // Leagle. URL: <http://bit.ly/2NoWnEG> (дата обращения 15.03.2018).

подтверждается статьей 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.²²³

С целью запрета применения данной санкции к оригинальным товарам необходимо внести в пункт 2 статьи 1515 ГК РФ изменения следующего содержания: «2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещен используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 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.»

2. Установлено, что национальное законодательство стран-участников ЕАЭС обладает единством относительно неприменения административно-правовой и уголовной ответственности к параллельно импортированным товарам, но применения данных мер ответственности к контрафактным товарам.

2.3. Правовые способы защиты исключительных прав на товарный знак в условиях параллельного импорта

Под правовой защитой товарного знака принято понимать совокупность юридических действий, направленных против нарушения исключительного права на товарный знак.

Способами правовой защиты, по мнению А. П. Сергеева, являются законодательно установленные меры принудительного характера, содержащиеся в материальном праве, с помощью которых восстанавливаются или признаются

²²³ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163.

нарушенные, а также оспариваемые права и осуществляется воздействие на нарушителя²²⁴.

В. А. Дозорцев под защитой понимал «меры против нарушителей субъективного права»²²⁵.

Правовые способы защиты исключительных прав на товарный знак в условиях параллельного импорта можно разделить на таможенные, технологические, гражданско-правовые. Кроме того, можно выделить прочие меры, которые позволяют бороться с параллельным импортом.

Таможенные меры по защите прав на объекты интеллектуальных прав подлежат применению таможенными органами, если ими обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности²²⁶.

Целью применения данных мер является предоставление правообладателю возможности задержать попадание товаров, которые могут нарушить его права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на внутренний рынок, проверить наличие факта нарушения и получить необходимые доказательства такого нарушения для последующего применения мер ответственности к нарушителю.

По общему правилу, таможенные меры по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут приниматься таможенными органами при включении товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности или в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС.

Однако законодательством государств-членов ЕАЭС может быть установлено, что указанные меры могут применяться таможенными органами

²²⁴ Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Гражданское право: учебник в 3-х томах. Том 1. 6-е изд., перераб. и доп. М., Издательство Проспект. 2007. С. 339-340.

²²⁵ Дозорцев В.А., Сборник статей: Интеллектуальные права: Понятие, система, задачи кодификации, Исследовательский центр частного права, М., Статут 2003.,С. 100 – 101.

²²⁶ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Ст. 384 // Официальный сайт Евразийского экономического союза URL: <http://www.eaeunion.org/> (дата обращения 12.04.2017).

также и в отношении товаров, не включенных в Таможенные реестры²²⁷, «ex officio», т.е. по собственной инициативе.

Среди стран-участников ЕАЭС данные меры принимаются в Российской Федерации²²⁸ и Республике Казахстан²²⁹, но не принимаются в Республике Беларусь²³⁰, Республике Армения²³¹ и Республике Кыргызстан²³².

Таким образом, только российские и казахские таможенные органы наделены полномочиями по приостановлению выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальных прав, не включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Даже если правообладатель не предпринял активных действий по защите своих прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации путем включения принадлежащих ему объектов интеллектуальных прав в Таможенный реестр, таможенные органы могут осуществлять проверку перемещаемых товаров на предмет выявления нарушений прав на товарный знак.

Однако, в Российской Федерации применение таможенными органами мер по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в рамках «ex officio» в отношении одного товарного знака возможно только один раз²³³. Для последующего применения указанных мер в

²²⁷ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). П.7. Ст. 124 // Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaunion.org/> (дата обращения 15.07.2018).

²²⁸ Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации". Ч 1. Ст. 308 // Собрание законодательства РФ. 29.11.2010. N 48. ст. 6252.

²²⁹ Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (с изменениями от 04.07.2018 г.). Статья 199 // Информационная система "Параграф". URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39082703#pos=5;-285 (дата обращения 18.04.2018).

²³⁰ Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 года №129-З "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" (в редакции Законов Республики Беларусь от 15.07.2015 г. №307-З, 19.06.2017 г. №32-З). Статья 251 // Информационный портал «Законодательство стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65436 (дата обращения 15.07.2018).

²³¹ Закон Республики Армения от 17 декабря 2014 года "О таможенном регулировании". Статья 239 // Официальный сайт ГНКО "Центр переводов Министерства юстиции Республики Армения". URL: http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Orenq/2014_NO_241_N_ru.pdf (дата обращения 15.07.2018).

²³² Закон Кыргызской Республики от 31 декабря 2014 года № 184 "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике" (ред. от 06.06.2017). Статья 167 // Официальный сайт централизованного банка данных правовой информации Кыргызской Республики. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205436> (дата обращения 15.07.2018).

²³³ Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 29.11.2010. N 48. ст. 6252.

отношении данного товарного знака правообладатель должен обратиться в Федеральную таможенную службу с заявлением о включении соответствующего товарного знака в Таможенный реестр.

Таким образом, механизм «ex officio» не является альтернативой, а служит лишь сигналом для правообладателя о необходимости включения товарного знака в Таможенный реестр в целях обеспечения защиты его прав. Кроме того, законодательством Республики Беларусь, Республики Армения и Республики Кыргызстан не предусмотрен данный механизм.

Включение товарных знаков в Таможенный реестр позволяет выявить факт ввоза на территорию ЕАЭС не только контрафактных товаров, но и оригинальных товаров, ввозимых без согласия правообладателя.

Таможенные органы приостанавливают выпуск товаров на 10 дней²³⁴, который может быть продлен дополнительно на 10 дней²³⁵, а правообладатель может обратиться в суд с требованием о применении мер ответственности к ввезенному товару в виде ареста, конфискации или уничтожения товаров²³⁶.

На текущий момент таможенные меры применяются к импорту оригинальных товаров, которые также импортируются на территорию ЕАЭС правообладателем или его лицензиатами, к товарам с существенными отличиями от оригинальных товаров, импортируемых правообладателем или его лицензиатами, а также контрафактным товарам.

Кажется верным, что таможенные меры должны применяться только при ввозе продукции, которая может нанести вред потребителю или ввести его в заблуждение, а именно к контрафактной продукции или оригинальным товарам, существенно отличающимся от товаров, продаваемых на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами.

Представляется правильным, что таможенным органам следует

²³⁴ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). п.1 ст. 124 // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eaeunion.org/> (дата обращения 12.04.2017).

²³⁵ Там же. П. 2 ст. 124.

²³⁶ Там же. П. 6 ст. 124.

приостанавливать выпуск для внутреннего потребления, изымать и уничтожать только контрафактные товары. Выпуск для внутреннего потребления оригинальных товаров, существенно отличающегося от товаров, продаваемых на национальном рынке, должен быть приостановлен, а при установлении судом факта наличия существенных отличий – в выпуске для внутреннего потребления должно быть отказано.

Невозможность применения таможенных мер к оригинальным товарам, которые также импортируются на территорию ЕАЭС правообладателем или его лицензиатами подтверждается примечанием к статье 51 Соглашения ТРИПС, в котором под товарами с неправомерно используемым товарным знаком понимаются только контрафактные товары, то есть товары с незаконно размещенным товарным знаком²³⁷.

Статья 51 Соглашения ТРИПС устанавливает возможность правообладателя обратиться в таможенный орган с заявлением о приостановлении выпуска в свободное обращение контрафактных товаров²³⁸.

Таким образом, Соглашение ТРИПС позволяет применять таможенные меры по приостановлению выпуска товаров в свободное обращение только к контрафактным товарам.

Установлено, что российские таможенные органы неправомерно применяют данные меры к оригинальным товарам, которые также импортируются на территорию ЕАЭС правообладателем или его лицензиатами.

Однако, представляется верным, что таможенные меры могут быть применены к товарам, которые существенно отличаются от товаров, продаваемых правообладателем и его лицензиатами на национальном рынке в связи с риском введения потребителей в заблуждение и нанесения ущерба деловой репутации правообладателя.

²³⁷ Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994г. Ст. 51 // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37. (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

²³⁸ Там же.

Среди других мер правовой защиты, которые должны быть доступны правообладателю товарного знака, можно выделить технологические меры защиты правообладателя при импорте товара без разрешения правообладателя.

В связи с быстрым распространением сети Интернет и увеличения конструкторов веб-сайтов, неавторизованные импортеры товаров получили возможность быстро создавать и размещать в сети Интернет веб-сайты, которые нарушают исключительное право на товарный знак. Наибольшую проблему представляют такие веб-сайты, которые не указывают наименование организации или индивидуального предпринимателя, которые осуществляют продажу товара от имени веб-сайта, что усложняет возможность подачи гражданско-правового иска на нарушителя прав на товарный знак или же привлечения к административно-правовой или уголовно-правовой ответственности в случае, если осуществляется продажа контрафактной продукции.

Представляется, что для совершенствования мер защиты правообладателя товарного знака, требуется разработать дополнительный механизм защиты прав на товарные знаки путем блокировки веб-сайтов в сети Интернет при выявлении случаев нарушения прав на товарные знаки.

Механизм блокировки веб-сайтов необходимо распространить на нарушение исключительных прав на товарный знак как при импорте контрафактной продукции, так и оригинальных товаров с существенными отличиями от оригинальных товаров, импортируемых правообладателем или его лицензиатами.

В связи с наличием подобного механизма при нарушении авторских и (или) смежных прав, предлагается внести в Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"²³⁹ аналогичный механизм блокировки веб-сайтов при нарушении исключительного права на товарный знак путем внесения изменений в статью 15.6. Кроме того,

²³⁹ Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ст. 15.6 // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448.

предлагается внесение изменений в часть 3 статьи 144.1. ГПК РФ²⁴⁰ для возможности подачи заявления в Московский городской суд при нарушении исключительных прав на товарные знаки. Проекты указанных изменений размещены в Приложении №1 к диссертации.

Гражданско-правовые меры защиты предусматривают возможность правообладателя требовать от импортера возмещения убытков²⁴¹, выплату компенсации²⁴², а также изъятие товара из оборота и уничтожения за счет нарушителя²⁴³.

Однако, Конституционным судом было установлено, что при выявлении недобросовестного поведения правообладателя, меры ответственности не применяются полностью или частично²⁴⁴.

В качестве критериев недобросовестности можно выделить 4 группы:

1. Ограничительные, когда правообладатель товарного знака ограничивает импорт в РФ определенных товаров, включая жизненно важные категории товаров.

2. Ценовые, когда правообладатель осуществляет ценовую политику, предусматривающую завышенные цены на российском рынке в большей степени, чем это обуславливается экономическими причинами.

3. Конституционные, когда запрет импорта товара в Российскую Федерацию может привести к созданию угрозы для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных ценностей, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов.

²⁴⁰ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Ч.3 ст. 144.1 // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. N 46. ст. 4532.

²⁴¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1515 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

²⁴² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). Ст. 1515 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2013 N C01-225/2013 по делу N A40-133779/2012 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: <http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения 15.02.2018).

²⁴³ Там же.

²⁴⁴ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

4. Санкционные, когда запрет импорта товара в Российскую Федерацию является результатом следования правообладателя товарного знака режиму санкций против России.

Представляется, что вопрос определения критериев, при которых не должен применяться региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, должен вырабатываться на уровне ЕАЭС в связи с наличием международного договора между странами-участниками ЕАЭС, который предусматривает единый принцип исчерпания прав на товарный знак на всей территории ЕАЭС. А возможные исключения из данного принципа на одной из территорий, могут привести к злоупотреблению своим правом и параллельному импорту товаров через территории стран с наиболее лояльным регулированием вопросов параллельного импорта.

Кроме того, к мерам защиты от параллельного импорта стоит отнести прочие меры, которые могут быть проведены правообладателями еще до факта параллельного импорта товаров:

1. Установление единой ценовой политики.

Поскольку основным стимулом при параллельном импортере является получение прибыли на разнице в стоимости купленного товара в одной юрисдикции со стоимостью перепродажи в другой, самый простой способ прекратить параллельный импорт заключается в снижении размера данной разницы или ее устранении.

Таким образом, с целью прекращения параллельного импорта правообладатели объектов интеллектуальных прав могут принять единую модель ценообразования. В результате - параллельные импортеры не будут заинтересованы в перепродаже купленных товаров на рынки с более высокими ценами и спросом.

2. Проставление маркировок, перевод инструкций по использованию и предоставление гарантий на определенной территории.

Один из самых эффективных способов остановить параллельный импорт - это устранить его у источника путем проставления маркировок, которые позволят

идентифицировать источник производства, а также, где это возможно, авторизованных дистрибьюторов.

Кроме того, инструкция по использованию товара может быть переведена на один язык соответствующего рынка, поскольку несанкционированный перевод таких материалов может считаться нарушением авторских прав, а продажа товара без переведенной на национальный язык инструкции по использованию является незаконной в соответствии законодательством о защите прав потребителей.

Кроме того, возможно использование территориальной политики предоставления гарантийного ремонта, при которой он предоставляется на национальном рынке только по отношению к продукции, проданной авторизованным дилером. Таким образом, потребители будут заинтересованы в покупке оригинального товара с гарантией на национальном рынке, вместо товара, импортированного без разрешения правообладателя и отсутствием гарантийного ремонта на национальном рынке.

3. Индивидуализация продуктов для местного рынка.

Правообладатели товарных знаков могут производить индивидуализацию товаров для определенных рынков путем использования различных рецептур, технологий или составляющих для различных рынков.

Однако эта стратегия может вызвать противоречия, когда товары худшего качества из одной юрисдикции перепродаются на рынок другой юрисдикции, где потребители ожидают другое качество продукта.

4. Условие дистрибьюторского договора.

В тех юрисдикциях, где это разрешено в соответствии с антимонопольным законодательством, правообладатели могут предусмотреть в дистрибьюторском договоре запрет на перепродажу товаров на определенные территории или же разрешить распространение товаров только на определенной территории.

Таким образом, правообладатель, чьи права нарушены путем неавторизованного импорта, может использовать предделиктные меры защиты, предусматривающие установление единой ценовой политики, проставление маркировок, перевод инструкций по использованию и предоставление

гарантийного ремонта на определенной территории, индивидуализацию продуктов для местного рынка или включение в дистрибьюторский договор условия о предоставлении права на продажу продукции только на определенной территории.

Кроме того, представляется, что правообладатели должны самостоятельно проводить аудит цепочек поставок, создавать программы для конечных пользователей для возможности подтвердить, что купленные товары законны, а также вносить необходимые дополнения в лицензионные и дистрибьюторские договоры, а также регистрировать товарные знаки в таможенных реестрах объектов интеллектуальных прав.

Кажется необходимым также рассмотреть практику США в сфере использования мер правовой защиты по причине значительного опыта в международной торговле, наличия самых дорогих товарных знаков²⁴⁵, зарегистрированных на территории США, а также разработанных мер защиты правообладателей от нарушения прав на товарные знаки.

Практика США в сфере использования мер правовой защиты исходит из следующих инструментов правовой защиты:

1. Иск о нарушении исключительного права на товарный знак

Правообладатель может подать иск о нарушении исключительного права на товарный знак по отношению к продавцу или импортеру, которые используют товарный знак таким образом, который вводит в заблуждение потребителей по поводу происхождения определенных товаров или услуг.

Данный принцип произошел из общего права и заложен в нескольких положениях закона Лэнхема о товарных знаках: раздел 32(1)²⁴⁶ устанавливает ответственность при нарушении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного на федеральном уровне, раздел 43(a)(1)(A) устанавливает ответственность при нарушении исключительного права незарегистрированного

²⁴⁵ Interbrand 1974 // Международная консалтинговая группа Interbrand. URL: <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/> (дата обращения 26.04.2018).

²⁴⁶ United States Code. Title 15. § 1114(1) // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018).

товарного знака, раздел 43(b) позволяет применять гражданско-правовые меры защиты с целью запрета импорта товаров, которые нарушают зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки, а также раздел 42, который позволяет таможенной службе предотвращать импорт товаров, которые нарушают зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки.

Несмотря на то, что эти положения позволяют правообладателям предотвращать импорт и внутреннюю продажу контрафактных товаров, то есть товаров на которых товарный знак был нанесен без согласия правообладателя, эти положения могут также применяться и к неконтрафактным товарам.

Меры ответственности согласно закону Лэнхема могут во многих случаях предотвратить импорт и внутреннюю продажу товаров, на которых товарный знак был размещен с согласия правообладателя, но правообладатель не разрешил их импорт. Ключевое требование состоит в том, что такой импорт должен осуществляться без разрешения правообладателя, а сами товары должны материально или физически отличаться от тех товаров, которые продаются на внутреннем рынке США.

Согласно правилу первой продажи, правообладатель, который разрешил использование своего товарного знака на товарах только для продажи на рынке вне США, может использовать закон Лэнхема для того, чтобы предотвращать импорт этих товаров на внутренний рынок. Если товары, которые предназначены для продажи вне США, материально или физически отличаются от тех товаров, которые продаются на внутреннем рынке, это может привести в заблуждение внутренних потребителей по поводу природы и качества импортированной продукции без разрешения правообладателя²⁴⁷.

Если товары не обладают схожими характеристиками, что и товары, которые разрешены правообладателем для внутренней продажи, у потребителей могут возникнуть претензии к правообладателю в связи с такими различиями. Соответственно, может быть нанесен ущерб деловой репутации

²⁴⁷ Philip Morris, Inc. v. Cigarettes for Less, 69 F. Supp. 2d 1181, 1184 (N.D. Cal. 1999), aff'd, 215 F.3d 1333 (9th Cir. 2000).

правообладателя²⁴⁸. Таким образом параллельный импорт запрещен для товаров с материальными или физическими отличиями, которые импортированы на территорию США без разрешения правообладателя.

Согласно судебной практике США, материальные и физические отличия представляют неавторизованный импорт контрафактным для целей определения мер ответственности, применяемых за нарушение прав на товарные знаки²⁴⁹.

Правообладатель товарного знака может в дальнейшем подать иск в рамках нарушенного права на товарный знак в отношении импортера, осуществившего ввоз без согласия правообладателя или продавца импортированного товара, который материально или физически отличается от товаров, которые разрешены для внутренней продажи.

Средства судебной защиты, предоставляемые законом Лэнхема доступны как для правообладателей зарегистрированных товарных знаков²⁵⁰, так и незарегистрированных товарных знаков, охраняемых нормами общего права²⁵¹.

Однако, ответственность в рамках закона Лэнхема может быть ограничена. Средства правовой защиты, предусмотренные разделами 32(1) и 43(a) применяются к параллельно импортированным товарам с материальными или физическими отличиями, которые законно произведены третьей стороной - лицензиатом²⁵², однако суды не соглашаются с тем, что такие же меры ответственности должны применяться к товарам с материальными и физическими отличиями, которые произведены самим правообладателем или дочерней компанией правообладателя²⁵³.

²⁴⁸ *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2MSiaoH> (дата обращения 15.03.2018).

²⁴⁹ *Brilliance Audio, Inc. v. Haight Cross Commc'ns, Inc.*, 474 F.3d 365 (6th Cir. 2007) // Leagle. URL: <https://www.leagle.com/decision/2007839474f3d3651824> (дата обращения 15.03.2018).

²⁵⁰ United States Code. Title 15. § 1114(1). Section 32 (1) of the Lanham Act // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018).

²⁵¹ United States Code. Title 15. § 1125(a)(1)(A). Section 32 (1) of the Lanham Act // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018).

²⁵² *Original Appalachian Artworks, Inc., Appellee, v. Granada Electronics, Inc., Appellant*, 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987) // Justia. URL: <http://bit.ly/2NWHO8r> (дата обращения 15.03.2018).

²⁵³ *R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Cigarettes Cheaper!*, 462 F.3d 690 (7th Cir. 2006) // OpenJurist. URL: <http://bit.ly/2wU3gEe> (дата обращения 15.03.2018).

Таким образом, подача иска на основании материальных или физических отличий возможна только при производстве параллельно импортированных товаров третьей стороной-лицензиатом, а не правообладателем или дочерними компаниями правообладателя.

2. Заявление в таможенную службу

Раздел 42 закона Лэнхема предоставляет правообладателям возможность направить заявление в таможенную службу, чтобы запретить импорт маркированных товарным знаком товаров с материальными или физическими отличиями. Для этого товарный знак на ввозимой продукции должен копировать или обладать сходством до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком на территории США²⁵⁴.

Для применения таможенных ограничений правообладатель товарного знака должен уведомить таможенные органы о физических или материальных отличиях импортированных товаров от тех товаров, которые разрешены для импорта и продажи на территории США²⁵⁵, а также предоставить подтверждающие документы. В случае, если материальные или физические отличия будут выявлены, таможенные органы запретят импорт товаров²⁵⁶.

Неисчерпывающий список различий, которые могут квалифицироваться как физические и материальные отличия включает состав товаров, включая химический состав, эксплуатационные характеристики, различия в стандартах и сертификации, а также другие отличия, которые явно приведут к введению в замешательство потребителей²⁵⁷.

К примерам материальных или физических отличий можно отнести различный состав продукта²⁵⁸, отсутствие документации на языке страны

²⁵⁴ United States Code. Title 15. § 1124 // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018).

²⁵⁵ Code of Federal Regulations. § 133.2(e) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

²⁵⁶ Там же. § 133.23(a)(3).

²⁵⁷ Там же. § 133.2(e).

²⁵⁸ Lever Bros. Co. v. United States, 877 F.2d 101, 103, 108 (D.C. Cir. 1989); Dial Corp. v. Encina Corp., 643 F. Supp. 951, 955 (S.D. Fla. 1986).

импорта²⁵⁹ различные условия предоставления гарантий²⁶⁰, различия в количестве калорий²⁶¹, различия в упаковке или маркировке товара²⁶², различия в форме²⁶³.

Однако, таможенные органы должны разрешать параллельный импорт товаров, если на них расположена надпись, указывающая, что они физически или материально отличаются от товаров, ввозимых на территорию США правообладателем или его лицензиатами²⁶⁴.

Судами США были выработаны требования к данной надписи, указывающей о наличии материальной или физических отличий²⁶⁵. На надписи должно быть указано: «этот продукт не является товаром, разрешенным правообладателем товарного знака Соединенных Штатов Америки для импорта и имеет физические или материальные отличия от разрешенного товара²⁶⁶».

Кроме того, судами США были высказаны сомнения относительно способности специальной надписи на товаре нивелировать путаницу потребителей. В большей части дел суд пришел к выводу о наличии высокой вероятности введения в заблуждение потребителя, несмотря на наличие надписи на товаре с указанием на отличия товара²⁶⁷.

В подтверждение этому, можно предположить, что не у всех потребителей есть понимание о значении надписи с информацией о физических или материальных отличиях товара. Потребитель не сможет дать оценку возможности

²⁵⁹ 222. Original Appalachian Artworks, Inc., Appellee, v. Granada Electronics, Inc., Appellant, 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987) // Justia. URL: <http://bit.ly/2NWHO8r> (дата обращения 15.03.2018).

²⁶⁰ Société des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 641 (1st Cir. 1992) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2CqjvhJ> (дата обращения 15.03.2018).

²⁶¹ Ferrero U.S.A., Inc. v. Ozak Trading, Inc. Doron Gratch, 952 F.2d 44, 3rd Cir. 1991 // Информационный портал SCRIBD. <https://ru.scribd.com/document/320632928/Ferrero-U-S-A-Inc-v-Ozak-Trading-Inc-Doron-Gratch-952-F-2d-44-3rd-Cir-1991> (дата обращения 15.03.2018)

²⁶² PepsiCo, Inc. v. Nostalgia Prods. Corp., No. 90-C-7024, 1990 U.S. Dist. LEXIS 18990, at *4 (N.D. Ill. December 20, 1990);

²⁶³ Société des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 641 (1st Cir. 1992) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2CqjvhJ> (дата обращения 15.03.2018).

²⁶⁴ Code of Federal Regulations. § 133.23(b) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

²⁶⁵ 227. Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961) // Justia. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/287/492/317079> (дата обращения 15.03.2018)

²⁶⁶ Code of Federal Regulations. § 133.23(b) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

²⁶⁷ Hyundai Constr. Equip. USA, Inc. v. Chris Johnson Equip., Inc., No. 06-C-3238, 2008 // Casemine. URL: <http://bit.ly/2O8lBnC> (дата обращения 15.03.2018).

данных различий повлиять на работу с продуктом, а также определить какое значение имеет разрешение правообладателя на импорт товаров.

Кроме того, в случае отсутствия опыта использования данного продукта ранее, потребитель не сможет сравнить товар, ввезенный без разрешения правообладателя, с его разрешенным аналогом. Наибольшую актуальность данная проблема приобретает при продаже товаров, содержащих объекты авторского права, потому что потребитель, купивший книгу или фильм с материальными или физическими отличиями, с наименьшей долей вероятности совершит повторную покупку товара, авторизованного к продаже на национальном рынке²⁶⁸. При покупке товаров, маркированных товарным знаком, данная проблема менее актуальна, потому что потребитель, покупающий, например, продукты питания, с большей долей вероятности совершит покупку как авторизованного для национального рынка товара, так и товара с материальными или физическими отличиями, чтобы понять разницу двух товаров.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости указания на товаре всех отличий, которыми обладает параллельно импортированный товар. Это снизит вероятность введения в заблуждение потребителя и нанесения ущерба деловой репутации правообладателя товарного знака в связи с нежеланием продавать продукт с материальными или физическими отличиями на национальном рынке.

Другой проблемой, которая возникает при использовании надписи с сообщением о материальных и физических отличиях, является отсутствие необходимости сохранения надписи на протяжении всего срока службы продукта, включая перепродажи товара, так как законодательство США устанавливает обязанность сохранения надписи на продукте только до первой продажи товара розничному покупателю.

²⁶⁸ Terry GILLIAM et al. v. AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC., 538 F.2d at 25 n.13 // Berkman Klein Center. URL: <http://bit.ly/2wVAFhf> (дата обращения 15.03.2018)

Кроме того, надпись должна быть заметной и разборчивой, а также размещаться в непосредственной близости от товарного знака²⁶⁹. Однако, надпись может быть размещена в виде наклейки, которую можно легко удалить. Несмотря на требование, чтобы надпись оставалась на продукте до первого места продажи, невозможно гарантировать, что надпись будет заметной или не будет удалена, когда изделие будет продано конечному потребителю. Даже если надпись сохраняется после первоначальной продажи, законодательство США не требует, чтобы она оставалась видимой после последующих перепродаж.

Таким образом, для получения защиты со стороны таможенной службы необходимо: 1) осуществить регистрацию товарного знака; 2) зарегистрировать товарный знак в таможенном органе; 3) установить физические или материальные отличия от товаров, уполномоченных для внутренней продажи правообладателем²⁷⁰.

Представляется, что опыт США в сфере физических или материальных отличий от товаров, разрешенных для внутренней продажи правообладателем, может быть использован при внедрении правил о введении иных форм ответственности для товаров с существенными отличиями на территории ЕАЭС.

В некоторых случаях владелец товарного знака в США может блокировать ввоз оригинальной продукции, даже если импортируемые товары идентичны импортным товарам, разрешенным для продажи на внутреннем рынке. Раздел 526 Закона о тарифах 1930 года²⁷¹ позволяет владельцу зарегистрированного товарного знака блокировать параллельный импорт товаров иностранного производства в случае, если: 1) правообладатель товарного знака зарегистрирован в США; 2) параллельно импортированные товары производятся за рубежом; 3) товары маркируются товарным знаком под контролем иностранного правообладателя товарного знака, который не является ни правообладателем

²⁶⁹ Code of Federal Regulations. § 133.23(b) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

²⁷⁰ Code of Federal Regulations. §§ 133.2–133.3(a)(1) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

²⁷¹ Tariff Act of 1930, § 1337 // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018).

товарного знака США, ни его дочерним предприятием²⁷².

В данном случае не требуются материальные или физические отличия товара, поэтому правообладатель товарного знака в США может получить правовую защиту от таможенных органов даже при импорте оригинального товара без материальных или физических отличий от товаров, продаваемых им на национальном рынке²⁷³.

Стоит отметить, что основным недостатком использования Тарифного закона в качестве средства правовой защиты против параллельного импорта является требование, чтобы правообладатель товарного знака США не может также владеть правами на товарный знак (непосредственно или через дочернюю компанию) в стране производства товара. Большинство правообладателей товарных знаков США считают невыгодным передачу прав на ценный нематериальный актив иностранному производителю. Таким образом, Закон о тарифах был направлен на те компании США, которые приобрели права на товарный знак в США у иностранных правообладателей товарных знаков.

Стоит также отметить проблему пересечения законодательства об авторском праве и товарных знаках в области параллельного импорта, что позволяет правообладателям использовать один объект интеллектуальных прав для избежания ограничений в рамках другого объекта интеллектуальных прав. Например, если закон об авторском праве не дает возможности правообладателю запрещать импорт таких товаров, но закон о товарных знаках такую возможность предоставляет, то правообладатель может использовать права на товарный знак для этой цели.

Таким образом, правообладатели авторских прав также используют Закон Лэнхема для защиты товаров, содержащих объекты авторского права. Для этого правообладатели авторских прав должны обеспечить, чтобы на их товарах,

²⁷² Code of Federal Regulations. § 1526(a) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018), WEIL CERAMICS AND GLASS, INC. v. DASH. 878 F.2d at 664, 673 // Leagle. URL: <http://bit.ly/2Nq69pR> (дата обращения 15.03.2018).

²⁷³ PHILIP MORRIS USA INC. v. C.H. RHODES, INC. (E.D.N.Y. 4-19-2010) // Casemine. URL: <http://bit.ly/2NrrxLs> (дата обращения 15.03.2018).

предназначенных для продажи за рубежом, был размещен зарегистрированный товарный знак в США, а также присутствовали физические или материальные отличия от товаров, разрешенных для продажи на внутреннем рынке.

Так, в 2013 году компания John Wiley & Sons применила таможенные меры защиты от параллельного импорта одиннадцати наименований учебников с зарегистрированными товарными знаками JW & DESIGN и WILEY²⁷⁴, заявив, что импортированные книги существенно отличаются от книг, разрешенных для продажи на внутреннем рынке.

В случае произведений, защищенных авторским правом, некоторые существенные различия между зарубежными и отечественными версиями могут быть неизбежными. Например, фильмы могут быть дублированы на разных языках для разных стран, а также их контент может редактироваться для соответствия местным законам или предпочтениям. Книги могут быть переведены на разные языки. Однако, владельцы авторских прав могут также вводить существенные различия, которые не нужны для удовлетворения потребностей разных рынков. Поскольку действующий закон не требует обоснования существенных различий, искусственные различия столь же эффективны для создания отличий с целью запрета импорта товара в связи с материальными или физическими отличиями, как и те отличия, которые возникают без специальной инициативы правообладателя.

Предполагается, что стратегия умышленного введения различий между отечественными и зарубежными товарами, содержащих объекты авторского права, исключительно для использования законов о товарных знаках, является антиконкурентной мерой. Это позволяет правообладателям авторских прав поддерживать более высокие внутренние цены, ограничивая конкуренцию от более дешевого импорта. Однако, суд не может заставить издателя книги использовать ту же самую структуру глав в книге как в Аргентине, так и в США,

²⁷⁴ JW & DESIGN, Registration No. 1,639,555 (Customs Recordation Number: TMK 06 01378), WILEY, Registration No. 1,003,988 (Customs Recordation No. TMK 06-01435), General Notices, 48 Cust. B. and Dec., No. 7 (February 19, 2014).

однако, может налагать более высокий порог оценки существенных различий в контексте произведений, защищенных авторским правом.

Таким образом, когда правообладатели авторских прав создают существенные различия исключительно в целях обхода доктрины исчерпания прав, суды должны признавать, что эта практика является антиконкурентной и противоречит законодательству в области авторского права. Представляется, что в таких случаях суды должны запрещать правообладателю блокировать параллельный импорт товаров.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Представляется, что правообладателю товарного знака при параллельном импорте маркированной товарным знаком продукции должны быть доступны следующие меры правовой защиты:

1) таможенные меры, которые включают в себя возможность включения товарных знаков в таможенные реестры и контроль за ввозимыми товарами на предмет наличия в них существенных отличий от товаров, продаваемых на национальном рынке правообладателем или с его согласия лицензиатами, приостановление выпуска в гражданский оборот таких товаров и запрет их ввоза на территорию ЕАЭС.

Представляется правильным, что правообладателю товарного знака могут быть доступны таможенные меры защиты только при неавторизованном импорте оригинальных товаров, существенно отличающихся от тех товаров, которые также импортируются на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами, в виде запрета выпуска товара для внутреннего потребления. При неавторизованном импорте оригинальных товаров, которые также вводятся в оборот на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами, таможенные меры защиты применяться не должны.

2) технологические меры, которые позволяют блокировать веб-сайты, нарушающие исключительное право на товарный знак. Делается вывод об отсутствии в законодательстве ЕАЭС и РФ технологических мер

защиты правообладателя при неавторизованном импорте товара. С целью совершенствования правовой защиты правообладателя предлагается закрепить в Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" возможность внесудебного блокирования сайтов, нарушающих права на товарные знаки.

- 3) гражданско-правовые меры, которые должны быть ограничены возможностью возмещения убытков правообладателя или выплаты компенсации при нарушении прав на товарный знак. Делается вывод о необходимости от отказа от применения мер в виде изъятия и уничтожения оригинальных товаров путем внесения изменений в пункт 2 статьи 1515 ГК РФ.
- 4) прочие меры, к которым можно отнести установление единой ценовой политики, проставление маркировок, перевод инструкций по использованию, предоставление гарантий на определенной территории, индивидуализацию продуктов для местного рынка, а также установление ограничивающих условий в дистрибьюторских договорах (если это применимо в соответствии с антимонопольным законодательством).

Другие меры защиты в виде административно-правовой или уголовной ответственности не должны применяться к оригинальным товарам, импортируемым без разрешения правообладателя.

Представляется, что при применении регионального принципа исчерпания прав на товарный знак вопрос введения исключений из него должен решаться исключительно на уровне ЕАЭС. Однако, решением Конституционного суда РФ были установлены национальные ограничения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, когда в мерах защиты может быть отказано полностью или частично²⁷⁵.

²⁷⁵ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации".

2. В результате анализа законодательства США делается вывод о возможности использования опыта США при выработке мер ответственности для товаров с существенными отличиями на основе концепции материальных и физических отличий, применяемой в законодательстве и судебной практике США. Неисчерпывающий список различий, которые могут квалифицироваться как физические и материальные отличия включает состав товаров, включая химический состав, эксплуатационные характеристики, различия в стандартах и сертификации, а также другие отличия, которые явно приведут к введению в замешательство потребителей²⁷⁶.

3. Установлено, что практика, при которой правообладатели авторских прав создают материальные или физические отличия от товаров, продаваемых правообладателем или его лицензиатами на рынке США, в целях обхода доктрины исчерпания прав, является антиконкурентной и противоречит законодательству в области авторского права. Суды должны отказывать в требованиях о запрете параллельного импорта при злоупотреблении правообладателем своим правом.

Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

²⁷⁶ Code of Federal Regulations. § 133.2(e) // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text> (дата обращения 15.03.2018).

3. Анализ зарубежного законодательства в сфере параллельного импорта

3.1. Исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в Европейском Союзе

В Европейском союзе, как и в ЕАЭС, принята региональная модель исчерпания прав на товарный знак. Она означает, что разрешение правообладателя требуется только на импорт маркированного товарным знаком товара на территорию ЕС. Импорт товара между странами союза осуществляется свободно и не может быть ограничен правообладателем.

В отличие от ЕАЭС на территории ЕС данный принцип действует с 1957 года²⁷⁷, что позволило сформировать значительную практику, которая определила как и общие принципы параллельного импорта в ЕС, так и исключения из регионального принципа исчерпания прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

В деле Королевский прокурор против Бенуа и Густава Дассонвиль²⁷⁸ суд установил, что Соглашение об исключительных правах на продажу товаров подпадает под запрет статьи 85 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества²⁷⁹, когда оно препятствует, юридически или фактически, импорту указанных товаров из других государств-членов на защищаемую территорию иными лицами, нежели импортер, обладающий исключительными правами. Соответственно, на территории Европейского Союза

²⁷⁷ Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> (дата обращения 19.03.2018).

²⁷⁸ Решение Суда Европейского Суда, дело №8/74 от 11.07.1974 Королевский прокурор против Бенуа и Густава Дассонвиль // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru> (дата обращения 20.03.2018).

²⁷⁹ Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.). Ст. 85 // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> (дата обращения 19.03.2018).

действует внутренний рынок и товар перемещается свободно.

В дальнейшем в деле *Кассис де Дижон*²⁸⁰ был введен принцип «взаимного признания стандартов». В частности, суд подчеркнул: «нет никакой действительной причины для того, чтобы воспрепятствовать ввозу алкогольных напитков, законно произведенных и продаваемых в одном государстве, в любое другое государство ЕС». Следовательно, допущенный на рынок в одной стране товар должен продаваться в любом другом государстве-члене, независимо от национальных стандартов.

В дальнейшем региональный принцип исчерпания прав на товарный знак был закреплен в государствах ЕС в статье 7 Директивы Европейского парламента и Совета от 22 октября 2008 г. № 2008/95/ЕС²⁸¹, устанавливающей, что права на товарный знак не дают правообладателю возможности запрещать другим лицам его использование в отношении товаров, которые были введены в оборот на территории ЕС правообладателем под данным товарным знаком. Однако, данное правило не применяется, если присутствуют законные основания предполагать, что состояние товаров после введения товаров в оборот могло ухудшиться.

После введения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, судебная практика выработала несколько условий, при которых региональный принцип исчерпания прав на товарный знак на территории ЕС не применяется, а применяется национальный принцип исчерпания прав на товарный знак, при котором правообладатель товарного знака может запретить импорт маркированной товарным знаком продукции на территории стран-участниц ЕС.

Первое условие заключается в переупаковке товара. В случае, если изменяется состояние товара или его упаковка – возникает вопрос, должен ли применяться региональный принцип исчерпания прав на товарный знак. В деле

²⁸⁰ Решение Европейского Суда от 20.02.1979, дело № 120/78 Компания «Реве-Централ АГ» против Федеральной монопольной администрации по спиртным напиткам в Германии // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru> (дата обращения 20.03.2018).

²⁸¹ Official Journal of the European Union. 2008. L. 299. P. 25 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A299%3ATOC> (дата обращения 15.03.2018).

Hoffmann-La Roche v. Centrafarm²⁸² Суд Европейского союза признал, что основной функцией товарного знака является «гарантия идентичности происхождения товарного продукта потребителям или конечным пользователем», поэтому правообладатель товарного знака имеет право выступать против перепродажи переупакованных товаров.

В дальнейшем право владельца товарного знака на ограничение импорта товаров внутри Союза при изменении их состояния было закреплено в части 2 статьи 7 Директивы о товарных знаках²⁸³.

Таким образом, по общему правилу правообладатель товарного знака может запрещать продажу переупакованных товаров. Данное правило означает, что при импорте переупакованных товаров на территории ЕС применяется национальный принцип исчерпания прав на товарные знаки.

Но есть перечень условий, при выполнении которых правообладатель не сможет воспользоваться своим правом на запрет ввоза маркированной товарным знаком переупакованной продукции. При соблюдении данных условий национальный принцип исчерпания прав не может быть применен к переупакованным товарам.

В деле Бристол-Майерс Сквибб против Паранова были сформулированы пять условий, при выполнении которых правообладатель товарного знака не может запрещать импорт переупакованных товаров²⁸⁴:

1. Если запрет продажи переупакованных товаров под этим товарным знаком будет способствовать искусственному разделению рынков между государствами-членами ЕС. Данная ситуация возможна при выпуске правообладателем на рынок идентичных продуктов в нескольких государствах-членах в различных формах упаковки и по различной стоимости. Переупаковка,

²⁸² Case 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, [1978] E.C.R. 1139, 1164 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61977CJ0102> (дата обращения 15.03.2018).

²⁸³ Директива №2008/95/ЕС Европейского парламента и совета о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (Страсбург, 22 октября 2008 г.) // Информационный портал «Всемирная организация интеллектуальной собственности». URL: <http://www.wipo.int> (дата обращения 19.03.2018).

²⁸⁴ Joined Cases 427, 429, & 436/93, Bristol-Myers Squibb v. Paranova, [1996] E.C.R. I-3457 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0427> (дата обращения 15.03.2018).

осуществляемая импортером, необходима для сбыта продукта в государстве-члене импорта и осуществляется в таких условиях, при которых исходное состояние продукта не может быть затронуто. Кроме того, подлежит доказыванию намерение правообладателя товарного знака разделить рынки между государствами-членами.

2. Если переупаковка не может повлиять на исходное состояние самого продукта, в частности, когда импортер выполнял операции, не подвергающие риску негативного воздействия на продукт, такие как, например, удаление блистерных упаковок, колб, ампул или ингаляторов из их оригинальной внешней упаковки и замену на новую внешнюю упаковку.

К другим разрешенным действиям следует отнести фиксацию самоклеящихся этикеток на внутренней упаковке продукта, дополнение упаковки новыми пользовательскими инструкциями, информацией или дополнительными брошюрами. Кроме того, национальному суду необходимо убедиться, что исходное состояние продукта внутри упаковки не затронуто. Также необходимо убедиться, что внешняя или внутренняя упаковка переупакованного продукта или новых пользовательских инструкций содержат всю необходимую информацию и не содержат неточной информации. Также судом должны быть проверены дополнительные материалы, вставленные в упаковку импортером и предназначенные для информирования о приеме лекарств и дозировки продукта, которые могут не соответствовать методу использования и дозам, предусмотренным производителем.

3. Если новая упаковка содержит информацию о изготовителе новой упаковки, чтобы человек с нормальным зрением и проявляющий нормальную степень внимательности, был в состоянии это прочитать. Аналогичным образом, происхождение любой дополнительной информации от источника, отличного от правообладателя товарного знака, должно указываться таким образом, чтобы потребителю было понятно, что это сделано не правообладателем товарного знака, а иной стороной. Однако, нет необходимости указывать, что переупаковка осуществлялась без разрешения правообладателя товарного знака.

4. Если вид переупакованного товара не может нанести ущерб репутации товарного знака и его правообладателю. Таким образом, упаковка не должна быть дефектной, плохого качества или неаккуратной.

5. Если импортер направил правообладателю товарного знака заблаговременно уведомление об импорте переупакованных товаров и по требованию предоставил правообладателю образец переупакованного товара.

Таким образом, Суд Европейского союза признал, что в случае, если переупаковка не оказала негативного влияния на исходное состояние продукта и правообладатель товарного знака получил предварительное уведомление о продаже переупакованного товара от импортера, то правообладатель не может запрещать импорт переупакованных товаров.

В Суде Европейского союза появилось множество дел, апеллирующих на условия, выработанные в деле Бристол-Майерс Сквибб против Паранова²⁸⁵. Большинство дел были разрешены в пользу регионального исчерпания прав на товарный знак и, следовательно, параллельных импортеров. В делах были более широко раскрыты данные 5 критериев, в частности, было установлено, что уведомление правообладателя за пятнадцать рабочих дней до импорта переупакованных товаров является разумным сроком, а несоблюдение обязательства предоставить предварительное уведомление правообладателю приведет к причинению ущерба репутации товарного знака и повлечет возникновение ответственности параллельного импортера.

Аналогичным образом, Верховный суд Дании постановил, что удаление наименования правообладателя товарного знака с переупакованных товаров может нанести ущерб репутации товарного знака и, как следствие, к нарушению исключительного права на товарный знак²⁸⁶.

²⁸⁵ Joined Cases C-400/09 and C-207/10, Case C-143/00, *Oriafarm v. Merck Sharp & Dohme*, [2011] E.C.R. I-7063 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0400> (дата обращения 15.03.2018), *Boehinger Ingelheim v. Swingward*, [2002] E.C.R. I-3579. // InfoCuria. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-143/00> (дата обращения 15.03.2018).

²⁸⁶ Case 286/2013, *Merck Sharp & Dohme v. Oriafarm* (2015) // Официальный сайт Верховного суда Дании. URL: <http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/286-2013-SH.pdf> (дата обращения 15.03.2018)

Второе условие, при котором не применяется региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, заключается в выпуске товаров в оборот под другим товарным знаком.

Данный процесс запрещен в соответствии с Директивой по товарным знакам, но разрешен в рамках самого Договора о функционировании Европейского союза.

Выпуск товаров в оборот под другим товарным знаком возникает, когда товар, маркированный правообладателем или с его согласия одним товарным знаком, маркируется импортером другим товарным знаком. Основанием последующей маркировки, осуществляемой импортером, служит тот факт, что правообладатель товарного знака изготавливает оба продукта одинакового качества, но изготавливает для них различную упаковку и стоимость. Данные условия применимы в случае изготовления товаров одним производителем под разными торговыми знаками – например, картофельные чипсы Lay's продаются по товарным знаком Walkers в Англии, в Бразилии их продают под брендом Elma, а в Мексике чипсы именуют Sabritas.

Данное исключение может быть применено только в тех случаях, когда правообладатель товарного знака использует различные товарные знаки для искусственного разделения рынка.

Суд Европейского союза в деле Центрафарм против Американ Хоум Продактс²⁸⁷ установил, что правообладатель товарного знака, который защищен в одном государстве, вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Договора о функционировании Европейского союза запрещать продажу товара другой компанией в этом государстве под товарным знаком правообладателя. Данное правило соблюдается даже при условии, что ранее этот товар был законным образом продан в другом государстве под другим товарным знаком, которым владеет тот же правообладатель товарного знака, что и в первом государстве.

²⁸⁷ Case 3/78, Centrafarm BV v American Home Products Corporation [1978] E. C. R. 1823 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61978CJ0003> (дата обращения 15.03.2018).

Однако, судам необходимо рассматривать вопрос о том, является ли осуществление этого права замаскированным ограничением торговли между государствами-членами по смыслу второго предложения статьи 36 Договора о функционировании Европейского союза.

Также суд установил, что производитель товара может законно использовать разные товарные знаки в разных странах-участницах для одного и того же продукта. Однако, за такой практикой может следовать искусственное разделение рынков. В таком случае запрет правообладателем маркировки товарным знаком третьей стороной представляет собой замаскированное ограничение на торговлю внутри Сообщества.

Таким образом, в каждом конкретном случае национальный суд должен решить, соблюдал ли правообладатель практику использования разных товарных знаков для одного и того же продукта с целью разделения рынков.

Однако, необходимость доказывать субъективное намерение правообладателя товарного знака была отменена в деле *Pharmacia & Upjohn против Paranova*. Суд установил, что нет объективной разницы между повторной сменой товарного знака после переупаковки и заменой оригинального товарного знака другим, если они используются как условие искусственного разделения товарных рынков. Также суд сделал вывод, что практика использования различной упаковки и использования различных товарных знаков для одного и того же продукта способствует разделению единого рынка и оказывает неблагоприятное влияние на торговлю внутри Сообщества.

Национальные суды должны определять в каждом конкретном случае, было ли объективно необходимо, чтобы параллельный импортер использовал товарный знак, используемый в государстве-члене импорта, для продажи импортируемых товаров. Попытка параллельного импортера обеспечить коммерческое преимущество в результате замены товарного знака не является законной при переупаковке товара.

Различие между товарным знаком, который был изменен во избежание препятствия эффективному доступу на рынок и товарным знаком, который был

изменен для попытки параллельного импортера обеспечить коммерческую выгоду²⁸⁸, было подвергнуто критике и национальные суды не смогли его применить в последующих делах в связи со сложностью разграничения данных категорий.

Например, Английский апелляционный суд в деле *Speciality European Pharma против Doncaster Pharmaceuticals*²⁸⁹ указал, что изменение товарного знака может быть разрешено в том случае, когда 90 процентов рынка заняты компаниями не использующими товарный знак правообладателя, а только 10 процентов рынка заняты компаниями, использующими товарный знак.

Третий пример исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак возникает, когда компании в разных странах на территории Европейской экономической зоны имеют аналогичные права интеллектуальной собственности на товарный знак.

В данном случае возникает вопрос - являются ли права первого правообладателя товарного знака в одной стране исчерпаны в отношении товаров, выпущенных в гражданский оборот вторым правообладателем товарного знака в другой стране.

Изначально суд ЕС посчитал, что при введении в оборот товара, правами на товарный знак которого обладают несколько компаний на территории разных стран ЕС, происходит исчерпание прав на этот товарный знак на территории всего ЕС. Соответственно, если один правообладатель произвел и разместил товарный знак на товаре в Италии и ввез его в Германию, то тот, кто обладает исключительным правом на товарный знак в Германии не может запретить такой импорт.

Эта доктрина была принята Судом Европейского союза в деле «Hag»²⁹⁰, в котором утверждалось, что владелец товарного знака «Hag» в Люксембурге не

²⁸⁸ Case C-379/97, *Pharmacia & Upjohn v. Paranova*, [1999] E.C.R. I-6927 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0379> (дата обращения 15.03.2018).

²⁸⁹ *Speciality European Pharma v. Doncaster Pharmaceuticals Ltd.*, [2015] EWCA (Civ) 54, para. 69, [2015] W.L.R. 55.

²⁹⁰ Case 192/73, *Van Zuylen Frèrese v. Hag*, [1974] E.C.R. 731, 745.

может возражать против продажи кофе, законно произведенного в Германии владельцем товарного знака «Hag» на территории Германии.

Доктрина была изменена в новом решении по делу Hag²⁹¹, в котором немецкий правообладатель товарного знака Hag попытался запретить импорт бельгийского кофе под товарным знаком Hag. Суд Европейского союза отменил свое предыдущее решение и сделал вывод, что в связи с отсутствием согласия правообладателя на импорт товара, не может быть и исчерпания прав на товарный знак на территории ЕС.

В деле Doncaster Pharmaceuticals против Bolton Pharmaceutical Company 100²⁹² апелляционный суд отменил итоговое решение о нарушении исключительного права на товарный знак. Суд сделал вывод о возможности исчерпания прав на товарный знак, однако не сформировал исчерпывающий вывод о регулировании данного вопроса. Таким образом, правовая неопределенность относительно исчерпания прав на товарный знак при владении одним товарным знаком различными компаниями в различных странах-участниках ЕС осталось неизменной.

Представляется правильным, что исчерпание прав на товарный знак в данном случае происходить не должно, а у правообладателя товарного знака должна оставаться возможность ограничивать параллельный импорт.

В качестве четвертого исключения можно выделить отсутствие своевременного запрета на параллельный импорт со стороны правообладателя.

По общему правилу у правообладателя объекта интеллектуальных прав отсутствует обязанность сообщать потенциальному нарушителю, намерен ли он защищать свои исключительные права на объект интеллектуальных прав. Однако, в некоторых юрисдикциях потенциальный нарушитель вправе самостоятельно инициировать, например, иск о ненарушении исключительных прав.

²⁹¹ Case C-10/89, CNL-SUCAL N.V. v. Hag G.F. A.G., [1990] E.C.R. I-3711.

²⁹² Doncaster Pharmaceuticals v. Bolton Pharmaceutical Co. 100 Ltd., [2006] EWCA (Civ) 661, [2007] F.S.R. 3, [2006] E.T.M.R. 65.

Кроме того, правообладатель интеллектуальной собственности, который не начинает отстаивать свои права в течение значительного периода времени, может потерять возможность использовать свои права с помощью широкого спектра ограничивающих его право доктрин, включая доктрину исковой давности или эстоппель.

В некоторых из этих случаев отсутствие сообщения от правообладателя потенциальному нарушителю будет важным фактором. Суд Европейского союза установил, что правообладателю интеллектуальной собственности необходимо направить сообщение нарушителю, если он планирует защищать свои права на товарный знак при параллельном импорте.

Наибольшую актуальность данный вопрос приобрел при вхождении в ЕС новых участников, которые сравнительно недавно ввели в свое законодательство патентную защиту и сертификаты дополнительной защиты²⁹³. Таким образом, импорт товара из стран новых участников ЕС в страну, где осуществлялась правовая охрана данного объекта интеллектуальных прав или его дополнительная охрана, обязывал потенциального нарушителя предоставить компетентным органам подтверждение, что им было направлено уведомление правообладателю о таком импорте за 1 месяц.

В деле Merck против Sigma²⁹⁴ суд Европейского союза сделал вывод об отсутствии у правообладателя объекта интеллектуальных прав обязательств направлять ответ на предварительное уведомление нарушителя, выдвигая

²⁹³ Договор между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой, Великим Герцогством Люксембург, Королевством Нидерландов, Республикой Австрия, Португальской Республикой, Республикой Финляндия, Королевством Швеция, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (государствами-членами Европейского Союза) и Чешской Республикой, Республикой Эстония, Республикой Кипр, Республикой Латвия, Республикой Литва, Республикой Венгрия, Республикой Мальта, Республикой Польша, Республикой Словения и Словацкой Республикой относительно присоединения Чешской Республики, Республики Эстония, Республики Кипр, Республики Латвия, Республики Литва, Республики Венгрия, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу (Афины, 16 апреля 2003г.) // Информационный портал «Право Европейского Союза» URL: <http://eulaw.ru> (дата обращения 22.05.2018).

²⁹⁴ Case C-539/13, Merck Canada Inc. v. Sigma Pharmaceuticals plc. February 12, 2015 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CC0539> (дата обращения 22.12.2018).

возражения. Кроме того, суд установил, что у импортера отсутствуют обязательства соблюдать данные возражения.

Однако, Суд установил, что предусмотрен специальный механизм, который предусматривает отступление от регионального принципа исчерпания прав. Механизм стремится достичь баланса между эффективной защитой патентов на изобретения и сертификатов дополнительной защиты, а также свободным движением товаров на территории ЕС.

Данный механизм не обязывает импортера получить прямое согласие правообладателя патента на изобретение или свидетельства дополнительной защиты. Однако, любое лицо, осуществляющее импорт товаров, должно соблюдать ряд обязательств и формальностей, прежде чем он сможет импортировать такой продукт.

К ним относится обязательство сообщать о намерении импорта правообладателю патента на изобретение или свидетельства дополнительной защиты, чтобы позволить последнему, при необходимости, сослаться на права, предоставленные патентом или свидетельством дополнительной защиты, для предотвращения ввоза и продажи соответствующего продукта.

Как только такое уведомление было должным образом предоставлено, период ожидания составляет один месяц. Только по истечении этого срока импортер может обратиться к компетентным органам за разрешением на импорт товара.

Таким образом, без предварительного разрешения компетентных национальных органов импорт не может быть совершен. Разрешение национальных органов не может быть запрошено до истечения месячного периода ожидания после получения уведомления правообладателя патента на изобретение или свидетельства дополнительной защиты.

Несмотря на применение данного решения к патентам на изобретения и свидетельствам дополнительной защиты, это довольно значительное расширение доктрины исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав, которое также имеет отношение к исключительным правам на товарные знаки. Как уже было

установлено, у параллельных импортеров также есть обязательство уведомить правообладателя товарного знака о переупаковке в разумные сроки до начала импорта и предоставить образец товара. Можно сделать вывод, что параллельные импортеры будут стремиться распространить решение в Merck против Sigma²⁹⁵ на любой отказ правообладателя возражать против переупаковки в течение этого периода времени.

В ЕАЭС принцип исчерпания прав на товарный знак закреплен в Протоколе об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, пункт 16 которого устанавливает региональный принцип исчерпания прав на товарный знак. Каких-либо исключений из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак в Договоре не предусмотрено.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Установлено наличие в ЕС регионального принципа исчерпания прав на товарные знаки. Принцип обоснован прежде всего необходимостью полной экономической интеграции в рамках ЕС, а также наличием большей доли несырьевого экспорта по отношению к импорту. Потребители в ЕС могут получить на внутреннем рынке большинство необходимых качественных товаров.

2. Выявлено наличие исключений из регионального принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав в ЕС, выработанные судебной практикой, при наличии которых применяется национальный принцип исчерпания прав на товарные знаки с возможностью запрещать параллельный импорт между странами-участниками ЕС.

К исключениям можно отнести:

- изменение или переупаковку товара, если она оказала негативное влияние на состояние продукта и правообладатель товарного знака не получил предварительное уведомление о продаже переупакованного продукта от импортера;

²⁹⁵ Там же.

- выпуск товаров в оборот под другим товарным знаком, когда товар, маркированный правообладателем или с его согласия одним товарным знаком, маркируется импортером другим товарным знаком.
- владение аналогичными исключительными правами на товарный знак в разных странах на территории Европейской экономической зоны компаниями из разных стран-участников ЕС.
- отсутствие своевременного запрета на параллельный импорт со стороны правообладателя путем направления претензии.

3. Установлено, что в ЕАЭС отсутствуют исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак. Кажется правильным, что при сохранении регионального принципа исчерпания прав на товарный знак на территории ЕАЭС, необходимо закрепить в Договоре о ЕАЭС исключения, при которых не должен применяться региональный принцип исчерпания прав на товарный знак. К таким исключениям следует отнести: изменение или переупаковку товара, выпуск товаров под другим товарным знаком, а также случаи, когда правами на один товарный знак в рамках ЕАЭС обладают различные правообладатели. Выпуск товаров под другим товарным знаком применим, если правообладатель продает один и тот же товар под различными товарными знаками на территории нескольких стран ЕАЭС, а импортер, пользуясь правом на использование товарного знака на территории одного государства, покупает более дешевый товар на одной территории для последующей маркировки и продажи по более высокой цене под другим товарным знаком.

3.2. Законодательство Сингапура и Южной Кореи в сфере параллельного импорта. Унификация принципа исчерпания прав на примере ЕС, НАФТА, АСЕАН

В данном параграфе рассматривается опыт Сингапура и Южной Кореи в сфере регулирования принципа исчерпания прав на товарный знак по причине того, что данные страны являются мировыми лидерами в сфере международной торговли²⁹⁶.

Также в параграфе исследуется возможность унификации принципа исчерпания прав на товарный знак на примере таких экономических объединений стран как ЕС, НАФТА, АСЕАН.

4.2.1. Законодательство Сингапура и Южной Кореи в сфере параллельного импорта

После провозглашения независимости в 1965 году, Сингапур продолжил использовать колониальное законодательство, включая Постановление о товарных знаках 1938 года в качестве основы системы регистрации товарных знаков. Согласно судебной практике, сложившейся в данный период, параллельный импорт товаров, маркированных товарным знаком, не нарушал исключительное право на товарный знак при условии, что качество импортируемой продукции существенно не отличалось от качества продукции, поставляемой на рынок Сингапура правообладателем товарного знака²⁹⁷.

Новый Закон Сингапура о товарных знаках 1998 года²⁹⁸ законодательно закрепил международный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав и установил, что исключительное право на товарный знак не нарушается при использовании товарного знака в отношении товаров, введенных в гражданский оборот на территории Сингапура или за его пределами

²⁹⁶ World Trade Statistical Review 2018 // World Trade Organization. URL: <https://www.wto.org> (дата обращения 15.03.2019).

²⁹⁷ Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd., [1989] R.P.C. 497.

²⁹⁸ Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998. S. 29 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998> (дата обращения 15.03.2018).

под этим товарным знаком правообладателем товарного знака или с его явного или подразумеваемого согласия (условного или иного)²⁹⁹.

Таким образом, доктрина первой продажи, применяемая в Сингапуре, подразумевает выражение согласия правообладателя в условной или иной форме³⁰⁰. Предполагается, что правообладатель дал согласие на продажу товаров, даже если он предусмотрел контрактные ограничения на дальнейшее перемещение товаров.

Основной причиной выбора международного принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальных прав в Сингапуре является возможность предоставить потребителям доступ к оригинальным товарам по более низким ценам³⁰¹.

Сингапур выбрал международный принцип исчерпания прав к товарам, содержащим объекты авторского права, так и к запатентованным продуктам и товарам, маркированным товарными знаками³⁰².

Таким образом, законодательство Сингапура предусматривает применение единого режима исчерпания прав к различным объектам интеллектуальных прав. Данный подход можно противопоставить модели исчерпания, применяемой в США, при которой международное исчерпание прав принимается к товарным знакам³⁰³ и к объектам авторского права³⁰⁴, но не применяется к патентным правам³⁰⁵.

Несмотря на наличие единого принципа исчерпания на объекты интеллектуальных прав, регулирование параллельного импорта не одинаково по отношению к этим объектам. Например, если правообладатель интеллектуальной собственности в Сингапуре отличается от правообладателя интеллектуальной

²⁹⁹ Там же.

³⁰⁰ Там же. S. 29 (1).

³⁰¹ Manufacturing and Distribution Strategies, Distribution Channels, and Transaction Costs: The Case of Parallel Imported Automobiles, 34 Managerial & Decision Econ. 44 (2013).

³⁰² Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998> (дата обращения 15.03.2018).

³⁰³ Mary LaFrance, Wag The Dog: Using Incidental Intellectual Property Rights to Block Parallel Imports, 20 Mich. Telecom. & Tech. L. Rev. 45 (2013).

³⁰⁴ Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy 151 (Calboli & Lee eds., 2014).

³⁰⁵ Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005) // OpenJurist. URL: <http://bit.ly/2CsuLdB> (дата обращения 15.03.2018).

собственности в стране, где продукт был произведен или впервые продан, то режим исчерпания, применяемый к товарному знаку отличается от режима, применяемого к объектам авторского права и патентным правам.

Другой пример заключается в запрете параллельного импорта на запатентованные продукты, которые относятся к сфере важных медицинских товаров³⁰⁶. К данным товарам относится фармацевтическая продукция, сделанная в других странах на условиях принудительной лицензии для наименее развитых стран или стран, представивших уведомление в соответствии со статьей 31bis Соглашения ТРИПС.

В этой связи модель Сингапура похожа на модель Гонконга где международное исчерпание прав принято только для компьютерных программ, защищенных авторским правом³⁰⁷, но не для всех объектов авторских прав.

Правительство Сингапура поставило цель стать медицинским центром южноазиатского региона, для реализации которой было принято оградить фармацевтический сектор от конкуренции, создаваемой параллельным импортом. Данные действия Сингапура согласуются с ВТО³⁰⁸, правовые акты которой требуют от стран с более высокими доходами населения запрета параллельного импорта запатентованных лекарств. Данное требование позволяет фармацевтическим компаниям продавать необходимые лекарства странам с более низким индексом доходов населения по сниженным ценам, не опасаясь, что лекарства будут реимпортированы в страны с более высоким уровнем дохода населения и ценами на лекарства.

Дополнительным специфическим правилом исчерпания исключительного права на товарный знак в Сингапуре считается установление возможности

³⁰⁶ Singapore Patents Act. November 25, 1994. S. 66 (5a) // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994> (дата обращения 15.03.2018).

³⁰⁷ See Hong Kong Copyright Ordinance, No. 528, (1997) WIPO Lex. No. HK 001, ss. 35, 35A (H.K.).

³⁰⁸ WTO Secretariats, Report of the Workshop on Differential Pricing & Financing of Essential Drugs (2001).

законно импортировать в Сингапур товар, на котором указано, что этот товар не предназначен для перепродажи за пределами другой страны³⁰⁹.

Кроме того, международный принцип исчерпания прав на товарный знак не применяется, если состояние товара было изменено или ухудшено после того, как товары были введены в гражданский оборот, а также если использование зарегистрированного товарного знака в отношении этих товаров вызвало размывание отличительного характера зарегистрированного товарного знака в негативном аспекте³¹⁰.

Под состоянием товара понимается физическое состояние товаров, которые находятся внутри упаковки. Таким образом, переупаковка товаров, которая не связана с каким-либо изменением самих товаров (например, когда параллельный импортер извлекает товар из своей оригинальной упаковки и перемещает товары в новую упаковку) не квалифицируются как изменение состояния товара для целей законодательства Сингапура и не может послужить причиной запрета исчерпания прав на товарный знак.

Таким образом, можно сделать вывод об отличии подхода законодательства Сингапура и Европейского союза³¹¹ в отношении изменения состояния товара³¹², так как переупаковка товара в Европейском союзе считается исключением из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, при котором может применяться национальный принцип и, соответственно, правообладатель может запрещать импорт переупакованного товара.

Законодательство ЕАЭС и стран-участниц ЕАЭС не содержит исключения для импортируемых товаров, чье качество существенно отличается от качества продукции, поставляемой на рынок ЕАЭС правообладателем товарного знака. Данное условие соответствует выводам Конституционного суда РФ, сделанным в

³⁰⁹ Copyright Law and Parallel Imports, Tan Leng Cheo & Partners. August 28, 2001 // FTC Corporate & Tax Advisory Pte Ltd. URL: <https://accountlaw-tax.com.sg/wp-content/uploads/2015/12/copyright-law-and-parallel-imports5.pdf?x36323> (дата обращения 15.03.2018).

³¹⁰ Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998. S. 29 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998> (дата обращения 15.03.2018).

³¹¹ EU Trade Marks Directive, art. 7(2).

³¹² Bristol-Myers Squibb v. Paranova, [1997] F.S.R. 102 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0427> (дата обращения 15.03.2018).

Постановлении по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Паг"³¹³, в котором в качестве специальной категории товаров были выделены товары ненадлежащего качества, которые импортируются в РФ.

Однако, в Постановлении³¹⁴ данная категория товаров выделена не в целях применения национального принципа исчерпания прав на товарный знак вместо регионального по отношению к данным товарам, а для возможности применения к товарам мер ответственности в виде изъятия из оборота и уничтожения ввезенного без согласия правообладателя товарного знака товара.

Кроме того, доктрина международного исчерпания прав на товарный знак в Сингапуре содержит дополнительное ограничение, впервые установленное в деле Pan-West (Pte.) Ltd. против Grand Bigwin Pte. Ltd.³¹⁵. Высокий суд Сингапура указал, что Закон о товарных знаках 1998 года применяется только к товарным знакам, зарегистрированным в Сингапуре. Импорт товара в Сингапур японским производителем и правообладателем товарного знака KATANA, зарегистрированного в Японии, нарушает права правообладателя на товарный знак KATANA в Сингапуре.

Важно отметить, что заключение Высокого суда было основано на том факте, что правообладатель товарного знака в Сингапуре и правообладатель товарного знака в Японии не были связаны друг с другом. Если импортируемые товары производятся стороной, которая связана с Сингапуром, то есть материнской или дочерней компанией сингапурской компании, можно утверждать, что правообладатель товарного знака в Сингапуре должен

³¹³ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

³¹⁴ Там же.

³¹⁵ Pan-West (Pte.) Ltd. v. Grand Bigwin Pte. Ltd., [2003] 4 S.L.R. (R) 755.

предположительно согласиться на использование товаров, поставляемых на рынок под товарным знаком сингапурского правообладателя³¹⁶.

Данное решение основано на положении, которое запрещает правообладателю товарного знака ограничивать применение международного принципа исчерпания прав на товарный знак путем регистрации товарного знака в разных странах на дочерние, материнские или аффилированные компании.

Таким образом, товары, произведенные любым из предприятий под контролем правообладателя товарного знака в Сингапуре в рамках одной и той же корпоративной структуры, при импорте в Сингапур должны рассматриваться как импортированные товары без нарушений.

Таким образом, Сингапур предпринял попытки унификации подходов по регулированию параллельного импорта объектов авторского права, товарных знаков и патентов. Несмотря на это, регулирование параллельного импорта не одинаково по отношению ко всем эти объектам.

В Южной Корее отсутствуют установленные в законе положения об исчерпании прав интеллектуальной собственности. Тем не менее, суды Южной Кореи считают, что права интеллектуальной собственности, включая патентные права и права на товарные знаки, исчерпаны, если продукт изготовлен и (или) продан правообладателем объекта интеллектуальных прав³¹⁷.

После получения исключительного права на товарный знак путем регистрации, правообладатель имеет право на использование зарегистрированного товарного знака на указанных товарах и может запрещать другим компаниям использовать идентичный или сходный до степени смешения товарный знак в отношении товаров или услуг, которые идентичны или сходны до степени смешения с указанными товарами, маркированными товарным знаком правообладателя³¹⁸.

³¹⁶ Revlon Inc. v. Cripps & Lee Ltd., [1980] F.S.R. 85.

³¹⁷ Ildong Pharmacie v. Farmatalia Carlo Erba S.p.a (Seoul District Court [Seoul Dist. Ct.], 81Ka967, March 14, 1981).

³¹⁸ Republic of Korea Trademark Act. Art. 50 // Korean Intellectual Property Office. URL: <http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TrademarkAct.pdf> (дата обращения 15.03.2018).

К использованию товарного знака относится маркировка товарных знаков на товарах и упаковке, продажа, экспорт и импорт для цели продажи, реклама или распространение³¹⁹.

Закон о товарных знаках Южной Кореи предусматривает, что импорт товаров, маркированных товарными знаками для целей продажи или поставки, представляет собой использование товарного знака³²⁰.

Законодательно установлен запрет на ввоз в Южную Корею товаров иностранного производства, на которые незаконно нанесен товарный знак, а также в тех случаях, когда товарный знак нанесен на этикетку или упаковку ввозимого товара.

Однако параллельный импорт оригинальных товаров не является нарушением товарного знака и не нарушает исключительное право лицензиата на использование товарного знака в Корее³²¹. Импорт товаров, которые имеют товарные знаки, сходные до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, является незаконным.

В 1995 году Южная Корея начала активно обсуждать вопрос параллельного импорта после запрета корейскими таможенными службами ввоза джинсов Levi's компанией Price Club³²². Чтобы решить этот вопрос, правительство Южной Кореи внесло изменения в законодательство и разрешило параллельный импорт товаров с 1 ноября 1995 года.

Дело Polo, рассмотренное в 1997 году³²³, стало первым решением Верховного суда Южной Кореи относительно параллельного импорта в Южную Корею оригинальных товаров, охраняемых товарным знаком. В частности, суд постановил, что параллельный импорт неконтрафактных товаров, произведенных субподрядчиком, не связанным с правообладателем товарного знака,

³¹⁹ Republic of Korea Trademark Act. Art. 2(1)(vii) // Korean Intellectual Property Office. URL: <http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TrademarkAct.pdf> (дата обращения 15.03.2018).

³²⁰ Там же.

³²¹ Seoul District Court [Seoul Dist. Ct.], 97Ghab32678, May 10, 1998.

³²² Levi's v. Price club (South Korea court, 1995).

³²³ Supreme Court [S. Ct.], 96Do2191, October 10, 1997 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

представляет собой нарушение прав зарегистрированного лицензиата в Южной Корее.

Суд также отметил, что если третье лицо получит менее дорогие, но оригинальные товары, маркированные товарным знаком правообладателя, изготовленные в стране с менее развитыми технологиями и, соответственно, качеством продукции, а затем начнет продавать эти товары в Южной Корее, это также будет являться нарушением прав на товарный знак в связи с различием качества импортируемой продукции.

В Деле Burberry³²⁴ суд выделил две основные функции товарных знаков: указывать источник происхождения товаров, маркированных товарным знаком, а также помочь клиентам определить качество покупаемой продукции. Также суд пришел к выводу о том, что параллельный импорт является законным и не нарушает исключительное право на товарные знаки, а продажа параллельно импортированных продуктов, маркированных товарным знаком правообладателя товарного знака, должна быть разрешена до тех пор, пока функции товарных знаков не нарушаются.

В деле Fujifilm³²⁵ параллельный импортер переупаковывал одноразовые камеры, размещал на них свой товарный знак и заменял пленку. Суд отметил, что перепродажа измененных одноразовых камер является новым актом производства, который выходит за рамки доктрины первой продажи³²⁶.

Верховный суд установил, что подсудимый существенно изменил качество и форму оригинального товара и тем самым нарушил исключительное право на товарный знак, поскольку первоначальный товарный знак все еще оставался на восстановленных камерах.

³²⁴ Supreme Court [S. Ct.], 99Da42322, September 24, 2002 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

³²⁵ Supreme Court [S. Ct.], 2002Do3445, April 11, 2003 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

³²⁶ Changwon District Court [Dist. Ct.], 2001 No. 2235, June 12, 2002.

Таким образом, любая переработка товара, которая приводит к изменению первоначальной формы товара, эквивалентна новому производству и, таким образом, может привести к нарушению исключительного права на товарный знак.

Таким образом, параллельный импорт оригинальных неизмененных товаров разрешен в Южной Корее. Кроме того, в Южной Корее ответ на законность параллельного импорта зависит от места, где производятся товары. В частности, Верховный суд³²⁷ указал, что если правообладатель товарного знака производит и продает свои оригинальные товары на территории Южной Кореи, то правообладатель товарного знака может запрещать параллельный импорт товаров из другой страны. Если правообладатель товарного знака не производит свои оригинальные товары на территории Южной Кореи, правообладатель товарного знака не может запрещать параллельный импорт из других стран.

Таким образом, согласно решению Верховного суда Кореи, в Корее разрешен параллельный импорт, при следующих условиях:

- 1) правообладатель товарного знака в иностранном государстве размещает товарный знак на импортируемой продукции;
- 2) существуют тесные юридические или экономические отношения между иностранным правообладателем товарного знака и правообладателем товарного знака в Южной Корее;
- 3) нет существенной разницы в качестве между импортируемыми товарами и товарами, которые продает правообладатель или лицензиат товарного знака в Южной Корее³²⁸.

Первым основным требованием, которое допускает параллельный импорт в рамках закона о товарных знаках в Южной Корее, является условие, что параллельно импортируемые товары должны быть оригинальными товарами с законно размещенными на них товарными знаками, импортируемыми иностранным правообладателем товарных знаков или лицом, имеющим

³²⁷ Duk-Kyu Choi, Republic of Korea, International Exhaustion of Industrial Property Rights 1–2. URL: www.aippi.org/download/committees/156/GR156rep_of_korea.pdf (дата обращения 02.03.2018).

³²⁸ Supreme Court [S. Ct.], 2012Da6059, August 20, 2014 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

лицензионный договор с правообладателем, который уполномочил его на импорт товаров в Южную Корею.

Самым существенным требованием является обязанность правообладателя товарного знака в Южной Корее и правообладателя товарного знака за рубежом входить в один холдинг или иметь юридически или экономически близкие взаимоотношения с целью сохранить единое восприятие потребителями двух компаний.

Под юридически или экономически близкими взаимоотношениями понимаются случаи, когда правообладатель товарного знака в Корее является генеральным агентом правообладателя товарного знака, эксклюзивным дистрибьютором или партнером. В таком случае потребители могли бы признать, что параллельно импортированные товары, маркированные товарным знаком правообладателя, указывают на один источник.

Параллельный импорт не разрешен в Южной Корее в рамках Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны, если товарный знак, используемый параллельным импортером, вызывает путаницу у потребителя в отношении источника происхождения товара при продаже продукта³²⁹.

Касательно контрактных ограничений, в Корее отсутствует единое мнение по вопросу возможности применения ограничений к контрактам, заключаемым правообладателем товарных знаков с целью ограничить влияние международного принципа исчерпания прав. В частности, если для ограничения импорта оригинального товара используются контрактные ограничения, необходимо, чтобы они были указаны на товаре или его упаковке во избежание юридических споров³³⁰, поскольку потребитель должен быть защищен от введения в заблуждение относительно источников происхождения товаров. Кроме того, если

³²⁹ Supreme Court [S. Ct.], 2008Da7462, January 30, 2009 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

³³⁰ Duk-Kyu Choi, Republic of Korea, International Exhaustion of Industrial Property Rights 1–2. URL: www.aippi.org/download/committees/156/GR156rep_of_korea.pdf (дата обращения 02.03.2018).

какая-либо надпись, указывающая на ограничение будет удалена или утеряна, законодательством предусмотрен штраф или уголовная ответственность³³¹.

Кроме национального законодательства зарубежных стран, необходимо также упомянуть унификацию принципа исчерпания прав на товарный знак на примере ЕС, НАФТА и АСЕАН.

4.2.2. Унификация принципа исчерпания прав на примере ЕС, НАФТА, АСЕАН

Рассматривая создание торговых объединений стран, можно сделать вывод, что несмотря на возможность стран применять как национальный, региональный, так и международный принцип исчерпания прав на товарный знак, свободное движение товаров и торговля между странами возможны только в случае применения регионального или международного принципа исчерпания прав на товарный знак в рамках объединения. В частности, на примере ЕС видно, что с момента создания ЕС объединение балансировало между необходимостью установления свободной торговли между странами и защитой интеллектуальной собственности.

Директива ЕС о товарных знаках устанавливает, что права на товарный знак не должны наделять правообладателя правом запрещать их использование в отношении товаров, которые были введены в оборот на территории Сообщества под этим товарным знаком правообладателем или с его согласия.³³²

Так как данная статья напрямую не устанавливала региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, некоторые участники ЕС установили в законодательстве международный принцип исчерпания прав на товарные знаки, обосновывая это тем, что международный принцип является минимальным

³³¹ Republic of Korea Trademark Act. Art. 95 // Korean Intellectual Property Office. URL: <http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TrademarkAct.pdf> (дата обращения 15.03.2018).

³³² Первая Директива Совета 89/14/ЕЕС от 21.12.1988 г. о сближении законодательств государств-членов о товарных знаках // Информационный портал «Всемирная организация интеллектуальной собственности» URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru> (дата обращения 15.07.2018)., впоследствии заменена на Директиву Европейского парламента и Совета ЕС № 2008/95/ЕС от 22.10.2008 г. о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания. // Информационный портал «Всемирная организация интеллектуальной собственности» URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru> (дата обращения 15.07.2018).

стандартом для свободного перемещения товаров³³³. Однако, суд ЕС уточнил данное правило и установил необходимость применения регионального принципа исчерпания прав на территории всех стран ЕС³³⁴.

Начиная с 1970-х годов Европейский суд полагается на принцип свободного движения товаров внутри ЕС и оперирует статьями 34 и 36 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества, чтобы разрешить свободное движение товаров и расставить приоритеты между осуществлением исключительного права на товарные знаки и необходимостью интеграции в рамках европейского рынка. Статья 34 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества³³⁵ запрещает количественные ограничения на импорт, а также любые равнозначные меры при импорте между участниками ЕС³³⁶, а статья 36 устанавливает, что запреты или ограничения не должны выступать средством произвольной дискриминации или замаскированным ограничением в торговле между государствами-членами³³⁷.

Европейский суд установил, что главной целью товарных знаков является обозначение происхождения товаров, поэтому нет причин запрещать свободное движение оригинальных товаров между странами-участниками с размещенными на них товарными знаками, контролируруемыми одними и теми же компаниями в каждой стране-участнике. Только в том случае, если товарные знаки не имеют единого происхождения, возможно запрещать параллельный импорт товаров, которые содержат идентичный или похожий до степени смешения товарный знак, чтобы предотвратить введение в заблуждение потребителей в стране, куда импортируется товар³³⁸. Таким образом Европейский суд пришел к выводу о

³³³ Irene Calboli. Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? *The Saga Continues*. *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 6, pp. 60-66. 2002.

³³⁴ C-173/98, *Sebago Inc. & Ancienne Maison Dubois et Fils A.S. v. GB- Unic S.A.*, [1999] C.M.L.R. 1317 // Curia. URL: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=101669&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=81133> (дата обращения 18.11.2018), Case C-335/96, *Silhouette Int'l Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaft*, 30 *Int'l Rev. Intell. Prop. & Comp. L.* 920 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61996CJ0355&lang1=en&type=TXT&ancre=> (дата обращения 15.08.2018).

³³⁵ Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта. 1957г.). Статья 34 // Информационный портал «Право Европейского союза» URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> (дата обращения 14.04.2018).

³³⁶ Там же.

³³⁷ Там же. Статья 36.

³³⁸ Case 192/73, *Van Zuylen Freres v. Hag A.G.*, [1974] E.C.R. 731.

запрете параллельного импорта товаров, маркированных товарным знаком, если товары были изменены без согласия правообладателя³³⁹. Однако, данный запрет относится к делам, где товары были изменены силами импортеров – например, переупакованы или маркированы другим товарным знаком. Запрет не применяется к тем делам, где были оригинальные товары, но качество отличалось по причине разницы в процессе производства или стратегии рыночной дифференциации напрямую созданной правообладателем товарного знака.

Кроме того, Европейский суд разработал принцип взаимного признания, чтобы предотвратить продуктовую дискриминацию и замаскированные ограничения торговли. Таким образом, страны-участники ЕС не могут «запретить продажу на их территории товаров, законно произведенных и маркированных в другой стране-участнике ЕС даже в случае, если товар произведен в соответствии с техническими или качественными требованиями, которые отличаются от тех, которые предусмотрены для товаров, произведенных в стране, куда импортируется товар³⁴⁰. Различия в составляющих продукта, внешнем виде, или даже технических стандартах не должны квалифицироваться как законная причина запрета параллельного импорта в рамках европейского рынка. Среди исключений очень ограниченный список обстоятельств, к которым относят защиту общественного здравоохранения и защиту потребителя³⁴¹.

Кроме того, в рамках ЕС унифицированы также технические стандарты, применяемые к продукции, позволяющие поддерживать товарное единообразие в рамках ЕС³⁴².

³³⁹ Case 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. v. Centrafarm Vertiebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, [1978] E.C.R. 1139, 1164-65.

³⁴⁰ Commission Communication No. C256/2, Case 120/78, Rewe-Zentral A.G. v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, [1979] E.C.R. 649 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120> (дата обращения 11.03.2018).

³⁴¹ Case 120/78, Rewe-Zentral A.G. v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, [1979] E.C.R. 649 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120> (дата обращения 11.03.2018).

³⁴² European Parliament and Council Regulation (EC) 765/2008 of July 9, 2008. O.J. L218/30 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765> (дата обращения 11.03.2018).

В отличие от ЕС – члены НАФТА не намеревались создать общий рынок НАФТА, поэтому у каждой страны был свой принцип исчерпания прав. Однако, в последствие все участники НАФТА установили международный принцип исчерпания прав на товарный знак.

В 1994 году была образована свободная торговая зона НАФТА, которая включала Канаду США и Мексику, цель которой заключалась в устранении всех торговых барьеров и упрощении свободного движения товаров внутри стран-участников соглашения НАФТА³⁴³. Однако, на практике оказалось, что участники НАФТА имели различные цели вступления в данное соглашение. США и Канада рассматривали Мексику как страну с дешевой рабочей силой для размещения заводов для производства своих продуктов, которые потом бы реимпортировались в США и Канаду по низким тарифам, а Мексика нуждалась в прямых иностранных инвестициях, которые могла бы получить от компаний из США и Канады. Соглашение НАФТА стало первым соглашением, устанавливающим свободную торговлю между странами, которое накладывало детальные обязательства в рамках защиты интеллектуальной собственности. Страны-участники НАФТА должны предоставлять адекватную и эффективную защиту для осуществления прав интеллектуальной собственности на территории страны каждой участницы, однако данные меры не должны стать барьерами к торговле между участниками³⁴⁴.

Соглашение НАФТА не регулирует вопрос исчерпания прав на товарные знаки. Аналогично ТРИПС, НАФТА оставляет данный вопрос на усмотрение национального законодателя.

Однако, несмотря на отсутствие унификации в рамках международно-правового акта, каждая из стран-участниц достигла унификации в рамках национальных законов в области исчерпания прав на товарный знак. Страны

³⁴³ Североамериканское соглашение о свободной торговле между правительством Канады, правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Соединенных Штатов Америки (от 8 декабря 1993г.) (НАФТА). Статья 102 //Информационный портал «Всемирная организация интеллектуальной собственности» URL: <http://www.wipo.int/portal/ru/> (дата обращения 12.03.2018).

³⁴⁴ Там же. Статья 1701 (1).

установили международный принцип исчерпания прав на товарные знаки при импорте оригинальных товаров, а также разрешили с некоторыми ограничениями импорт материально отличающихся оригинальных товаров от тех, которые продаются на национальном рынке правообладателем товарного знака или с его согласия.

Международный принцип исчерпания прав на товарный знак был принят с 1880-х годов в Канаде³⁴⁵. Канадские законы запрещают только импорт продуктов, которые содержат идентичный или похожий до степени смешения товарный знак на товаре, который уже используется на национальной территории, когда этот товарный знак не принадлежит или не контролируется той же самой компанией и импортируемые товары могут ввести потребителей в заблуждение³⁴⁶.

Таким образом, канадские суды запрещают импорт товаров, материально отличающихся от товаров, которые разрешены для импорта на рынок Канады, когда такие отличия могут причинить ущерб потребителям или общественному благу. Например, когда товары были испорчены и дистрибьютор заменил оригинальные товарные знаки, размещенные на товарах³⁴⁷, или когда вид импортируемых товаров отличается от тех, которые продаются на национальном рынке³⁴⁸. Канадские суды также тщательно рассматривают импорт продуктов, которые не соответствуют техническим стандартам и разрешают их продажу, если импортеры открыто указывают покупателям на товарах об отличиях от национальных стандартов³⁴⁹. Однако, канадские суды благосклонно относятся к параллельному импорту. В частности, суды редко запрещают импорт оригинальных товаров, когда импортеры используют специальные надписи, указывающие на отличия в качестве импортируемых продуктов от тех, которые продаются на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами.

³⁴⁵ *Condy v. Taylor*, [1887] 56 L.T.R. 891.

³⁴⁶ *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 C.P.R. 3d 1, 13-14 (Can. S.C.C.) // Lexum. URL: <http://bit.ly/2MTukxK> (дата обращения 15.03.2018)

³⁴⁷ *Dupont of Canada Ltd. v. Nomad Trading Co.*, [1968] 55 C.P.R. 97 (Can. Que. S.C.).

³⁴⁸ *H.J. Heinz Co of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.*, [1991] 35 C.P.R. 3d 213 (Can. F.C.T.D.).

³⁴⁹ *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.* 1984. 1 C.P.R. 3d 1, 13-14 // Lexum. URL: <http://bit.ly/2MTukxK> (дата обращения 15.03.2018)

Специальные надписи направлены на то, чтобы предостеречь потребителей от введения в заблуждение по поводу качества продукта³⁵⁰.

Аналогично Канаде, США использует систему международного исчерпания прав на товарный знак, запрещая только параллельный импорт товаров, которые содержат идентичные или сходные до степени смешения товарные знаки, используемые в США третьими лицами³⁵¹. Законы США разрешают параллельный импорт, когда товарный знак производителя товара и товарный знак правообладателя в США принадлежат одной компании, а также когда это дочерняя или материнская компания правообладателя товарного знака в США³⁵².

Также как и в Канаде, суды США запрещают импорт товаров, когда они материально отличаются от товаров, уполномоченных для продажи на внутреннем рынке.

Аналогично Канаде и США, Мексика установила систему международного исчерпания прав на товарные знаки. В соответствии со статьей 92 (2) Закона Мексики о промышленной собственности регистрация товарного знака не может быть использована против «любого лица, которое продает, распространяет, приобретает или использует товар, на который нанесен товарный знак, после того как указанный товар был законно введен на рынок правообладателем зарегистрированного товарного знака или его лицензиатом»³⁵³

Другой пример региональной интеграции в рамках азиатского региона – это АСЕАН, который был основан в 1967 году путем подписания Декларации АСЕАН³⁵⁴. Учредителями стали Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд. В последующие года в АСЕАН также вошли: Бруней-

³⁵⁰ Там же.

³⁵¹ Tariff Act of 1930 § 526(a), United States Code. Title 19. § 1526(a). 2006 // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov> (дата обращения 15.03.2018).

³⁵² K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 289 (1988) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2NT7dQ4> (дата обращения 15.03.2018).

³⁵³ Mexican Industrial Property Law, 4, June 27, 1991, art. 92 (2) // Официальный сайт WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11711> (дата обращения 15.03.2018).

³⁵⁴ The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967 // Официальный сайт АСЕАН. URL: <http://asean.org> (дата обращения 17.01.2018).

Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Все страны АСЕАН также являются членами ВТО³⁵⁵.

В 2015 году в рамках АСЕАН было создано Экономическое сообщество АСЕАН, цель которого состояла в создании единого рынка стран-участниц, аналогичного внутреннему рынку ЕС, предоставляющему свободное движение товаров, услуг, инвестиций, капитала и квалифицированной рабочей силы³⁵⁶.

В рамках поддержки интеллектуальной собственности страны подписали рамочное соглашение АСЕАН о кооперации в сфере интеллектуальной собственности в 1995 году³⁵⁷. Рамочное соглашение призвано наладить взаимодействие между странами АСЕАН в разных сферах, включая авторское право и смежные права, патенты на изобретения, товарные знаки, полезные модели, географические обозначения, ноу-хау, а также топологии интегральных микросхем.

Однако, на текущий момент сотрудничество в рамках АСЕАН по товарным знакам производится только по административным вопросам. В рамках АСЕАН унифицированы правила экспертизы товарных знаков³⁵⁸, а также создана онлайн-база товарных знаков³⁵⁹.

Однако, добиться унификации принципа исчерпания прав на товарный знак в АСЕАН с целью применения региональной модели исчерпания прав на товарный знак не удалось³⁶⁰.

Таким образом, соглашение АСЕАН оставило свободу выбора принципа исчерпания прав на товарный знак за странами-участниками.

³⁵⁵ Там же.

³⁵⁶ ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta. 2008. // Официальный сайт АСЕАН. URL: <http://asean.org/uploads/2015/05/5187-10.pdf> (дата обращения 17.01.2018).

³⁵⁷ ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation (Bangkok, Thailand). 15 December 1995 // Официальный сайт АСЕАН. URL: http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15-december-1995 (дата обращения 15.02.2018).

³⁵⁸ Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, ECAP 3 // Информационный портал EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights. URL: <http://ecap3.org/activities/guidelines-substantive-examination-trademarks> (дата обращения 16.02.2018).

³⁵⁹ Онлайн-база данных товарных знаков АСЕАН. URL: <http://asean-tmview.org/tmview/welcome.html?language=en> (дата обращения 15.03.2018).

³⁶⁰ Sirapapha Ringpry & Oliver Knox. The ASEAN Economic Community: Good News for Trademark Owners? World Trademark Review 55, 58 (2012).

Законодательство стран-участниц делится на 3 группы:

- 1) страны без определенного принципа исчерпания прав на товарные знаки;
- 2) страны с национальным принципом исчерпания прав на товарные знаки;
- 3) страны с международным принципом исчерпания прав на товарные знаки.

Такие страны как Индонезия и Бруней-Даруссалам не приняли ни один из принципов исчерпания прав на товарный знак в своем законодательстве, а также не сделали вывод о применяемом принципе исчерпания прав на товарный знак в судебных решениях. При отсутствии такого положения, можно сделать вывод, что данные страны разрешили параллельный импорт из стран АСЕАН и других иностранных юрисдикций.

Мьянма находится на этапе принятия специального закона о товарных знаках, статья 41 которого предусматривает международный принцип исчерпания прав на товарный знак, которой до принятия акта может быть видоизменен³⁶¹.

Камбоджа³⁶² и Лаос³⁶³ приняли национальный принцип исчерпания прав на товарный знак, запретив параллельный импорт в свои страны.

Остальные страны, входящие в АСЕАН, предусматривают международный принцип исчерпания прав на товарный знак, включая Сингапур³⁶⁴, Вьетнам³⁶⁵, Филиппины³⁶⁶, Малайзию³⁶⁷ и Таиланд³⁶⁸.

На примере подходов, принятых в рамках ЕС, НАФТА и АСЕАН можно сделать вывод, что не все члены зон свободной торговли стремятся достигнуть полной интеграции рынков в рамках соглашения о свободной торговле. В

³⁶¹ Comments by the International Trademark Association on the Myanmar Draft Trademark Law // International Trademark Association. URL: <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/January82013Comments.pdf> (дата обращения 15.02.2018).

³⁶² Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of the Kingdom of Cambodia NS/RKM/0202/006. February 7, 2002. WIPO Lex. No. KH001 // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/5780> (дата обращения 22.04.2018).

³⁶³ Law No. 01/NA of December 20, 2011, on Intellectual Property. WIPO Lex. No. LA025 // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/310926> (дата обращения 22.04.2018).

³⁶⁴ Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998. S. 29 (1) // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998> (дата обращения 15.03.2018).

³⁶⁵ Law No. 50/2005/QH11, of November 29, 2005., on Intellectual Property. Socialist Republic of Vietnam // Официальный сайт WIPO. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/274445> (дата обращения 15.03.2018).

³⁶⁶ Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293). June 6, 1997 // Официальный сайт WIPO. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/129343> (дата обращения 15.05.2018).

³⁶⁷ Trade Marks Act. Malaysia. June 21, 1976 // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7514> (дата обращения 15.04.2018).

³⁶⁸ Christopher Heath. Parallel Imports in Asia. Pp. 98-100. Kluwer Law International. 2004.

частности, некоторые страны могут нуждаться в защите своих национальных рынков от иностранных импортеров, включая защиту от импорта из других стран свободной торговли (и, таким образом, применяют национальный принцип исчерпания прав). В противовес этому, другие члены могут нуждаться в открытии своих рынков к как можно большему количеству стран и применяют международный принцип исчерпания прав на товарные знаки. Как правило, эти страны не производят данные продукты внутри страны и параллельный импорт может увеличить предложение и уменьшить стоимость товаров для потребителей на национальном рынке.

В частности, процесс рыночной интеграции в ЕС требует, чтобы страны ЕС отказывались от своего национального законодательства, устанавливающего стандарты товаров и принимали единые стандарты ЕС, чтобы устранить все возможные барьеры для торговли внутри ЕС. Только вопросы, связанные со здоровьем, защитой потребителей или публичных интересов государства в странах-участниках должны ограничивать свободную торговлю товаров в ЕС.

В отличие от ЕС, участники НАФТА не намеревались построить внутренний рынок НАФТА. Напротив, США и Канада участвовали в НАФТА для производства товаров по меньшей стоимости в Мексике, а Мексика участвовала с целью получения иностранных инвестиций.

Кроме того, установление эффективной зоны свободной торговли также требует дополнительных усилий, чтобы устранить барьеры в торговле между странами. Этот результат может быть достигнут несколькими возможными путями: 1) путем гармонизации товарных стандартов или путем осуществления принципа взаимного признания национальных стандартов между членами свободной торговли, как это было сделано в ЕС; 2) путем принятия законов, в соответствии с которыми параллельный импорт разрешен как для оригинальных товаров, импортируемых правообладателем и его лицензиатами, так и для товаров с существенными отличиями от таких товаров при наличии на них специальной надписи о существенных отличиях, чтобы не вводить потребителей в

заблуждение касательно качества и происхождения товара, что, в частности, было реализовано в рамках НАФТА или АСЕАН.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Законодательство Сингапура предусматривает международный принцип исчерпания прав на объекты авторского права, патенты и товарные знаки³⁶⁹. Однако, законодательством Сингапура и судебной практикой установлены следующие особенности:

- применяется национальный принцип исчерпания прав на патенты на изобретения для фармацевтической продукции по причине предоставления более благоприятного регулирования для местных фармацевтических компаний с целью создания в Сингапуре фармацевтического южноазиатского центра, а также для запрета импорта на рынок Сингапура лекарств, проданных странам с низкими доходами населения по сниженным ценам.
- возможность законно импортировать в Сингапур товар, на котором указано, что этот товар не предназначен для перепродажи за пределами другой страны³⁷⁰.
- применение национального принципа исчерпания прав на товарный знак, если состояние товара, под которым понимается физическое состояние товаров внутри упаковки, было изменено после того, как товары были введены в гражданский оборот;
- применение национального принципа исчерпания прав на товарный знак, если использование зарегистрированного товарного знака в отношении этих товаров вызвало размывание отличительного характера зарегистрированного товарного знака в негативном аспекте³⁷¹.

³⁶⁹ Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998> (дата обращения 15.03.2018).

³⁷⁰ Copyright Law and Parallel Imports, Tan Leng Cheo & Partners. August 28, 2001 // FTC Corporate & Tax Advisory Pte Ltd. URL: <https://accountlaw-tax.com.sg/wp-content/uploads/2015/12/copyright-law-and-parallel-imports5.pdf?x36323> (дата обращения 20.03.2018).

³⁷¹ Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998. S. 29 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998> (дата обращения 15.03.2018).

- возможность запрета параллельного импорта, если правообладатель товарного знака в стране импорта и экспорта различается, а также не является материнской, дочерней или аффилированной компанией.

2. Законодательство Южной Кореи предусматривает международный принцип исчерпания прав на патенты на изобретения и товарные знаки. К товарным знакам международный принцип исчерпания прав на товарный знак применяется со следующими условиями:

1) правообладатель товарного знака в иностранном государстве размещает товарный знак на импортируемой продукции;

2) существуют тесные юридические или экономические отношения между иностранным правообладателем товарного знака и правообладателем товарного знака в Южной Корее;

3) не существенной разницы в качестве между импортируемыми товарами и товарами правообладателя товарного знака в Южной Корее³⁷².

3. Установлено, что в рамках ЕС унифицированы принципы исчерпания прав на товарный знак, предусматривающие применение регионального принципа исчерпания прав на товарный знак.

4. В рамках НАФТА не была осуществлена унификация принципа исчерпания прав на товарный знак. Однако, все члены сообщества применяют международный принцип исчерпания прав на товарный знак.

5. В рамках АСЕАН не была осуществлена унификация принципа исчерпания прав на товарный знак. Таким образом, некоторые страны применяют национальный принцип исчерпания прав на товарные знаки, некоторые применяют международный принцип исчерпания прав на товарные знаки, а некоторые не содержат в своем законодательстве и судебной практике определенного принципа исчерпания прав на товарный знак.

Однако, в рамках АСЕАН унифицированы правила экспертизы товарных знаков и создана онлайн-база товарных знаков.

³⁷² Supreme Court [S. Ct.], 2012Da6059, August 20, 2014 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

Заключение

Руководствуясь целями и задачами диссертационного исследования, автором работы сделаны следующие выводы и заключения:

1. Предложена модель замены национального принципа исчерпания прав на товарный знак, установленного в статье 1487 ГК РФ на региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, установленный в п.16 Приложения №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе путем внесения изменений в статью 1487 ГК РФ.

Предложенная региональная модель должна совмещать элементы национального и международного принципа исчерпания прав на товарный знак.

Национальный принцип исчерпания прав на товарный знак должен применяться к товарам с существенными отличиями, от тех товаров, которые ввозятся на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами. К существенным отличиям предлагается отнести различия в составе, вкусе, форме продукта, эксплуатационных характеристиках, языке документации, условиях предоставления гарантии, количестве калорий, упаковке или маркировке товара, стандартах и сертификации, а также другие отличия, которые явно приведут к введению в замешательство потребителей.

Международный принцип исчерпания прав должен применяться на некоторые категории товаров по итогам проведенного в ЕАЭС экономического исследования, оценивающего влияние изменения принципа исчерпания прав на товарный знак на стоимость товаров для конечного потребителя и возможный ущерб деловой репутации правообладателя.

2. В рамках формулировки определения параллельного импорта:

- рассмотрены предложенные российской доктриной права интеллектуальной собственности определения параллельного импорта;

- сделан вывод об отсутствии единого верного определения параллельного импорта в связи с неверным или узким толкованием параллельного импорта;
- рассмотрена разница между активным и пассивным параллельным импортом;
- сформулированы признаки параллельного импорта;
- предложено авторское определение на основе выработанных в диссертационной работе признаков.

3. Установлена коллизия между региональным принципом исчерпания прав, установленным в Договоре о ЕАЭС³⁷³ и национальным принципом, установленным в Гражданском кодексе Российской Федерации и предложен механизм устранения коллизии путем внесения изменений в статью 1487 ГК РФ.

4. Исследована правовая природа исчерпания исключительного права на товарный знак и сделан вывод о невозможности отнесения исчерпания исключительного права к категориям вещных прав и прав третьих лиц в связи с наличием специфики в правовой природе исчерпания исключительного права на товарный знак.

5. Выявлены критерии отличия доктрины исчерпания прав на товарный знак и доктрины первой продажи. Выделены пределы осуществления исключительного права на товарный знак по отношению к праву собственности на товар и сделан вывод о решении коллизии в пользу товара при импорте оригинальных товаров, но в пользу права интеллектуальной собственности при импорте контрафактных товаров.

6. Проанализировано законодательство в области интеллектуальной собственности стран-участниц ЕАЭС, регулирующее исчерпание прав на товарный знак и выделена периодизация развития исчерпания прав на товарный знак. Выявлено отсутствие обоснования применения национального принципа в

³⁷³ Договор о Евразийском экономическом союзе» (ред. от 8 мая 2015 г.). П. 16 Протокола «Об охране и защите прав на объекты Интеллектуальной собственности» // Евразийская экономическая комиссия. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 23.03.2018).

Российской Федерации и предложено проведение комплексного исследования с целью обоснования установления в Российской Федерации национального принципа исчерпания прав на товарный знак, а также наличия недостатков международного принципа.

7. Определена необходимость рассмотрения импорта в качестве способа использования товарного знака, для реализации чего автором предложено внести изменения в пункт 2 статьи 1484 ГК РФ.

8. Дано определение трансграничного дистрибьюторского договора, а также сделан вывод об отсутствии специальных антимонопольных ограничений, применяемых к дистрибьюторским соглашениям в ЕАЭС. Предложено внести дополнения в Протокол об общих принципах и правилах конкуренции³⁷⁴.

9. Проанализирована ответственность в сфере параллельного импорта, а также импорта контрафактных товаров. Установлено наличие трех категорий товаров для целей разграничения ответственности: 1) оригинальные товары, которые вводятся в оборот на национальном рынке правообладателем или его лицензиатами; 2) оригинальные товары, существенно отличающиеся от товаров, которые импортируются на национальный рынок правообладателем или его лицензиатами; 3) контрафактные товары. Предполагается, что к первой категории товаров может применяться только гражданско-правовая ответственность. Ко второй категории товаров может применяться как гражданско-правовая ответственность, так и административно-правовая ответственность в виде запрета выпуска товара во внутреннее потребление, а также обязательство осуществить реэкспорт товаров в случае, если товары уже импортированы. К третьей категории товаров должна применяться гражданско-правовая ответственность, административно-правовая ответственность в виде изъятия и уничтожения товара, а также уголовная ответственность.

³⁷⁴ Приложение N 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе. Протокол об общих принципах и правилах конкуренции. Статья 6 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 18.05.2018).

Установлено, что мера ответственности в виде изъятия и уничтожения не должна применяться при параллельном импорте оригинальных товаров, что подтверждается статьей 1 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод³⁷⁵, которая разрешает лишение права собственности на товар только в интересах общества.

10. Автором предлагаются следующие меры правовой защиты для правообладателя товарного знака при параллельном импорте маркированной товарным знаком продукции:

1) таможенные меры, которые включают в себя возможность включения товарных знаков в таможенные реестры и контроль за ввозимыми товарами на предмет наличия в них существенных отличий от товаров, продаваемых на национальном рынке правообладателем или с его согласия лицензиатами, приостановление выпуска в гражданский оборот таких товаров и запрет их ввоза на территорию ЕАЭС;

2) технологические меры, которые позволяют блокировать веб-сайты, нарушающие исключительное право на товарный знак;

3) гражданско-правовые меры, которые должны быть ограничены возможностью возмещения убытков правообладателя или выплаты компенсации при нарушении прав на товарный знак.

4) прочие меры, к которым можно отнести установление единой ценовой политики, проставление маркировок, перевод инструкций по использованию, предоставление гарантий на определенной территории, индивидуализацию продуктов для местного рынка, а также установление ограничивающих условий в дистрибьюторских договорах, если это разрешено законодательством.

11. Был проанализирован опыт ЕС в сфере параллельного импорта и были выделены исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак. Было установлено, что в ЕАЭС отсутствуют исключения из регионального принципа. В случае злоупотребления импортером возможностью импорта товара,

³⁷⁵ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163.

который был введен в гражданский оборот в одной из стран-участниц ЕАЭС, например, при импорте переупакованной продукции, правообладатель в стране импорта не сможет воспользоваться средствами правовой защиты с целью запрета данного импорта. В связи с этим было предложено внести исключения из регионального принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС, при наличии которых применяется национальный принцип с возможностью запрещать параллельный импорт между странами-участниками ЕАЭС. К таким исключениям следует отнести: переупаковку или изменение товара, выпуск товаров под другим товарным знаком, а также случаи, когда правами на один товарный знак в рамках ЕАЭС обладают различные правообладатели.

12. Установлено, что опыт Сингапура по применению национального принципа исчерпания прав на патенты для фармацевтической отрасли может быть актуален для реализации в ЕАЭС международного дифференцированного подхода³⁷⁶ к параллельному импорту. Условие о применении национального принципа при размывании отличительного характера товарного знака в негативном аспекте должно быть включено в Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности³⁷⁷.

Опыт Южной Кореи может быть использован при имплементации условия о запрете импорта товара, который вызывает путаницу у потребителя в отношении источника происхождения товара при продаже продукта³⁷⁸.

На основе проанализированного опыта унификации принципов исчерпания прав на товарный знак на примере ЕС, НАФТА и АСЕАН установлено, что для создания торгового объединения, предоставляющего свободное передвижение

³⁷⁶ Заключается во внедрении международного принципа исчерпания прав на товарный знак на определенные категории товаров.

³⁷⁷ Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе). П. 16. (Астана. 29 мая 2014) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 02.04.2018).

³⁷⁸ Supreme Court [S. Ct.], 2008Da7462, January 30, 2009 // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp> (дата обращения 15.03.2018).

товаров по его территории, должен быть принят региональный или международный принцип исчерпания прав на товарный знак.

13. На основе проведенного исследования были разработаны предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере исчерпания прав на товарный знак, которые отражены в Приложении №1 к диссертации.

Список литературы

Международные нормативно-правовые акты

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г. // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI).

2. Директива 2002/95/ЕС "Об ограничении содержания вредных веществ" // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRF/TXT/?uri=celex:32002L0095>.

3. Директива 2002/96/ЕС "Об отходах электрического и электронного оборудования" // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0096>.

4. Директива №2008/95/ЕС Европейского парламента и совета о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (Страсбург, 22 октября 2008 г.) // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int>.

5. Договор между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой, Великим Герцогством Люксембург, Королевством Нидерландов, Республикой Австрия, Португальской Республикой, Республикой Финляндия, Королевством Швеция, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (государствами-членами Европейского Союза) и Чешской Республикой, Республикой Эстония, Республикой Кипр, Республикой Латвия, Республикой Литва, Республикой Венгрия, Республикой Мальта, Республикой Польша, Республикой Словения и Словацкой Республикой относительно присоединения Чешской Республики, Республики Эстония, Республики Кипр, Республики Латвия, Республики Литва, Республики Венгрия, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу

(Афины, 16 апреля 2003г.) // Информационный портал «Право Европейского Союза» URL: <http://eulaw.ru>.

6. Договор о Евразийском экономическом союзе. Астана, 29 мая 2014 г. (ред. от 15.03.2018) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org>.

7. Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (подписан в г. Душанбе 6 октября 2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. N 12. Ст. 1552.

8. Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru/treaties/tfeu>.

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163.

10. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, заключена в г. Вене 11.04.1980 // Вестник ВАС РФ. № 1. 1994.

11. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int>.

12. Первая Директива Совета 89/14/ЕЕС от 21.12.1988 г. о сближении законодательств государств-членов о товарных знаках // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru>.

13. Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // Собрание законодательства РФ. 21.09.2015. N 38. Ст. 5215.

14. Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 № 30 «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents>.

15. Регламент Совета (ЕС) № 692/2014 от 23 июня 2014 об ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя // Информационный портал EUR-Lex. URL: <http://eur-lex.europa.eu>.

16. Североамериканское соглашение о свободной торговле между правительством Канады, правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Соединенных Штатов Америки. 8 декабря 1993 года // Информационный портал «Всемирная организация интеллектуальной собственности». URL: <http://www.wipo.int/portal/ru/>.

17. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (Москва, 9 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 30.01.2012. № 5. Ст. 542.

18. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 – 2849.

19. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eaeunion.org/>.

20. ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation (Bangkok, Thailand). 15 December 1995. // Official Website of ASEAN URL: http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15-december-1995.

21. Commission Regulation (EU) No 330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical

agreements and concerted practices, OJ L 102, 4/23/2010. Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN>.

22. The Trademarks Act of the Republic of Estonia. 2002 // Официальный сайт WIPO. URL: <http://www.wipo.int>.

23. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.

24. European Parliament and Council Regulation (EC) 765/2008 of July 9, 2008. O.J. L218/30 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765>.

25. Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, ECAP 3 // Информационный портал EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights. URL: <https://ecap3.org/activities/guidelines-substantive-examination-trademarks>.

26. The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967 // Официальный сайт АСЕАН. URL: <http://asean.org>.

Нормативно-правовые акты Российской Федерации

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.

28. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. N 46. ст. 4532.

29. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2014) // Российская газета. № 256. 31.12.2001.

30. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. ст. 4398.

31. Примечание к статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.

32. Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

33. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О защите конкуренции" // СПС КонсультантПлюс.

34. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448.

35. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 29.11.2010. N 48. ст. 6252.

Зарубежные нормативно-правовые акты

36. Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 14 января 1998 года № 7 (ред. от 26.05.2018) // Официальный сайт централизованного банка данных правовой информации Кыргызской Республики. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18> (дата обращения 15.02.2019).

37. Закон Кыргызской Республики от 31 декабря 2014 года № 184 "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике" (ред. от 06.06.2017) //

Официальный сайт централизованного банка данных правовой информации Кыргызской Республики. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205436>.

38. Закон Республики Армения от 17 декабря 2014 года "О таможенном регулировании" // Официальный сайт ГНКО "Центр переводов Министерства юстиции Республики Армения". URL: http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/НН_Оренq/2014_НО_241_N_ru.pdf.

39. Закон Республики Армения от 22 мая 2010 года №ЗР-59 "О товарных знаках" // Информационный портал "Законодательство стран СНГ". URL: <http://base.spinform.ru/>.

40. Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 (ред. от 05.01.2016) N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302181>.

41. Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 года №129-3 "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" (в редакции Законов Республики Беларусь от 15.07.2015 г. №307-3, 19.06.2017 г. №32-3) // Информационный портал Законодательство стран СНГ. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65436.

42. Закон Республики Беларусь от 9 июля 2012 года №389-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <http://www.pravo.by/>.

43. Закон Республики Казахстан от 07.04.15 г. No 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» // Казахстанская правда. 22.06.2018 г., № 116 (28745).

44. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Информационная система "Параграф". URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=78;-281.

45. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2018 г.) // Информационная система “Параграф”. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399.

46. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (с изменениями от 04.07.2018 г.) // Информационная система “Параграф”. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39082703#pos=5;-285.

47. Code of Federal Regulations // Cornell Law School. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text>.

48. Fair Trade Commission, “Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices” (July 11, 1991). Edition of June 16, 2017. // Japan Fair Trade Commission. URL: https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170616_files/170616_2_1.pdf.

49. Hong Kong Copyright Ordinance, No. 528, (1997) WIPO Lex. No. HK 001 // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/482109>.

50. Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293). June 6, 1997 // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/129343>.

51. Japan. Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 55 of July 10, 2015). // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int>.

52. Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of the Kingdom of Cambodia NS/RKM/0202/006. February 7, 2002. WIPO Lex. No. KH001 // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5780>.

53. Law No. 01/NA of December 20, 2011, on Intellectual Property. WIPO Lex. No. LA025 // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/310926>.

54. Law No. 50/2005/QH11 of November 29, 2005, on Intellectual Property. Socialist Republic of Vietnam // Информационный портал WIPO. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/274445>.

55. Mexican Industrial Property Law. June 27, 1991 // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11711>.

56. Republic of Korea. Trademark Act (Act No. 71 of November 28, 1949, as amended up to Act No. 9678 on May 21, 2009) // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7176>.

57. Singapore Patents Act. November 25, 1994 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994>.

58. Singapore Trade Marks Act. November 26, 1998 // Singapore Statutes Online. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998>.

59. Tariff Act of 1930 // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov>.

60. Republic of Korea Trademark Act // Korean Intellectual Property Office. URL: <http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TrademarkAct.pdf>.

61. Trade Marks Act. Malaysia. June 21, 1976 // Информационный портал WIPO. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7514>.

62. United States Code // Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. URL: <http://uscode.house.gov>.

Нормативные акты, утратившие силу

63. Декрет СНК РСФСР от 22.04.1918 "О национализации внешней торговли" // Собрание узаконений РСФСР. 1918. N 33. ст. 432.

64. Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". // СПС КонсультантПлюс.

65. Закон СССР от 03.07.1991 N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания" // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 30. ст. 864.
66. Именной указ от 20 декабря 1698 г. «О клеймении товаров в Сибири и об отобрании неклеяемых в казну» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Т. III. № 1659.
67. Новоторговый Устав // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб. 1830. Т. 1. № 408. С. 677-691.
68. Положение о товарных знаках (утв. Госкомизобретений СССР 08.01.1974) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. N 1.
69. Постановление ВС РФ от 12.12.1991 N 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.12.1991. N 51. ст. 1798.
70. Постановление СНК РСФСР от 10.11.1922 "О товарных знаках" // Собрание узаконений РСФСР. 1922. N 75. ст. 939.
71. Постановление СНК СССР от 18.07.1923 "О товарных знаках" // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. N 3. Ст. 67.
72. Постановление Совмина СССР от 15.05.1962 n 442 "О товарных знаках" // СП СССР. 1962. N 7. Ст. 59.
73. Постановление ЦИК СССР N 47, СНК СССР N 455 от 07.03.1936 "О производственных марках и товарных знаках" // Собрание законов СССР. 1936. N 13. ст. 113.
74. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.02.1926 "О товарных знаках" // Собрание законов СССР. 1926. N 11. Ст. 80.
75. Решение Совета глав государств СНГ "О принятии Устава СНГ" от 22.01.1993 // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1993. N 1. ст. 19.
76. Указ «О Пожаловании Золотыми Медалями и Серебряными Шпагами Купцов Голикова и Шелехова за Открытие Островов на Восточном Море» // Полное собрание законов Российской империи. Т. XXII. № 16709.

Монографии

77. Богуславский М. М. Основные вопросы изобретательства в международном частном праве. М., 1960. С. 10.

78. Дозорцев В.А., Сборник статей: Интеллектуальные права: Понятие, система, задачи кодификации, Исследовательский центр частного права, М., Статут 2003. С. 100 – 101.

79. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008. С. 105.

80. Пиленко А.А. Право изобретателя. М., Статут. 2001. С. 457.

81. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. С. 155.

82. Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М.: Статут. 2017. С. 210.

Учебники, учебные пособия и комментарии

83. Близнец И.А., Гаврилов Э.П., Добрынин О.В. и др. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М., Проспект. 2011. С. 652, 654.

84. Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М.: Экзамен, 2004. С. 106.

85. Джермакян В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. СПС КонсультантПлюс.

86. Корпоративное право: Учебный курс. Т. 2. (отв. ред. И.С. Шиткина) М., Статут. 2018.

87. Модельные правила европейского частного права. Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М. Статут. 2013. С. 989.

88. Плаксин, С., Шаститко А., Интеллектуальная собственность Авдашева С., Дрейфусс Р., Дроздов И., Иванов А., Крючкова П., Лианос и развитие общества: время прагматики. Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), М., 2013.

89. Подъяпольский В.В. Аналитический обзор судебной практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Исчерпание исключительного права на товарный знак. СПС КонсультантПлюс.

90. Руководство по составлению международных дистрибьюторских соглашений: На русском и английском языках. Пер. с англ. Н.Г. Вилковой. М. Консалтбанкир. 1996. С. 112.

91. Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции Организации Объединенных Наций о международной купле-продаже товаров. // Официальный сайт ЮНСИТРАЛ. URL: <http://www.uncitral.org>.

92. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Гражданское право: учебник в 3-х томах. Том 1. 6-е изд., перераб. и доп. М., Издательство Проспект. 2007. С. 339-340.

93. ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta. 2008 // Официальный сайт АСЕАН. URL: <https://asean.org/uploads/2015/05/5187-10.pdf>.

94. Bonadio, E. (2011). Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step? *European Intellectual Property Review*, 33(3), pp. 153-161.

95. Comments by the International Trademark Association on the Myanmar Draft Trademark Law // International Trademark Association. URL: <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/January82013Comments.pdf>.

96. E. Coke, *Institutes of the Laws of England* §360. p. 223. 1628.

97. H.P. Kunz-Hallstein, Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz-Neuer Wein in alten schlauchchen? *Intell. Prop. Rts. Int'l Rev.* 268, 270–71. 1998.

98. *International Commercial Agency and Distribution Agreements. Case Law and Contract Clauses.* Wolters Kluwer, 2011. P. 379.

99. JW & DESIGN, Registration No. 1,639,555 // Customs Recordation Number: TMK 06 01378.

100. Keith N. Hylton, Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution 253. 2003.

101. Mary LaFrance, Wag The Dog: Using Incidental Intellectual Property Rights to Block Parallel Imports, 20 Mich. Telecom. & Tech. L. Rev. 45. 2013.

102. Mattias Ganslandt & Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights, Parallel Imports, and Strategic Behavior, in Intellectual Property, Growth, and Trade 267–269. Keith E. Maskus ed. 2008.

103. Michael J. Trebilcock et al., The Law and Economics of Canadian Competition Policy 373–99. 2003.

104. Paul J. Heald, Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement, 29 Vand. J. Transnat'l L. 638, 658. 1996.

105. WILEY, Registration No. 1,003,988 // Customs Recordation No. TMK 06-01435). General Notices, 48 Cust. B. and Dec., No. 7. February 19, 2014.

Научные статьи и публикации

106. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта. Предпринимательское право. 2010. М. N 1. С. 40 - 43.

107. Гаврилов Э.П. Принцип исчерпания исключительного права и его толкование в Постановлении Конституционного Суда РФ. Хозяйство и право. 2018. N 5. С. 36 - 46.

108. Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика. Конкурентное право. 2013. М., N 2. С. 7 - 12.

109. Еременко В.И. Параллельный импорт под защитой Конституционного Суда Российской Федерации // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. N 4.

110. Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта. Законодательство и экономика. 2013. No 6. С.47.

111. Иванов Н. В. Исчерпание исключительного права на товарный знак и параллельный импорт // Закон. 2019. № 2. С. 127-137.

112. Исследование финансово-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России. ООО «Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь». Подготовлено для Ассоциации европейского бизнеса. Время проведения: июль-август 2013 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии URL: <http://www.eurasiancommission.org/ky/act/finpol/migration/intelsobs/Documents>

113. Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России: Аналитический отчет // Отв. ред. сер. В.В. Радаев; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". Лаб. экон.-социол. исслед. М.: НИУ ВШЭ, 2011. С. 176.

114. Маслова В.А. Предмет дистрибьюторского договора. Коммерческое право. М., Зерцало. 2010. №2 (7). С. 76-94.

115. Мотылькова А.В. Проблемы и перспективы параллельного импорта в России и за ее пределами. Проблемы современной науки и образования. 2014. М. N 3. С. 21.

116. Мухамедшин И. С. Использование товарного знака: теоретические и практические аспекты // Патенты и лицензии. 2016. N 2. С. 31 - 34.

117. Онлайн-база данных товарных знаков АСЕАН. URL: asean-tmview.org/tmview/welcome.html?language=en.

118. Отчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации»

(заключительный) по договору на выполнение работ № 5 от «10» июня 2013 г. Фонд «Центр стратегических разработок» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org>.

119. Презентация заместителя руководителя ФАС России А.Б. Кашеварова на тему: "Параллельный импорт (импорт без согласия правообладателя): ЗА и ПРОТИВ" // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы URL <https://fas.gov.ru/system/presentations/attachments/2016/04/20/original>.

120. Романова В. Е. Трансграничный дистрибьюторский договор в странах Европы: Нидерланды и Франции. Международное публичное и частное право. М., 2013. N 1.

121. Старженецкий В.В. Параллельный импорт в Российской Федерации: дифференциация или эрозия ответственности за нарушение исключительных прав? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. N 7.

122. Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер-дистрибьютор. Публикация N 518. Серия: "Издания Международной торговой палаты". На рус. и англ. яз. М., Консалтбанкир. 1996.

123. Фукс Е.Н. Легализация "параллельного" импорта как способ борьбы с серым импортом. Вестник Российской таможенной академии. 2017. N 3. С. 54 - 62.

124. Christopher Heath. Parallel Imports in Asia. Pp. 98-100. Kluwer Law International. 2004.

125. Copyright Law and Parallel Imports, Tan Leng Cheo & Partners. August 28, 2001 // FTC Corporate & Tax Advisory Pte Ltd. URL: <https://accountlaw-tax.com.sg/wp-content/uploads/2015/12/copyright-law-and-parallel-imports5.pdf?x36323>.

126. Duk-Kyu Choi, Republic of Korea, International Exhaustion of Industrial Property Rights 1–2. URL: www.aippi.org/download/committees/156/GR156rep_of_korea.pdf.

127. European Commission's "Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach" // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: <https://ec.europa.eu>.

128. Germany: The Bundeskartellamt imposes Fines for Vertical Resale Price Maintenance in Tools Selective Distribution System // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/04_2012/de_rpm.pdf.

129. Interbrand 1974 // Международная консалтинговая группа Interbrand. URL: <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/apple/>.

130. International property rights index. 2017 // URL: <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries>.

131. Irene Calboli, Edward Lee. Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy. Edward Elgar Pub. March 31, 2014.

132. Irene Calboli. Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? The Saga Continues. Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 6, pp. 60-66. 2002.

133. Manufacturing and Distribution Strategies, Distribution Channels, and Transaction Costs: The Case of Parallel Imported Automobiles, 34 Managerial & Decision Econ. 44. 2013.

134. Mary LaFrance, Wag The Dog: Using Incidental Intellectual Property Rights to Block Parallel Imports, 20 Mich. Telecom. & Tech. L. Rev. 45. 2013.

135. Official Journal of the European Union. 2008. L. 299. P. 25 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A299%3ATOC>.

136. Siraprapha Ringpry & Oliver Knox, The ASEAN Economic Community: Good News for Trademark Owners?, World Trademark Review 55, 58. 2012.

137. Sports bras RPM investigation // Официальный портал правительства Великобритании. URL: <https://www.gov.uk/cma-cases/sports-bras-rpm-investigation>.

138. UK: No Longer A Grey Area: Parallel Imports Criminal As Well As Unlawful. Patrick Cantrill and Rose Smalley // Mondaq. URL: <http://bit.ly/2NoHsu9>.

139. WTO Secretariats, Report of the Workshop on Differential Pricing & Financing of Essential Drugs. 2001.

Диссертации

140. Доронькина Виктория Юрьевна. Имплементация дистрибьюторского договора в российское право: диссертация кандидата Юридических наук: 12.00.03. Место защиты: Санкт-Петербургский государственный университет, 2016. С. 86-92.

141. Колеров Ф. М. Правовая охрана товарных знаков Евразийского экономического союза: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Колеров Федор Михайлович. М., 2017. – 157 с.

142. Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак: дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пирогова Вера Владимировна. – М., 2002. – 145 с.

143. Улугова К.Э. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере дистрибуции: частноправовой и публично-правовой аспекты. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 9.

Судебная практика

144. Определение ВАС РФ от 01.07.2011 N ВАС-5318/11 по делу N А40-60322/10-12-360 // СПС КонсультантПлюс.

145. Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2015 по делу N 304-КГ15-8874, А67-4453/2014 // Официальный сайт Верховного суда РФ URL: <http://www.supcourt.ru>.

146. Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2002 N КАС02-100 "Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 14.12.2001 N ГКПИ2001-1671, утв. Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230" // СПС КонсультантПлюс.

147. Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 N 51-ПЭК16 по делу N А40-26875/2014 // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: <http://www.supcourt.ru>.

148. Постановление Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2017 по делу No А40-126531/17-68-571 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

149. Постановление Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-36077/2015 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru>.

150. Постановление Арбитражного суда города Москвы по делу N А41-26731/2015 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru>.

151. Постановление Арбитражного суда города Москвы по делу №А52-3237/2016 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru>.

152. Постановление Арбитражного суда Московской области от 06.08.2015 по делу №А41-26731/2015 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

153. Постановление Арбитражного суда Псковской области от 14.12.2016 по делу № А52-3237/2016 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

154. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 N 09АП-31020/2013-ГК по делу N А40-22890/13 // Информационный портал «Картотека арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

155. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2012 N 09АП-22216/2011-ГК по делу N А40-17875/11-12-157 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

156. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2009 N 09АП-14602/2009-ГК по делу N А40-2250/09-51-27 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

157. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2013 по делу N А41-42585/12. // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

158. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" // Сборник законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1435.

159. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2017 г. N 11АП-15275/17 // Информационный портал "Картотека Арбитражных дел". URL: <https://kad.arbitr.ru>.

160. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части КоАП РФ» // Официальный сайт "Федеральные Арбитражные суды РФ". URL: <http://www.arbitr.ru>.

161. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. N 6. Июнь, 2009.

162. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ от декабря 2008г // Официальный сайт "Федеральные Арбитражные суды РФ". URL: <http://www.arbitr.ru/>.

163. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // Российская газета, N 95, 05.05.2007.

164. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 // Вестник ВАС РФ. 2009. №5.

165. Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 № 3127/12. // Вестник ВАС РФ. 2012. №12.

166. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2015 г. N 17АП-16588/15 // Информационный портал Картотека Арбитражных дел. URL: <https://kad.arbitr.ru>.

167. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2014 г. N C01-1223/2014 по делу N A09-1954/2014. // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru.

168. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. N C01-726/2015 по делу N A43-68/2015 // Официальный сайт Суд по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru.

169. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2016 г. N C01-230/2016 по делу N A50-17408/2015 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru.

170. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 N C01-1020/2015 по делу N A41-26731/2015. // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: <http://ipc.arbitr.ru>.

171. Постановление ФАС Московского округа от 16.03.2012 по делу N A41-42709/10 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

172. Постановление ФАС Московского округа от 21.03.2011 N КГ-А40/1705-11 по делу N А40-60322/10-12- 360 // СПС КонсультантПлюс.

173. Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2011 по делу N А40-12515/11- 27-104 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

174. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2012 по делу N А56-31546/2011 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <http://kad.arbitr.ru>.

175. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2017 по делу N А52-3237/2016 // Официальный сайт "Федеральные Арбитражные суды РФ". URL: <http://www.arbitr.ru>.

176. Решение Верховного Суда РФ от 14.12.2001 N ГКПИ2001-1671 «Об оставлении без удовлетворения жалобы о признании недействительным подпункта "з" пункта 15 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230» // СПС КонсультантПлюс.

Зарубежная судебная практика

177. Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза от 04.04.2017 N СЕ-2-1/1-17-БК «О разъяснении положений статей 74, 75, 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014» // Официальный сайт Суда Евразийского экономического союза. URL: <http://courteurasian.org>.

178. Решение Европейского Суда от 20.02.1979, дело № 120/78 Компания «Реве-Централ АГ» против Федеральной монопольной администрации по спиртным напиткам в Германии // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru>.

179. Решение Суда Европейского Суда, дело №8/74 от 11.07.1974 Королевский прокурор против Бенуа и Густава Дассонвиль // Информационный портал «Право Европейского союза». URL: <http://eulaw.ru>.

180. Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distrib., LLC, 562 F.3d 1067. 10th Cir. 2009 // FindLaw. URL: <https://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1354384.html>.

181. Boehinger Ingelheim v. Swingward, [2002] E.C.R. I-3579 // InfoCuria. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-143/00>.

182. Brilliance Audio, Inc. v. Haight's Cross Comm'ns, Inc., 474 F.3d 365 (6th Cir. 2007) // Leagle. URL: <https://www.leagle.com/decision/2007839474f3d3651824>.

183. Bristol–Myers Squibb v. Paranova, [1997] F.S.R. 102 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0427>.

184. C-173/98, Sebago Inc. & Ancienne Maison Dubois et Fils A.S. v. GB-Unic S.A., [1999] C.M.L.R. 1317 // Curia. URL: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=101669&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=81133>.

185. Capitol Records, L.L.C. v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013) // H2O. URL: <http://bit.ly/2CAT1dg>.

186. Case 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, [1978] E.C.R. 1139, 1164 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61977CJ0102>.

187. Case 120/78, Rewe-Zentral A.G. v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, [1979] E.C.R. 649 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120>.

188. Case 192/73, Van Zuylen Frèrese v. Hag, [1974] E.C.R. 731, 745.

189. Case 286/2013, Merck Sharp & Dohme v. Oriafarm (2015) // Официальный сайт Верховного суда Дании. URL: <http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/286-2013-SH.pdf>.

190. Case 3/78, Centrafarm BV v American Home Products Corporation [1978] E. C. R. 1823 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61978CJ0003>.

191. Case C-10/89, CNL-SUCAL N.V. v. Hag G.F. A.G., [1990] E.C.R. I-3711.

192. Case C-335/96, Silhouette Int’l Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaft, 30 Int’l Rev. Intell. Prop. & Comp. L. 920 (1998) // Информационный портал EUR-Lex. URL: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61996CJ0355&lang1=en&type=TXT&ancre>
=.

193. Case C-379/97, Pharmacia & Upjohn v. Paranova, [1999] E.C.R. I-6927 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0379>.

194. Case C-539/13, Merck Canada Inc. v. Sigma Pharmaceuticals plc. February 12, 2015 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CC0539>.

195. Case CE/9320/10 // Office of Fair Trading. URL: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402153926>.

196. Case COMP/39.847 – E-Books // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27537_5.pdf.

197. Case No COMP/M.6106 - Caterpillar/ MWM // Официальный сайт Европейской Комиссии. URL: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6106_4296_2.pdf.

198. Changwon District Court [Dist. Ct.], 2001 No. 2235, June 12, 2002.

199. Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd. 1989. R.P.C. 497.

200. Commission Communication No. C256/2, Case 120/78, Rewe-Zentral A.G. v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, [1979] E.C.R. 649.

201. Condy v. Taylor, [1887] 56 L.T.R. 891.

202. Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd. 1984. 1 C.P.R. 3d 1, 13-14 // Lexum. URL: <http://bit.ly/2MTukxK>.

203. Dial Corp. v. Encina Corp., 643 F. Supp. 951, 955 (S.D. Fla. 1986) // Court Listener. URL: <https://www.courtlistener.com/opinion/1908297/dial-corp-v-encina-corp/>.

204. Doncaster Pharmaceuticals v. Bolton Pharmaceutical Co. 100 Ltd., [2006] EWCA (Civ) 661, [2007] F.S.R. 3, [2006] E.T.M.R. 65.

205. Dupont of Canada Ltd. v. Nomad Trading Co., [1968] 55 C.P.R. 97 (Can. Que. S.C.).

206. Ferrero U.S.A., Inc. v. Ozak Trading, Inc. Doron Gratch, 952 F.2d 44, 3rd Cir. 1991 // Информационный портал SCRIBD.

<https://ru.scribd.com/document/320632928/Ferrero-U-S-A-Inc-v-Ozak-Trading-Inc-Doron-Gratch-952-F-2d-44-3rd-Cir-1991>.

207. *First Nat'l Bank in Sioux Falls v. First Nat'l Bank in S.D.*, 679 F.3d 763, 769–70 (8th Cir. 2012) // CourtListener. URL: <http://bit.ly/2x0psfe>.

208. *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005) // OpenJurist. URL: <http://bit.ly/2CsuLdB>.

209. *H.J. Heinz Co of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.*, [1991] 35 C.P.R. 3d 213 (Can. F.C.T.D.).

210. *Hyundai Constr. Equip. USA, Inc. v. Chris Johnson Equip., Inc.*, No. 06-C-3238, 2008 // Casemine. URL: <http://bit.ly/2O8lBnC>.

211. *Ildong Pharmacie v. Farmatalia Carlo Erba S.p.a* (Seoul District Court [Seoul Dist. Ct.], 81Ka967, March 14, 1981) (“FCE”).

212. *Joined Cases 427, 429, & 436/93, Bristol-Myers Squibb v. Paranova*, [1996] E.C.R. I-3457. Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0427>.

213. *Joined Cases C-400/09 and C-207/10, Case C-143/00, Oriafarm v. Merck Sharp & Dohme*, [2011] E.C.R. I-7063 // Информационный портал EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0400>.

214. *K Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281, 289 (1988) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2NT7dQ4>.

215. *Kirtsang v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351, 1353 (2013) // CourtListener. URL: <http://bit.ly/2wSDyJv>.

216. *Lever Bros Co v United States*, 981 F. 2d 1330 (Ct. App. Dis. Col.) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2NRuulr>.

217. *Lever Bros. Co. v. United States*, 877 F.2d 101, 103, 108 (D.C. Cir. 1989) // Casetext. URL: <https://casetext.com/case/lever-bros-co-v-us-3>.

218. *Levi's v. Price club* (South Korea court, 1995).

219. *Martin's Herend Imports v Diamond & Gem Trading* (1997) 112 F. 3d 1296 (Ct. App. 5th Cir.) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2wQGFbN>.

220. Michael V. Sardina. Exhaustion and First Sale in Intellectual Property. Santa Clara Law Review // URL: <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=lawreview>.
221. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942). // Casetext. URL: <http://bit.ly/2MSiaoH>.
222. *NEC Elecs v CAL Circuit Abco* (1987) 810 F. 2d. 1506 at 1509 (Ct. App. 9th Cir) // Leagle. URL: <http://bit.ly/2NoWnEG>.
223. *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 776 F.3d 692 (9th Cir. 2015) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2M3kUug>.
224. *Original Appalachian Artworks, Inc., Appellee, v. Granada Electronics, Inc., Appellant*, 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987) // Justia. URL: <http://bit.ly/2NWHO8r>.
225. *Pan-West (Pte.) Ltd. v. Grand Bigwin Pte. Ltd.*, [2003] 4 S.L.R. (R) 755.
226. *PepsiCo, Inc. v. Nostalgia Prods. Corp.*, No. 90-C-7024, 1990 U.S. Dist. LEXIS 18990, at *4 (N.D. Ill. December 20, 1990);
227. *PHILIP MORRIS USA INC. v. C.H. RHODES, INC.* (E.D.N.Y. 4-19-2010) // Casemine. URL: <http://bit.ly/2NrrxLs>.
228. *Philip Morris, Inc. v. Cigarettes for Less*, 69 F. Supp. 2d 1181, 1184 (N.D. Cal. 1999), *aff'd*, 215 F.3d 1333 (9th Cir. 2000).
229. *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961) // Justia. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/287/492/317079>.
230. *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs.*, 553 U.S. 617. 2008. No. 06-937 // Justia. URL: <http://bit.ly/2Q9Wfr3>.
231. *R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Cigarettes Cheaper!*, 462 F.3d 690 (7th Cir. 2006) // OpenJurist. URL: <http://bit.ly/2wU3gEe>.
232. *Revlon Inc. v. Cripps & Lee Ltd.*, [1980] F.S.R. 85.
233. Seoul District Court [Seoul Dist. Ct.], 97Ghab32678, May 10, 1998 (S. Kor.).
234. *Société des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633, 641 (1st Cir. 1992) // Casetext. URL: <http://bit.ly/2CqjvhJ>.

235. *Speciality European Pharma v. Doncaster Pharmaceuticals Ltd.*, [2015] EWCA (Civ) 54, para. 69, [2015] W.L.R. 55.

236. Supreme Court [S. Ct.], 2002Do3445, April 11, 2003 (S. Kor.) // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp>.

237. Supreme Court [S. Ct.], 2008Da7462, January 30, 2009 (S. Kor.) // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp>.

238. Supreme Court [S. Ct.], 2012Da6059, August 20, 2014 (S. Kor.) // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp>.

239. Supreme Court [S. Ct.], 96Do2191, October 10, 1997 (S. Kor.) // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp>.

240. Supreme Court [S. Ct.], 99Da42322, September 24, 2002 (S. Kor.) // Официальный сайт Верховного суда Южной Кореи. URL: <http://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp>.

241. *Terry GILLIAM et al. v. AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC.*, 538 F.2d at 25 n.13 // Berkman Klein Center. URL: <http://bit.ly/2wVAFhf>.

242. *WEIL CERAMICS AND GLASS, INC. v. DASH*. 878 F.2d // Leagle. URL: <http://bit.ly/2Nq69pR>.

Приложение №1. Проект реформирования законодательства

Проект №

Федеральный закон «о внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Статья 1

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, No 52, ст. 5496; 2008, No 27, ст. 3122; No 45, ст. 5147; 2010, No 8, ст. 777; No 9, ст. 899; No 41, ст. 5188; 2011, No 50, ст. 7364; 2013, No 27, ст. 3477, 3479; No 30, ст. 4055; 2014, No 11, ст. 1100; 2015, No 27, ст. 3996; 2015, No 29 (часть I), ст. 4342; 2015, No 48 (часть I), ст. 6708, ст. 6724; 2016, No 27 (часть II), ст. 4247; 2016, No 1 (часть I), ст. 51) следующие изменения:

1) изложить пункт 2 статьи 1484 в следующей редакции:

«2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности:

1) 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 Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

б) путем импорта и экспорта товаров.»

2) изложить статью 1487 в следующей редакции:

«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 любого из государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно правообладателем или с его согласия.»

3) изложить пункт 2 статьи 1515 в следующей редакции:

«2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 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.»

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации _____

Федеральный закон о внесении изменений в статью 15.6
Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"

Статья 1

Внести в статью 15.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2013, N 23, ст. 2870; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 84) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 15.6. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, товарные знаки или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"

2) часть 1 изложить в следующей редакции:

1. В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия в адрес федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, вступившего в законную силу соответствующего решения Московского городского суда указанный орган:

1) направляет операторам связи по системе взаимодействия требование о принятии мер по постоянному ограничению доступа к сайту в сети "Интернет", на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, товарные знаки или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет";

2) направляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, операторам поисковых систем, распространяющим в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, в электронном виде требование о прекращении выдачи сведений о доменном имени и об указателях

страниц сайтов в сети "Интернет", на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, товарные знаки или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации _____

Федеральный закон о внесении изменений в статью 144.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

Статья 1

Внести в статью 144.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2009, N 7, ст. 775) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

Статья 144.1. Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав, товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет"

2) часть первую изложить в следующей редакции:

1. Суд по письменному заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, заявителя, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", до предъявления иска. Такое заявление также может быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и подписано квалифицированной электронной подписью в установленном федеральным законом порядке.

3) часть третью изложить в следующей редакции:

3. Заявление о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", подается в Московский городской суд.

4) часть четвертую изложить в следующей редакции:

4. При подаче заявления о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", заявитель представляет в суд документы, подтверждающие факт использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", объектов исключительных прав и права заявителя на данные объекты. Непредставление указанных документов в суд является основанием для вынесения определения об отказе в предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", в котором суд разъясняет право на повторную подачу указанного заявления с выполнением требований настоящей части, а также право на подачу иска в общем порядке. При подаче заявления о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", в соответствии с настоящей статьей посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте Московского городского суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подтверждающие факт использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", объектов исключительных прав и права заявителя на указанные объекты, могут быть представлены в электронном виде.

5) абзац первый части пятой изложить в следующей редакции:

5. О предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", суд выносит определение.

б) часть шестую изложить в следующей редакции:

6. В случае принятия судом предварительных обеспечительных мер, предусмотренных настоящей статьей, исковое заявление о защите авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", подается заявителем в указанный суд.

7) абзац первый части седьмой изложить в следующей редакции:

7. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок, установленный определением суда о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", предварительное обеспечение отменяется тем же судом. Об отмене предварительного обеспечения выносится определение.

8) часть восемь изложить в следующей редакции:

8. В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по предварительному обеспечению защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", эти меры действуют как меры по обеспечению иска.

9) часть девять изложить в следующей редакции:

9. Организация или гражданин, права и (или) законные интересы которых нарушены принятием мер по предварительному обеспечению защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также товарных знаков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", до предъявления иска вправе требовать по своему выбору от заявителя возмещения убытков в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, если заявителем в установленный судом срок не было подано исковое заявление по требованию, в связи с которым судом были приняты указанные предварительные обеспечительные меры, или если вступившим в законную силу судебным актом в иске отказано.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации _____