

Экономические санкции в международном частном праве



**Бениамин
Александрович
ШАХНАЗАРОВ,**

профессор кафедры
международного
частного права

Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук,
доцент

bashahnazarov@msal.ru
125993, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Параллельный импорт и реализация принципа исчерпания исключительных прав в контексте договорных отношений хозяйствующих субъектов¹

Аннотация. В статье анализируется проблематика влияния договорных отношений на решение вопроса об исчерпании исключительных прав и организацию параллельного импорта в целом. Факт и форма согласия правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности в составе конкретного товара, партии товаров, а также определение факта оконченного использования прав на объекты интеллектуальной собственности при первичной продаже товаров играют особое значение для уяснения природы исчерпания прав и разрешения споров в сфере параллельного импорта.

Решение рассматриваемых проблем осложняется территориальным принципом охраны прав интеллектуальной собственности. Автор обосновывает, что договорные конструкции и конкретные положения договоров с правообладателями, а также различного рода смежные договорные конструкции, включая сублицензионные договоры, франчайзинговые договоры могут играть роль обеспечивающих параллельный импорт правовых средств. Сформулирован вывод о том, что возможность выражения согласия правообладателя на использование иных объектов интеллектуальной собственности, включая товарный знак, объекты патентных прав, посредством одностороннего волеизъявления (заявления правообладателя) должна быть предусмотрена законодательно в ГК РФ.

В свою очередь, необходимый баланс между нематериальным характером интеллектуальной собственности и материальным характером объекта вещных прав, в котором она выражена, в контексте инициативного предоставления правообладателем права использования на объект интеллектуальной собственности в конкретном товаре, может быть достигнут посредством восприятия на нормативно-правовом и правоприменительном уровне концепции подразумеваемой лицензии как способа предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: режимы исчерпания прав, параллельный импорт, подразумеваемые лицензии, согласие правообладателя, договорные отношения.

DOI: 10.17803/2311-5998.2023.109.9.052-065

Beniamin A. SHAKHNAZAROV,

*Professor of the Chair of Private International Law
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),*

Dr. Sci. (Law), Associate Professor

bashahnazarov@msal.ru

9, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, Moscow, Russia, 125993

Parallel Import and Implementation of the Principle of Exhaustion of Exclusive Rights in the Context of Contractual Relations of Economic Entities

Abstract. *The article deals with the problem of the influence of contractual relations on the issue of exhaustion of exclusive rights and the organization of parallel imports in general. The fact and form of the consent of the right holder to use the intellectual property object as part of a specific product, batch of goods, as well as determining the fact of the completed use of intellectual property rights during the primary sale of goods are of particular importance for understanding the nature of the exhaustion of rights and resolving disputes in the field of parallel imports. The solution of the problems under consideration is complicated by the territorial principle of protection of intellectual property rights. The author substantiates that contractual structures and specific provisions of contracts with right holders, as well as various related contractual structures, including sublicensing agreements, franchising agreements, can play the role of legal means that ensure parallel imports. The conclusion is drawn that the possibility of expressing the consent of the copyright holder to the use of other objects of intellectual property, including a trademark, objects of patent rights, through a unilateral expression of will (statement of the copyright holder) should be provided for by law in the Civil Code of the Russian Federation.*

The necessary balance between the intangible nature of intellectual property and the material nature of the object of property rights in which it is expressed, in the context of the initiative granting by the right holder of the right to use the object of intellectual property in a particular product, can be achieved through perception at the regulatory and law enforcement level. the concept of an implied license as a way of granting the right to use an object of intellectual property.

Keywords: *exhaustion regimes, non-exhaustion, parallel imports, implied licenses, consent of the right owner, contractual relationship.*



В проблематике исчерпания прав особое значение занимает согласие правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности в составе конкретного товара, партии товаров, а также определение факта окончанного использования прав на объекты интеллектуальной собственности при первичной продаже товаров. Очевидно, что территориальный принцип охраны прав интеллектуальной собственности осложняет решение рассматриваемых проблем в контексте самостоятельного характера использования интеллектуальных прав на один и тот же объект интеллектуальной собственности в разных юрисдикциях.

При этом, как представляется, договорные конструкции и конкретные положения договоров с правообладателями, а также различного рода смежные договорные конструкции, включая лицензионные, сублицензионные договоры, франчайзинговые договоры могут играть роль обеспечивающих параллельный импорт правовых средств. Обозначенное подтверждается возможными способами осуществления исключительного права. Например, согласно ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, которые ввозятся на территорию РФ.

Так как осуществление исключительного права, равно как и распоряжение исключительными правами являются правомочиями именно правообладателя, а также соответствующие способы использования и распоряжения правами являются возможными траекториями реализации исключительных прав правообладателей, то договорное осуществление, ограничение этих прав представляется допустимым средством обеспечения параллельного импорта и может снять целый ряд вопросов, порождаемых проблематикой исчерпания прав ввиду прямого волеизъявления правообладателя, выражаемого в различного рода договорах.

Так, например, одним из ключевых положений дистрибьюторских договоров, опосредующих экспортно-импортные отношения сторон, является ограничение территории ведения бизнеса дистрибьютора: на поставку товара вне пределов указанной в договоре территории требуется получение предварительного согласия правообладателя, в контексте положений о территориальном ограничении действия дистрибьюторских договоров и интеллектуальных прав правообладателей.

Кроме того, в дистрибьюторских договорах часто содержатся условия, согласно которым дистрибьютор обязан получить предварительное согласие правообладателя на продажу товара определенной категории покупателям (например, государственным органам и организациям с государственным участием) либо установлена квота на количество товаров, которые могут быть проданы одному покупателю².

В случаях, когда дистрибьюторские отношения затрагивают территорию разных стран, элементы лицензионных договоров, соответствующие лицензионные

² Масалина С. Исчерпание прав на товарный знак по Договору о Евразийском экономическом союзе и дистрибьюторские договоры // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33084171&pos=15;-33#pos=15;-33 (дата обращения: 13.02.2023).

условия, содержащиеся в дистрибьютерских договорах, призваны закрепить территорию действия передаваемых прав использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе в контексте территориального принципа охраны интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1235 ГК РФ; ст. 4.bis, ст. 6 Парижской конвенции).

В обозначенном контексте режимы исчерпания прав будут устанавливаться согласно применимому праву к самому объекту лицензионного договора, т.е. согласно праву, применимому к объекту интеллектуальной собственности, права на который передаются и самим этим правам. Интеллектуальный статут в данном случае следует отличать от договорного.

Так, согласно п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» при разрешении споров из таких договоров следует иметь в виду, что содержание и ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, срок их действия, допустимые способы распоряжения и необходимость государственной регистрации договоров либо отчуждения, залога, перехода, ограничения или прекращения исключительного права, предоставления права использования в любом случае определяются на основании права соответствующих стран, на территории которых действует правовая охрана такого результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Когда речь идет о дистрибьюторских отношениях, реализуемых в рамках региональной организации, в которой установлен региональный режим исчерпания прав, необходимо решить вопрос о том, правомерно ли территориальное ограничение в соответствующих договорах в том случае, когда речь идет о поставке товара из одного государства — члена региональной организации в другую.

В контексте ЕАЭС высказывается позиция³ о том, что территориальное ограничение в данном случае правомерно, так как режим исчерпания прав предполагает, что первая продажа дистрибьютором на территории ЕАЭС должна быть осуществлена с согласия правообладателя, а на последующие продажи согласия правообладателя не требуется. Поскольку в рамках ЕАЭС установлен общий рынок, правообладатель имеет право на предоставление третьим лицам предварительного согласия независимо от того, продается ли товар покупателю в той же стране — участнице ЕАЭС, где осуществляет деятельность дистрибьютор, или покупателю из другой страны — участницы ЕАЭС.

Территориальное ограничение распространяется на тот случай, когда первая продажа осуществляется с поставкой на территорию государства — члена ЕАЭС, отличного от того, где ведет деятельность дистрибьютор. Поэтому правообладатель имеет законное право ограничить первую продажу дистрибьютором (хотя поставка и осуществляется на территорию иного государства — члена ЕАЭС).

При этом необходимо понимать, что рассматриваемые отношения по установлению факта согласия правообладателя на первоначальный ввод товара в гражданский оборот имеет фундаментальное значение для целей последующей квалификации отношений по исчерпанию прав.

³ Масалина С. Указ. соч.



Действительно, установление волеизъявления и факта первоначальной продажи товара правообладателем на территории государства, где действует региональный принцип исчерпания прав, в частности государства — члена ЕАЭС, независимо от каких-либо иных обстоятельств, в том числе места деятельности дистрибьютора, может квалифицироваться как основание исчерпания исключительных прав на территории всех государств — участников соответствующей региональной организации. При этом, как представляется, в целях решения вопроса о том, был ли товар введен в оборот на той или иной территории, важно определить, не находится ли товар транзитом на территории той или иной страны. Сбыт считается оконченным, если товар поставляется в государство — конечный пункт поставки товара, оговоренный с правообладателем, или когда такая поставка осуществлена с согласия правообладателя.

При этом такое согласие может быть выражено в любой форме, допустимой с точки зрения права, применимого к отношениям по установлению факта исчерпания прав. Вопрос об исчерпании прав с точки зрения объема прав интеллектуальной собственности у правообладателя в данном случае будет определяться согласно интеллектуальному статуту (в большинстве государств — права страны, где испрашивается охрана, — *lex loci protectionis*). А вот согласие на введение в оборот товара на определенной территории, включая его форму, а также само предоставление прав использования на объект интеллектуальной собственности (в контексте условий лицензионного договора), объем передаваемых прав и способы использования подлежат регулированию согласно договорному статуту.

Здесь важно понимать, что согласие правообладателя на введение в гражданский оборот необходимо установить применительно к каждому отдельному товару (партии товаров). Согласие правообладателя на первоначальный ввод товара в гражданский оборот не презюмируется, его нужно устанавливать в каждом конкретном случае и применительно к каждому товару (к каждой поставке товаров) отдельно.

Еще одним важным блоком отношений, которые могут повлиять на договорные конструкции, затрагивающие экспортно-импортные отношения, являются конкурентные отношения. Так, возникает вопрос о том, возможно ли территориальное ограничение, например в дистрибьюторских договорах, воспринимать как нарушающее конкурентное законодательство в связи с тем, что дистрибьютору ограничивается доступ на тот или иной рынок.

Ввиду смешанной правовой природы дистрибьюторского договора (данный договор является непоименованным договором в целом ряде государств, включая Россию), его элементы, затрагивающие вопросы осуществления прав интеллектуальной собственности (т.е. элементы лицензионного договора) совершенно правомерно могут содержать территориальные ограничения, в том числе в контексте территориального принципа охраны интеллектуальной собственности, а также допустимости ограничивать территориальное действие предоставляемых по лицензионному договору прав использования объектов интеллектуальной собственности, что не противоречит антимонопольному законодательству.

Напротив, в трансграничной торговле местные дистрибьюторы получают эксклюзивные дистрибьюторские права на рынке от иностранных правообладателей

товарных знаков, тем самым увеличивая внутренний маркетинг и другие инвестиции, чтобы повысить эксклюзивное преимущество в продажах на внутреннем рынке. Однако эксклюзивное дистрибьюторство не гарантирует абсолютной эксклюзивности отечественных дистрибьюторов на внутреннем рынке. Помимо негативного фактора поставок контрафактных товаров, маркированных тем же товарным знаком, эксклюзивные дистрибьюторы могут также столкнуться с проблематикой параллельного импорта. В обозначенном контексте ключевое значение будут иметь режим исчерпания прав, установленный в стране сбыта, а также условия дистрибьюторского, лицензионного договора, так или иначе связанные с объемом передаваемых прав и «самоограничением» исключительных прав правообладателя.

Так называемая эксклюзивная дистрибьюторская деятельность с точки зрения проблематики исчерпания прав не является сферой защиты интересов правообладателя. Здесь речь идет лишь о правах и обязанностях двух сторон договора. Дистрибьюторский договор при этом не может обязывать третьи лица, а лишь направлен в этом контексте на распределение правомочий правообладателя (производителя) и дистрибьютора в рамках той или иной юрисдикции. То же самое свойственно и иным договорам, релевантным экспортно-импортным отношениям, связанным с использованием объектов интеллектуальной собственности, и прежде всего лицензионным договорам.

Несмотря на то, что у эксклюзивного дистрибьютора, лицензиата может быть достаточно много правомочий от правообладателя, трудно найти прямое юридическое обоснование утверждения о том, что параллельный импортер нарушает его «эксклюзивное дистрибьюторство»⁴.

С точки зрения обеспечения эксклюзивности дистрибьютора посредством переданных ему правомочий, когда не может быть найдено никаких других оснований ограничения параллельного импорта, эксклюзивный дистрибьютор может попытаться использовать траекторию защиты своих эксклюзивных прав на распространение товаров на конкретном рынке на основе тезиса о недобросовестном акте — нарушении коммерческих интересов в сфере оборота товаров, в которых выражены объекты интеллектуальной собственности. Обоснование, которое при этом обычно приводится, заключается в том, что эксклюзивные дистрибьюторы зачастую вкладывают значительные ресурсы в маркетинг, оказание услуг и освоение рынка в авторизованной сфере, где сформировались сопутствующие коммерческие интересы, репутационная составляющая.

В этом контексте, с точки зрения дистрибьютора, деятельность параллельных импортеров по импорту на эксклюзивную территорию дистрибьютора спорных товаров можно рассматривать как недобросовестные действия или действия, вводящие потребителя в заблуждение, так как с точки зрения эксклюзивных дистрибьюторов параллельные импортеры не могут обеспечить качественное послепродажное обслуживание, а их поведение при продажах может снизить репутацию бренда сопутствующих товаров, тем самым нанося ущерб коммерческим, имущественным интересам эксклюзивного поставщика.

⁴ См.: *Guohong Zhan*. Exclusive distribution v parallel import. 25 November 2020 // URL: <https://law.asia/exclusive-distribution-parallel-import/> (дата обращения: 15.02.2023).



Кроме того, всегда сохраняется риск ввоза контрафактной продукции при массовом параллельном импорте товаров, когда компетентные органы государственной власти ввиду ряда упрощенных требований (включая отсутствующее или упрощенное таможенное декларирование товаров в рамках региональной организации) организационно не в состоянии обеспечить должный уровень контроля за ввозом контрафактной (неоригинальной) продукции, которая не произведена правообладателем или с согласия правообладателя (не было правомерного первоначального ввода товара в гражданский оборот где-либо) и в которой неправомерно выражен объект интеллектуальной собственности.

В обозначенном контексте (если вести речь о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товара, его свойств, характеристик и т.д.), с учетом общественного сознания и современного уровня информированности населения, принято считать, что параллельный импорт не приведет к путанице и неправильному восприятию импортируемой продукции со стороны потребителей, не нанесет ущерба функциям товарного знака, его индивидуализирующим свойствам и гарантии качества товаров и не представляет собой нарушение прав на товарный знак. В Китае, например, параллельный импорт привлекает внимание общественности, потому что Китай продвигает диверсифицированную конкуренцию между участниками рынка и выступает за свободную и удобную торговлю⁵.

Напротив, строгое ограничение параллельного импорта приведет к монополии и отсутствию эффективной конкуренции на рынке, тем самым замаскированным образом ограничивая свободу торговли. Эта точка зрения также признается в судебной практике, но это не означает, что эксклюзивные дистрибьюторы не могут предъявлять иски, вытекающие из исключительных прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности для защиты своих интересов.

В обозначенном контексте, как представляется, важно за счет системного использования смежных механизмов параллельного импорта, защиты интеллектуальных прав правообладателей, а также пресечения недобросовестной конкуренции обеспечить баланс интересов потребителей, правообладателей, импортеров (дистрибьюторов и параллельных импортеров) и государства. В частности, параллельные импортеры должны быть готовы к предоставлению доказательств о том, что их товары поступают от правообладателей товарных знаков или лицензиатов, в противном случае они будут нести неблагоприятные последствия, связанные с ввозом контрафактной продукции.

Здесь также необходимо учитывать, что основная причина, по которой параллельный импорт не является нарушением исключительных прав, и прежде всего на товарный знак, заключается в том, что он не приводит к путанице и введению в заблуждение потребителей. Если параллельные импортеры осуществляют в дальнейшем переработку товаров, в том числе изменение упаковки, изменение этикеток, стирание идентификационных кодов и т.д., такое поведение может ввести потребителей в заблуждение или нанести ущерб деловой репутации правообладателей товарных знаков, а также представлять собой нарушение прав на товарный знак.

⁵ Guohong Zhan. Op. cit.

Кроме того, речь может идти и о нарушении прав на иные средства индивидуализации, например, в том случае, когда какое-либо обозначение регистрируется и как товарный знак, и как знак обслуживания. Здесь, даже если параллельный импортер не нарушает прав на товарный знак, в случае, когда использование товарного знака достаточно для того, чтобы произвести эффект индивидуализации источника услуги, соответствующее использование обозначения может представлять собой нарушение прав на знак обслуживания (например, знака обслуживания по классу 35 МКТУ, включающему рекламу, услуги маркетинга и продвижения).

При этом стоит учитывать, что соответствующий режим исчерпания прав на товарный знак должен восприниматься как ориентированный на все способы и сферы его использования, классы товаров и услуг применительно к конкретному товару, в отношении которого устанавливается факт исчерпания исключительных прав, включая в широком смысле отношения по рекламе соответствующего товара. Такое уточнение действия принципа исчерпания прав, как представляется, целесообразно закреплять нормативно для ограничения злоупотреблений со стороны правообладателя или в целях введения того или иного режима исчерпания прав правообладателя на конкретный товар в полном объеме.

Еще одной упомянутой выше проблемой является квалификация деятельности параллельных импортеров с точки зрения законодательства о защите конкуренции. В контексте рассматриваемых договорных отношений, как представляется, будет иметь значение квалификация положений дистрибьюторских, лицензионных договоров, договоров франчайзинга и иных релевантных эксклюзивным поставкам и передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности на той или иной территории договоров — как ограничивающих конкуренцию на рынке.

Так, если обратиться к российскому законодательству и правоприменительной практике, то можно обнаружить довольно четкие ограничения. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются ограничивающими конкуренцию и запрещаются соглашения (картели) между хозяйствующими субъектами, которые приводят или могут привести:

- 1) к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

Интерпретируя приведенные законодательные положения, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» указал на то, что в силу данного антимонопольного запрета исключается возможность хозяйствующих субъектов-конкурентов определять уровень предлагаемых на рынке цен в результате достигнутых между ними договоренностей, направленных



на поддержание необоснованно высоких потребительских цен, необоснованное занижение цен в целях устранения иных хозяйствующих субъектов-конкурентов с рынка и (или) создание барьеров в возникновении новых конкурентов, иное подобное извлечение выгоды из картеля.

Что примечательно, Верховный Суд, по сути, акцентировал внимание и на дистрибьюторских отношениях, отметив, что положения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» в зависимости от субъектного состава участников картеля могут быть применены как к изготовителям, так и к лицам, участвующим в распространении товаров на оптовом и розничном рынках.

Верховный Суд РФ, отмечая, что само по себе согласование ценовых условий приобретения товаров (условий получения скидок с цены) между несколькими хозяйствующими субъектами, не является нарушением рассматриваемых законодательных положений, обращает внимание на то, что антимонопольный орган и иные заинтересованные лица вправе доказывать, что действия хозяйствующих субъектов образуют нарушение ч. 1 либо ч. 2 и 4 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», например, если соответствующие договоренности достигнуты между хозяйствующими субъектами в целях исключения возможности получения аналогичных скидок иными потребителями, понуждения поставщика к установлению скидок, которые не предоставляются иным потребителям.

Как представляется, такого рода договоренности могут быть и предметом адресных положений дистрибьюторских договоров в широком смысле, что с точки зрения российского законодательства и правоприменительной деятельности логичным образом оценивается как неправомерные действия.

Дистрибьюторские договоры как средство сдерживания или борьбы с параллельными импортерами, таким образом, могут быть рискованными с точки зрения антимонопольного законодательства.

На примере китайского опыта в науке отмечается, что даже если параллельный импорт не нарушает исключительные права на товарный знак, некоторые действия параллельных импортеров при продаже сопутствующих товаров в Китае все равно могут представлять собой недобросовестную конкуренцию⁶. Например, в споре о товарном знаке Victoria's Secret суд постановил, что, хотя параллельный импортер не нарушал права на товарный знак Victoria's Secret, он утверждал, что является «единственным назначенным дистрибьютором Victoria's Secret (ведущий бренд нижнего белья в Соединенных Штатах)» и заставил общественность ошибочно полагать, что между параллельным импортером и брендом существовали авторизационно-лицензионные отношения, что дало несправедливое конкурентное преимущество и представляло собой акт недобросовестной конкуренции.

Действительно, при осуществлении деятельности параллельного импортера могут возникать ситуации, связанные с осуществлением недобросовестного маркетинга и позиционирования, когда параллельный импортер прямо или косвенно указывает на свою связь с правообладателем (посредством указания на статус официального дистрибьютора, франчайзи, дилерского центра или авторизованного правообладателем сервиса, центра гарантийного и постгарантийного обслуживания). Как представляется, грань между правомерным и неправомерным

⁶ Guohong Zhan. Op. cit.

позиционированием и продвижением продукции и в целом деятельности параллельного импортера в контексте связи с правообладателем / авторизованным дистрибьютором очень тонкая, но в то же время конкретная.

Параллельный импортер, указывая на импорт и распространение оригинальной продукции, хотя и произведенной правообладателем или с его согласия, не должен указывать в какой-либо форме на авторизованный характер такой деятельности. Напротив, целесообразным на нормативно-правовом уровне представляется закрепление требования к параллельному импортеру указывать, что продукция ввезена из конкретного государства по параллельному импорту (не правообладателем или с согласия правообладателя) по альтернативным каналам поставки продукции со ссылкой на нормативно-правовой или правоприменительный акт, допускающий такую поставку.

В случае, если эксклюзивный дистрибьютор или непосредственно правообладатель обнаружит, что параллельный импортер делает ложную рекламу в процессе продаж в авторизованной зоне дистрибьютора, например, ложно заявляя, что он является эксклюзивным агентом, единственным дистрибьютором, фирменным магазином и т.д., дистрибьютор или правообладатель может рассмотреть возможность предъявления требований, вытекающих из факта недобросовестной конкуренции для защиты своих прав и интересов.

В дополнение к вышеупомянутым судебным средствам правовой защиты эксклюзивный дистрибьютор в ряде случаев (в зависимости от юрисдикции) может использовать несудебные средства для достижения защиты своих прав. Так, если эксклюзивный дистрибьютор отвечает требованиям франчайзинговых отношений, он может вести переговоры с правообладателем о заключении договора франчайзинга и при достижении соглашения зарегистрировать переход соответствующих прав, прежде всего на товарный знак, в компетентном органе (обычно — в ведомстве по патентам и товарным знакам) для закрепления своих прав и перехода прав от франчайзера франчайзи в соответствии с требованиями национального законодательства государства действия франшизы, с тем чтобы добиться эксклюзивных правомочий применительно к объектам промышленной собственности на конкретном рынке и разрешать споры через соответствующий компетентный орган.

Кроме того, эксклюзивные дистрибьюторы могут рассмотреть вопрос о том, чтобы напрямую или посредством обращения правообладателей товарных знаков (в зависимости от предоставленных дистрибьютору правомочий) направить правоустанавливающие документы в отношении товарных знаков (как и применительно к иным объектам промышленной собственности) в таможенные органы, чтобы установить защитный барьер на пути альтернативных каналов импорта искомой продукции. С одной стороны, правообладателю товарных знаков удобно понимать количество и предмет параллельного импорта и усиливать глобальное управление, с другой стороны, когда последствия серьезны, эксклюзивному дистрибьютору также выгодно вести деловые переговоры с правообладателем и вырабатывать эффективные траектории защиты своих прав и интересов⁷.

Условия договоров о передаче прав использования объектов интеллектуальной собственности, и прежде всего объектов промышленной собственности,

⁷ Guohong Zhan. Op. cit.



крайне важно согласовывать и с учетом специфики реализации регионального принципа исчерпания прав.

Так, например, с учетом Brexit целесообразно убедиться, что в договорах о передаче прав на товарный знак в ЕС Великобритания упоминается отдельно, особенно в пунктах, в которых определяется территория действия предоставляемого права и юрисдикция, в любых будущих соглашениях, включая дистрибьюторские и лицензионные договоры, которые касаются интеллектуальной собственности⁸.

Если говорить о российском опыте, то стоит отметить: с учетом того обстоятельства, что при реализации отношений параллельного импорта происходит взаимное влияние частноправовых и административных методов правового регулирования, особое значение приобретают возможные способы предоставления правообладателям согласия, пределы необходимости получения такого согласия в контексте того или иного режима исчерпания прав и проблематика взаимодействия в обозначенном контексте с таможенными органами. Здесь отдельное место занимают вопросы предоставления импортером в таможенные органы разрешения правообладателя на ввоз товара, в котором выражены объекты интеллектуальной собственности, а также вопросы приостановления действия таможенных процедур.

В контексте действия положений постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы», а также приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» в отношении таких товаров, попавших в перечень, в таможенной декларации указывается код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (код ТН ВЭД) товара и наименование правообладателя. При этом разрешение на ввоз от правообладателя не требуется.

Если все же ввозится товар, не фигурирующий в обозначенном выше перечне, конкретная форма выражения согласия правообладателя на ввоз товара, в котором выражен соответствующий объект интеллектуальной собственности, не регламентируется законодательно.

На уровне права ЕАЭС этот вопрос также не регламентируется.

В науке со ссылкой на п. 1 ст. 1484 ГК РФ отмечается, что правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону способом, а в случае, если таким

⁸ См.: Trade Marks — Usage, including exhaustion of rights, contractual clauses // URL: <https://maclachlan.ie/brexit-trade-mark-protection/trade-marks-usage-including-exhaustion-of-rights-contractual-clauses/> (дата обращения: 21.02.2023).

распоряжением предоставляется право использования товарного знака, оно осуществляется на основании лицензионного договора и подлежит государственной регистрации⁹.

Это действительно так, однако анализ положений п. 1 ст. 1484 ГК РФ показывает, что они ориентированы на установление исключительного права правообладателя осуществлять любые законные способы использования товарного знака. Что касается распоряжения исключительным правом, то согласно ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора.

Отмечается, что 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, маркированных товарными знаками на территорию ЕАЭС, а судебная практика разрешает использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора, предусматривая различные формы выражения согласия на использование товарного знака¹⁰.

Так, например, суд по интеллектуальным правам подтвердил и даже конкретизировал тезис о свободной и упрощенной форме дачи такого согласия на использование товарного знака при ввозе маркированных им товаров: «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, маркированного этим товарным знаком, на территорию Российской Федерации»¹¹.

Однако некоторые суды придерживаются иного подхода, устанавливая, что единственной формой передачи прав на товарный знак является лицензионный договор с обязательной регистрацией переданного права в Роспатенте¹².

С учетом обозначенного, в науке формулируется вывод о том, что иной формы получения согласия правообладателя, чем заключение с последним

⁹ См.: *Ляпцев С. А.* Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2019. С. 65. URL: https://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/lyapcev/dissertaciya_lyapceva_s_a.pdf (дата обращения: 06.02.2023).

¹⁰ См.: *Ляпцев С. А.* Указ. соч. См. также: постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2016 № С01-726/2015 по делу № А43-68/2015 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. URL: ipc.arbitr.ru (дата обращения: 22.02.2023) ; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 № 17АП-16588/15 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел». URL: <https://kad.arbitr.ru> (дата обращения: 22.02.2023) ; постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2016 № С01-230/2016 по делу № А50-17408/2015.

¹¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2014 № С01-1223/2014 по делу № А09-1954/2014.

¹² Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2017 № 11АП-15275/17 // Информационный портал «Картотека Арбитражных дел».



лицензионного соглашения с регистрацией переданного права в Роспатенте, гражданское законодательство не предусматривает¹³. Как представляется, согласие правообладателя на использование импортерами товарного знака может представлять по логике одностороннее волеизъявление, однако, отвечая на вопрос о том, является ли такое действие способом распоряжения исключительным правом, стоит отметить, что законодатель не дает четкого ответа на этот вопрос.

Так, в ст. 1233 ГК РФ, устанавливающей общие положения о распоряжении исключительным правом, отмечается, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе посредством договоров об отчуждении или лицензионных договоров. Означает ли это, что возможны внедоговорные способы, — вопрос спорный. Эта формулировка точно предполагает возможность распоряжения исключительным правом иными договорными способами, в том числе в контексте положений ГК РФ о свободе договора (ст. 421 ГК РФ).

А что касается одностороннего волеизъявления, то в той же ст. 1233 ГК РФ указано, что правообладатель может сделать публично, т.е. путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему объекты авторских и смежных прав. То есть в случае с такой категорией объектов интеллектуальной собственности законодатель четко установил возможность и траектории одностороннего волеизъявления правообладателя на предоставление права использования (безвозмездно), что порождает у судов соответствующие сомнения о возможности применения такой конструкции при даче согласия на использование товарного знака (поскольку она четко не предусмотрена в законе).

Как представляется, возможность выражения согласия правообладателя на использование и иных объектов интеллектуальной собственности, включая товарный знак, объекты патентных прав, посредством одностороннего волеизъявления (заявления правообладателя) должна быть предусмотрена законодательно в ГК РФ.

Еще одной релевантной концепцией в контексте предоставления прав использования объекта интеллектуальной собственности представляется концепция подразумеваемой лицензии (или доктрина подразумеваемой лицензии), использование которой может быть инструментом решения рассматриваемых проблем¹⁴. Восприятие механизма исчерпания прав как подразумеваемой лицензии смещает акцент с права, утраченного правообладателем, на разрешение, полученное лицом, использующим объект интеллектуальной собственности. Кроме того, доктрина подразумеваемой лицензии предполагает обстоятельства, которые определяют последствия лицензии, и решает вопрос о том, почему должно

¹³ См.: *Ляпцев С. А.* Указ. соч. С. 66.

¹⁴ См.: *Mysoor P.* Exhaustion, Non-exhaustion and Implied Licence. IIC 49, 656—684 (2018). URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-018-0721-3> (дата обращения: 22.02.2023).

происходить исчерпание прав. Следует, однако, уточнить, что речь идет не о том, чтобы суд каждый раз подразумевал наличие лицензии.

Здесь не предлагается отказаться от исчерпания прав как статутного принципа и полностью передать решение вопроса судам. Исчерпание применяется автоматически к транзакциям при соблюдении определенных условий и не зависит от решения суда. Вместо этого рекомендуется рассматривать установленный законом принцип исчерпания прав как лицензию, подразумеваемую законом в отношении сделки, поскольку определенные обстоятельства, т.е. определенные действия по предоставлению прав использования объекта интеллектуальной собственности считаются выполненными, и в этом смысле подразумеваемая лицензия используется для переосмысления контекста, в котором имеет место установленное законом исчерпание прав¹⁵.

Действительно, с теоретической точки зрения исчерпание прав имеет техническое значение для целей охраны интеллектуальной собственности, поскольку оно относится только к утрате конкретного права применительно к конкретному товару. Такая утрата происходит по технико-юридическим причинам, а сам правообладатель свое абсолютное исключительное право как таковое не утрачивает.

Как представляется, необходимый баланс между нематериальным характером интеллектуальной собственности и материальным характером объекта вещных прав, в котором она выражена, в контексте инициативного предоставления правообладателем права использования на объект интеллектуальной собственности в конкретном товаре может быть достигнут посредством восприятия на нормативно-правовом и правоприменительном уровне концепции подразумеваемой лицензии как способа предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Ляпцев С. А.* Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. — М., 2019.
2. *Масалина С.* Исчерпание прав на товарный знак по Договору о Евразийском экономическом союзе и дистрибьюторские договоры // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33084171&pos=15;-33#pos=15;-33 (дата обращения: 13.02.2023).
3. *Guohong Zhan.* Exclusive distribution v parallel import. — 25 November 2020 // URL: <https://law.asia/exclusive-distribution-parallel-import/> (дата обращения: 15.02.2023).
4. *Mysoor P.* Exhaustion, Non-exhaustion and Implied Licence // IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law. — 2018. — No. 49. — P. 656—684. — URL: <https://doi.org/10.1007/s40319-018-0721-3>. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-018-0721-3> (дата обращения: 22.02.2023).

¹⁵ *Mysoor P.* Op. cit.

