

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС

И.А. Близнец

«09» 01 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГБОУ ВО РГАИС

Диссертация «Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта» выполнена на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС).

В 2015 г. Ляпцев Станислав Андреевич закончил с отличием ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по специальности «Юриспруденция». В период подготовки диссертации Ляпцев Станислав Андреевич являлся аспирантом ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (с 2015 г.) по специальности 12.00.03 – гражданское права; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Диплом об окончании аспирантуры ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» № 107718 0934349, регистрационный номер 9/2018-86, дата выдачи 08 октября 2018 года.

С 2018 г. Ляпцев Станислав Андреевич является соискателем в ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 12.00.03 – гражданское права; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Работает старшим юрисконсультантом в ООО «КСК».

Научный руководитель – Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Диссертация является завершенным самостоятельным исследованием уровня научно-квалификационной работы по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, новизна которого выражается 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

Кроме того, научная работа представляет собой первое исследование комплексного характера доктрины исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС, в котором 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.

В исследовании 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.

Наиболее существенные результаты, полученные автором.

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 товара, содержащего объект интеллектуальных прав, без разрешения правообладателя, наряду с разрешенным правообладателем каналом распространения товара.

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 вещных прав и прав третьих лиц. В частности, вещное право не может быть восстановлено после первого исчерпания прав, что делает невозможным применение национального и регионального принципа исчерпания прав на товарный знак. Кроме того, исчерпание прав на товарный знак не может быть отнесено к категории прав третьих лиц по причине отсутствия обязанности продавца 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 (например, у третьего лица - правообладателя товарного знака на территории с национальным или региональным принципом исчерпания прав возникает право запретить импорт товара без разрешения правообладателя).

4. Устанавливается 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 дифференцированной модели международного принципа исчерпания прав на товарный знак на определенные категории товаров, анализ экономических последствий введения которой должен быть оценен по каждому из товаров. Указанная модель позволит разрешить параллельный импорт на те категории товаров, разница в цене на которые достигает наибольших значений, а также сохранить необходимые меры протекционизма для наименее защищенных правообладателей. Данный подход коррелирует с положениями ТРИПС и ГАТТ, которые разрешают применение любого из принципов исчерпания прав на товарный знак.

6. Обосновывается, что единственной формой выражения согласия на импорт товара (при признании его видом 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 иной формы предоставления права использования товарного знака, чем заключение лицензионного договора с его последующей государственной регистрацией, гражданское законодательство не предусматривает. 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. Автор обосновывает необходимость формирования четкого перечня видов использования товарного знака, закрепив импорт товара в качестве вида использования товарного знака, с целью чего автором предложены изменения в пункт 2 статьи 1484 ГК РФ. Текущая формулировка пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, определяющая импорт маркированной товарным знаком продукции в качестве вида использования товарного знака, вызывает разнородность судебной практики и противоречивые выводы судов.

8. Автором предложено закрепить специальные антимонопольные правила для дистрибьюторских договоров 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.

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.

9. Автором предложены изменения мер ответственности при параллельном импорте товаров на основе установленной классификации трех категорий товаров: 1) оригинальные товары, которые 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 продукта, языке документации, условиях предоставления гарантии,

количестве калорий, упаковке или маркировке товара, а также форме. 3) контрафактные товары.

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

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: переупаковку товара, выпуск товаров под другим товарным знаком, а также случаи, когда правами на один товарный знак в рамках ЕАЭС обладают различные правообладатели.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена следующим.

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 импорта. 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 вида 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 правообладателя, а также рассмотрением в Конституционном суде РФ положений российского законодательства относительно исчерпания прав на товарный знак и ответственности в сфере параллельного импорта на предмет конституционности.

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 РФ и дополнен предложением о более мягком дифференцированном режиме международного принципа исчерпания прав на товарный знак Евразийской экономической комиссией.

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

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 росту национальной промышленности.

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 мнения при рассмотрении запрета параллельного импорта в качестве антимонопольного ограничения, несмотря на признание интеллектуальной собственности законным торговым барьером такими международными актами как ГАТТ и ТРИПС, а также российским законом о защите конкуренции.

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.

Теоретическая значимость диссертационного исследования.

Содержащиеся в работе предложения могут быть в дальнейшем использованы для развития доктрины исчерпания прав на товарный знак и проблемы параллельного импорта 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 работе специалистов в области регулирования принципа исчерпания прав на товарные знаки в учебном процессе преподавания дисциплин, затрагивающих право 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. Диссертационная работа была 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 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 на тему: «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.).

ВЫВОД: Диссертация Ляпцева Станислава Андреевича на тему «Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Заключение обсуждено и принято на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС (протокол заседания кафедры №5 от 09.01.19).

И.о. заведующего кафедрой
гражданского и предпринимательского права
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
кандидат юридических наук, доцент

 А.В. Ермаков

