



**«Практика обоснования наличия общественного интереса
при введении товара в гражданский оборот
без согласия правообладателя товарного знака»**

25 февраля 2011 года

Анатолий Вячеславович Семенов

Координатор экспертной рабочей группы по интеллектуальным правам
подкомитета по технологическому развитию Комитета ГД ФС РФ по
информационной политике, информационным технологиям и связи.



semenov-duma@mail.ru



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Договор об учреждении Европейского сообщества (Римский договор)

Статья 28

Количественные ограничения импорта и меры, которые имеют такие же последствия, должны быть запрещены в отношениях между государствами-участниками.

Статья 30

Положения статьи 28 ... **не должны препятствовать установлению запретов или ограничений на импорт, ... которые оправданы в целях ... защиты промышленной и коммерческой собственности.**

Такие запреты или ограничения, тем не менее, **не должны быть средством дискриминации или скрытого ограничения торговли** между государствами-участниками.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Договор об учреждении Европейского сообщества (Римский договор)

Статья 85(1) **о недопустимости недобросовестной конкуренции и использования доминирующего положения на рынке.** Несоответствие договора положениям данной статьи может привести к наложению штрафов и признанию недействительности договора.

Положения статьи 85(1) Римского договора применяется и в тех случаях, когда ни одна из сторон не имеет национальной принадлежности к странам Сообщества. Запрещены как несовместимые с единым рынком **договоры, которые могут неблагоприятно повлиять на торговлю** в пределах Сообщества.

Любой лицензионный договор, заключенный между иностранными компаниями, должен соответствовать законодательству ЕС о конкуренции, т.е. не оказывать ограничительного влияния на конкуренцию в пределах Сообщества.

Согласно статье 85(2) **любые ограничительные положения договора, противоречащие статье 85(1), признаются недействительными**, если только сторонами не доказано, что данный договор не подпадает под действие статьи 85(3), содержащей перечень изъятий.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Директива Совета ЕС 89/104/ЕЕС

по сближению законодательства государств-участников о товарных
знаках от 21 декабря 1988 г.

Статья 7. Исчерпание прав на товарный знак

1. Товарный знак не предоставляет его владельцу права запрещать его использование в отношении товаров, которые под данным товарным знаком были помещены **на рынок Сообщества*** владельцем товарного знака или с его согласия.

2. Пункт 1 не подлежит применению в случаях, когда существует законное основание, в соответствии с которым владелец товарного знака может возражать против дальнейшей коммерциализации товаров, особенно в случаях, **когда состояние товаров изменилось или ухудшилось** после того, как они были размещены на рынке.

Статья 13 Регламента о товарном знаке Сообщества (Регламент Совета ЕС, 40/94/ЕЕС) содержит такие положения применительно к товарному знаку Сообщества.

**ограничение рынка Сообществом отсутствовало в первоначальном тексте Директивы*
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML>



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Объяснительный меморандум к Директиве Совета ЕС 89/104/ЕЕС

«...Правило, в соответствии с которым право на товарный знак считается исчерпанным в результате первого использования товарного знака, осуществленного владельцем товарного знака или им санкционированное, является прямым следствием **из назначения товарного знака, а именно – определение происхождения товара. Место, в котором товар был выпущен на рынок, в таком случае значения не имеет.**

Таким образом, принцип, положенный в основу статьи 11*, применяется независимо от того, был ли товар, обозначенный товарным знаком Сообщества, выпущен на рынок в границах или вне границ Сообщества.

Более того, применение принципа исчерпания прав на товарный знак способствует выполнению двух задач, которые возложены на Сообщество Договором: устранение препятствий для **свободного движения товаров и услуг** в отношениях между государствами-участниками, а также создание системы, которая может гарантировать **сохранение конкуренции.**»

**статья 11 впоследствии стала статьей 7 Директивы*



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Объяснительный меморандум к измененному предложению текста Регламента Директивы Совета ЕС 89/104/ЕЕС

«...По вопросу **международного исчерпания прав** предоставленного в отношении товарного знака Сообщества, Комиссия предложила мнение, в соответствии с которым законодательство Сообщества не должно содержать указанный принцип, но должно включить **принцип исчерпания прав в границах Сообщества**.

В тоже время Сообщество должно быть в праве заключать на будущее с наиболее значимыми деловыми партнерами двусторонние или многосторонние соглашения, в соответствии с которыми между договаривающимися сторонами **допускается использование принципа международного исчерпания прав**.

Ограничение принципа исчерпания прав границами Сообщества **не должно препятствовать национальным судам применять принцип международного исчерпания прав** в особых случаях, когда **даже в отсутствии формального соглашения взаимность гарантирована...**»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3520-I

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров"

Статья 23. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака

Регистрация товарного знака **не дает права его владельцу запретить использование** этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой стороны»
Заключено в Корфу, 24 июня **1994** года, ратифицировано 25.11.96 №135-ФЗ
Вступило в силу с **01.12.97г.**

Статья 11

1. **Товары** с территории одной Стороны, **импортируемые на территорию другой Стороны**, не подлежат, прямо или косвенно, обложению внутренними налогами или иными внутренними сборами любого рода, в дополнение к тем, которые применяются, прямо или косвенно, к аналогичным отечественным товарам.
2. Более того, **этим товарам предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным товарам отечественного происхождения**, в том, что **касается всех законов**, правил и требований, **затрагивающих их продажу на внутреннем рынке**, предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой стороны»

Статья 19*

Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита товаров, **оправданных с точки зрения** общественной морали, обеспечения правопорядка или общественной безопасности; защиты здоровья и жизни людей, животных или растений; защиты природных ресурсов; защиты национальных художественных, исторических или археологических ценностей или **охраны интеллектуальной собственности** или применения правил, касающихся золота или серебра.

Такие запреты или ограничения не должны, однако, являться средством намеренной дискриминации или скрытого ограничения торговли между Сторонами.

**норма полностью воспроизводит основные положения 30-й статьи Римского договора (Договор об учреждении Европейского сообщества)*



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой стороны»

Статья 34

1. Стороны используют все имеющиеся у них возможности с тем, чтобы **избежать принятия мер** или действий, **которые сделали бы условия для** учреждения и **деятельности компаний** друг друга **более ограничительными по сравнению с ситуацией, существующей на день, предшествующий дню подписания Соглашения.**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой стороны»

Вступило в силу с 01.12.97г.

Статья 54

Охрана интеллектуальной собственности

1. С учетом положений настоящей статьи и **Приложения 10**, Стороны подтверждают важность обеспечения должного уровня эффективной охраны и обеспечения реализации прав интеллектуальной собственности.

Приложение 10

1. Россия продолжает совершенствование механизмов охраны прав интеллектуальной собственности с целью обеспечения **к концу пятого года* после вступления настоящего Соглашения в силу уровня защиты, аналогичного уровню, существующему в Сообществе**, включая эффективные средства обеспечения соблюдения таких прав.

*** т.е. 1997 + 5 = к концу 2002 года...**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"

Статья 18. Антимонопольное законодательство Российской Федерации и соблюдение добросовестной конкуренции иностранным инвестором

Иностранный инвестор обязан соблюдать антимонопольное законодательство Российской Федерации и не допускать **недобросовестной конкуренции и ограничительной деловой практики**...в целях продвижения на рынок аналогичного товара иностранного происхождения, а также посредством **злонамеренного соглашения о ценах или о распределении рынков сбыта товара** либо об участии в торгах (аукционах, конкурсах).



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Толкование статьи 7(1) Директивы 89/104/ЕЕС
в деле С-355/96, **Silhouette** International Schmied GmbH & Co. KG v.
Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH [**1998**] ECR I-4799):

«... положения национального права, предусматривающие **исчерпание права** на товарный знак в отношении товаров, которые размещены **на рынке вне ЕЭП** владельцем товарного знака или с его согласия, **противоречат статье 7(1) Директивы** с учетом поправок, предусмотренных Соглашением о ЕЭП...»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

В **1999** году Европейская Комиссия провела ряд заседаний для ответа на вопрос о возможном изменении принципа исчерпания прав с регионального на международный. Было проведено специальное экономическое исследование:

**National Economic Research Associates, S.J. Berwin & Co. and IFF Research,
«The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks»**

«Экономические последствия выбора режима исчерпания прав на товарные знаки»

**Final Report for DGXV of the European Commission (1999), at
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/report.pdf**

По его результатам принцип регионального исчерпания («Крепость Европа»), несмотря на широкую критику, был оставлен без изменений.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Решение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2001 г. N ГКПИ 2001-1671

по жалобе производственного кооператива "Лаваш" о признании недействительным подпункта "з" пункта 15 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 28 декабря 2000 г. N 1230.

«...Применительно к оспариваемой Инструкции таможенным режимом, в соответствии с которым ввозимые товары, маркированные акцизной маркой, **могут считаться введенными в хозяйственный оборот,** является такой таможенный режим, как выпуск товаров для свободного обращения.

Таким образом, непосредственное **введение владельцем товарного знака** (или с его согласия) товаров в хозяйственный оборот **на территории других стран не может считаться введением их в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации** (если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации) и, следовательно, в **подобных случаях владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не лишается права запрещать его использование другими лицами...**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 14 марта 2002 г. N КАС 02-100

«...Довод в кассационной жалобе **о нарушении** оспоренным положением Инструкции **прав заявителя на свободное использование своего имущества** (приобретенного за пределами таможенной территории Российской Федерации) для предпринимательской деятельности, Кассационная коллегия не может признать обоснованным.

Приведенные выше положения федеральных законов, не противоречащие нормам международных договоров Российской Федерации, обязывают Россию охранять и защищать исключительное право владельца товарного знака.

Право же собственности на приобретенные за рубежом товары, обозначенные товарным знаком, не может быть использовано в нарушение этого первичного по существу права владельца товарного знака.

Эти же нормы федерального закона опровергают и довод в кассационной жалобе о том, что приобретение за рубежом товаров, обозначенных товарным знаком, **якобы** свидетельствует **о введении их в хозяйственный оборот** владельцем товарного знака в том числе и для **Российской Федерации**.

Данный **довод заявителя основан на неправильном толковании ст. 23 Закона** РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" ...»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О

...**В отличие от объектов иных видов интеллектуальной собственности, рыночная стоимость которых во многом predetermined их самостоятельной ценностью как результатов интеллектуальной творческой деятельности (объекты авторского и патентного права), рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем.**

Для защиты прав потребителя продукции, маркированной конкретным товарным знаком, законодатель, предусмотрев возможность использования товарного знака с разрешения его владельца по лицензионному договору, установил, что договор должен содержать условие о том, что **качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара** и что лицензиар будет осуществлять контроль за соблюдением этого условия...



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О

...**нарушением прав** владельца товарного знака **признается** несанкционированное изготовление, применение, **ввоз**, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью **товарного знака** или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, **в отношении однородных товаров.**

...**статьи 2 и 4** Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", **закрепляя исключительное право** владельца зарегистрированного товарного знака пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещать его использование другими лицами, направленные на реализацию статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации, **ограничивают права хозяйствующих субъектов**, закрепленные в статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Федерации, **в той мере, в какой** согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации это **необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Законопроект № 105454-3

Дата внесения: 22.06.2001

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"»

(приведение закона в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
международными договорами и соглашениями),

впоследствии 166-ФЗ от 11.12.2002.

Поправка в статью 23 предложена Высшим Арбитражным судом РФ.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3520-I

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров"

Статья 23. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака

Регистрация товарного знака **не дает права его владельцу запретить использование** этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.

Измененный вариант (в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)

Регистрация товарного знака не дает права **правообладателю** запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в **гражданский оборот на территории Российской Федерации** непосредственно **правообладателем** или с его согласия.

История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Комиссия по правам на
интеллектуальную
собственность



Сочетание защиты прав на
интеллектуальную
собственность с политикой
в области развития



В мае 2001 года министр по делам международного развития Великобритании Клэр Шорт учредила Комиссию по правам на интеллектуальную собственность.

В **2003** году Комиссия подготовила Отчет под названием:

«Сочетание защиты прав на интеллектуальную собственность с политикой в области развития»

Комиссия посетила Бразилию, Китай, Индию, Кению и Южную Африку, где консультировалась с официальными лицами и сотрудниками государственного и частного секторов, а также с неправительственными организациями в Лондоне, Брюсселе, Женеве и Вашингтоне.

История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Комиссия по правам на
интеллектуальную
собственность



Сочетание защиты прав на
интеллектуальную
собственность с политикой
в области развития



...Стандарты защиты ИС, подходящие для развитых стран, **могут принести больше вреда, чем пользы развивающимся странам**, которые для удовлетворения своих жизненных потребностей должны во многом полагаться на знания или наукоемкие изделия, разработанные в других странах.

...Права на ИС предоставляются государствами на ограниченный период времени (по крайней мере, на патенты и авторские права), в то время как **человеческие права являются фундаментальными всеобщими правами**.

Вне зависимости от используемой терминологии, мы предпочитаем считать права на ИС орудием общественной политики, согласно которой **лицам и организациям предоставляют экономические привилегии с единственной целью – для содействия большему общественному благу**. Привилегия же означает, что она является лишь средством, а не самоцелью.

История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Комиссия по правам на
интеллектуальную
собственность

Не должно быть, например, таких обстоятельств, при которых **фундаментальные права человека приносились бы в жертву требованиям защиты ИС.**

Таким образом, **анализируя ценность защиты прав на ИС, ее можно сравнивать с налогообложением.** Вряд ли кто-то возьмется утверждать, что чем больше налогов, тем лучше, но несмотря на это, в некоторых кругах бытует мнение, что укрепление защиты прав на ИС является очевидным благом.

Сочетание защиты прав на интеллектуальную собственность с политикой в области развития

В большинстве развивающихся стран **со слабой научно-технической инфраструктурой преимущества** в виде стимулирования местного новаторства **будут незначительными**, в то время как затраты, связанные с защитой (в основном, иностранных) технологий - ощутимыми.

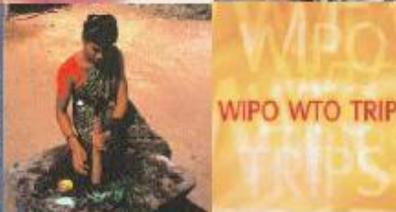
Таким образом, распределение выгод и издержек всей системы может оказаться несправедливым.

История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Комиссия по правам на
интеллектуальную
собственность



Сочетание защиты прав на
интеллектуальную
собственность с политикой
в области развития



В большинстве развитых стран существуют хорошо разработанные системы регулирования конкуренции, обеспечивающие невозможность чрезмерного монопольного злоупотребления во вред общественным интересам.

В США и ЕС, например, такие режимы особо сильны и хорошо налажены.

Однако **этого, однако, никак нельзя сказать о большинстве развивающихся стран, что делает их особо уязвимыми в отношении неподходящих для них систем интеллектуальной собственности.**

История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Комиссия по правам на
интеллектуальную
собственность

Дело **Davidoff** (объединенное дело C-414/99, C-415/99, C-416-99, **Zino Davidoff v. A&G Imports and Levi Strauss v. Tesco and Costco** [2001] ECR I-8691) .

В Великобритании правило о международном исчерпании прав применялось, когда ввозимые товары имели такое же качество, как и товары местных производителей, на том основании, что **запрет на ввоз несовместим с назначением товарного знака определять происхождение (производителя) товара.**

Сочетание защиты прав на
интеллектуальную
собственность с политикой
в области развития

Вопрос о том, предоставил ли владелец товарного знака согласие, подлежал определению в соответствии с **правом, применимым к договору**, на основании которого товары были размещены на рынке. Согласно британскому договорному праву, **продажа товаров включает в себя полную передачу новому владельцу правовых полномочий.** Поэтому **если договор не содержит никаких ограничений** относительно права на дальнейшие продажи, то лицо, приобретшее маркированный товар, имеет право на его дальнейшую свободную продажу, в т.ч. и на параллельный импорт



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2004 №171-О

«...**запрещение такого способа использования** товарного знака правообладателя, **как ввоз** маркированной таким знаком продукции на территорию Российской Федерации, направлено на соблюдение **международных обязательств Российской Федерации** в области охраны интеллектуальной собственности в соответствии со статьями 15 (часть 4), 44 (часть 1) и 71 (подпункт "о") Конституции Российской Федерации и не противоречит статьям 8 (часть 1) и 74 Конституции Российской Федерации.

В то же время согласно статье 1 Протокола №1 (в редакции Протокола №11) к **Конвенции о защите прав человека и основных свобод** **право** каждого физического и юридического лица на уважение принадлежащей ему **собственности** и ее защиту (и вытекающая из этого свобода пользования имуществом) **не умаляет право государства** обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления **контроля за использованием собственности** в соответствии с **общими интересами.**»

- **Является ли использование частного права на товарный знак для ограничения внутрибрендовой конкуренции «общим интересом»?**

- **Какое конкретно международное обязательство Российской Федерации обязывает её запрещать ввоз, устанавливая национальный принцип исчерпания?**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



В. А. ДОЗОРЦЕВ
доктор юридических
наук, профессор

«Гражданский кодекс – основа системы законодательства об
интеллектуальных правах»

Защита прав может быть построена по **публично-правовой** или по **частноправовой** схеме.

В первом случае поиск нарушений возлагается на правоохранительные органы. **Государство несет основные расходы** по проведению этой работы, даже преследование нарушителей может начинаться по его инициативе.

Второй путь заключается в том, что поиск нарушений ведет правообладатель или его представитель (обычно это специализированные детективные агентства), действующий **за счет правообладателя**, возбуждение дела происходит только по инициативе правообладателя в жестких процессуальных рамках и за его счет.





История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



В. А. ДОЗОРЦЕВ
доктор юридических
наук, профессор



...Ясно, что последняя схема соответствует интересам предпринимателей, господствующих на рынке: за нарушением единичных прав мелких правообладателей государственным органам уследить не удастся (несмотря на бурный рост их штатов).

А крупные предприниматели получают охрану без особого риска и не неся значительных затрат, даже не очень рискуя в случае недобросовестности...

Защищать интересы всех правообладателей, несомненно, необходимо, но делать это нужно цивилизованно.

Неужели надо сохранять положение, при котором лоббирование иностранных интересов в ущерб нашим национальным интересам максимально облегчается?»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ

Статья 23. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака

Регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.

Статья 23. (в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)

Регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были **введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации** непосредственно правообладателем или с его согласия.

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были **введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации** непосредственно правообладателем или с его согласия.





История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации



Статья 1272. Распространение оригинала или экземпляров опубликованного произведения

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения **введены в гражданский оборот** на территории Российской Федерации **путем их продажи или иного отчуждения**, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения...

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации



Глава 70. Авторское право (пп.4 п.2 статьи 1270)

«**импорт** оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;»

Глава 71. Права, смежные с авторскими (пп.7 п.2 статьи 1324)

«**импорт** оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения правообладателя;»

Глава 72. Патентное право (пп.1 п.2 статьи 1358)

«Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается **ввоз** на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, **иное введение в гражданский оборот** или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации



Глава 73. Право на селекционное достижение (пп.6, п.3 статьи 1421)

Использованием селекционного достижения считается осуществление с семенами и племенным материалом селекционного достижения **действий по ввозу** на территорию Российской Федерации.

Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем (пп.2, п.2 статьи 1454)

Использованием топологии признаются **действия, направленные на извлечение прибыли, путем ввоза** на территорию Российской Федерации, продажи и **иное введение в гражданский оборот** топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации



Гражданский кодекс **не предусматривает** в объеме исключительного права **самостоятельного правомочия на «ввоз» или «импорт»** для секретов производства (ноу-хау) - Глава 75 ГК РФ, статья 1466,

а также для всех видов средств индивидуализации (Глава 76 ГК РФ):

- фирменного наименования (статья 1474 ГК РФ);
- товарного знака (статья 1484 ГК РФ),
- наименования места происхождения товара (статья 1519 ГК РФ),
- коммерческого обозначения (статья 1539 ГК РФ).

Таким образом, следует признать, что законодатель не считает ввоз товаров индивидуализацией.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации



Статья 1474. Исключительное право на фирменное наименование

1. Юридическому лицу принадлежит **исключительное право использования** своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации **любым не противоречащим закону способом** (исключительное право на фирменное наименование), в том числе **путем его указания** на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, **на товарах** или их упаковках.

3. **Не допускается использование** юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения...



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

1.(правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака ... **любим не противоречащим закону способом ... , в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи.**
2. 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:**
 - 1) **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; ...
 - 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.
3. Никто не вправе **использовать без разрешения** правообладателя **сходные** с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, **если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

1. **Товары**, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, **являются контрафактными**.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно 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...
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
 - 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
 - 2) в двукратном размере **стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак**, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации

Статья 1519. Исключительное право на наименование места происхождения товара

1. Правообладателю принадлежит **исключительное право использования** наименования места происхождения товара ... **любым не противоречащим закону способом** ..., в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

2. **Использованием** наименования места происхождения товара **считается размещение** этого наименования, в частности:

- 1) **на товарах**, 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) на бланках, счетах, иной документации ..., связанных с введением товаров в гражданский оборот;
- 3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки товаров, **на которых незаконно использованы** наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются **контрафактными**.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Отличия объема исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности от средств индивидуализации

Статья 1252. Защита исключительных прав

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также **импорт**, перевозка или хранение **материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации**, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители **считаются контрафактными** и по решению суда подлежат **изъятию из оборота и уничтожению** без какой бы то ни было компенсации, если **иные последствия** не предусмотрены настоящим Кодексом.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122

(обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности)

По делу о привлечении импортера к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за ввоз импортной одежды, маркированной товарным знаком, принадлежащим иностранной фирме:

«- **ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот** на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака;

- **отсутствие прямого разрешения на ввоз товара со стороны правообладателя равнозначно его запрету, следовательно, товар может быть признан контрафактным и конфискован таможенным органом;**

- **импортер обязан знать об охраняемых на российской территории исключительных правах. Ссылка на отсутствие у него сведений об охране товарного знака на российской территории не освобождает его от ответственности...**»

Т.е. исключительные права, уже исчерпанные за рубежом при продаже товара с товарным знаком, «восстанавливаются» при его импорте на территорию РФ.



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 г. N 450-О-О

«...Положения **статьи 10.bis Парижской конвенции** по охране промышленной собственности восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (... **статья 14 Федерального закона "О защите конкуренции"**).

При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона "О защите конкуренции" вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК Российской Федерации правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что **позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК Российской Федерации на основе исследования конкурентной тактики правообладателя...**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 г. N 450-О-О

«...Таким образом, сами по себе **положения** статьи 4 и пункта 2 статьи 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", **статей 4 и 14 Федерального закона "О защите конкуренции"** и **статьи 10 ГК Российской Федерации**, как направленные на пресечение недобросовестной конкуренции, **позволяющие признавать действия**, в том числе **связанные с регистрацией и (или) использованием** известных советских **товарных знаков**, **актом недобросовестной конкуренции** с последующим рассмотрением федеральным патентным ведомством вопроса о полной или частичной недействительности регистрации средства индивидуализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), **не противоречат правовой природе товарного знака**, не являются препятствием для реализации **добросовестным правообладателем** зарегистрированного товарного знака своего **исключительного права** использовать его любым не противоречащим закону способом, распоряжаться товарным знаком и разрешать или запрещать его использование другими лицами и ограничивают права хозяйствующих субъектов, закрепленные в **статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Федерации**, в той мере, в какой согласно **статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации** это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц.»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2008 г. N 676-О-П*

Минздравсоцразвития отвечало, что "препарат "ДДС" в государственном реестре не зарегистрирован, потому на территорию России ввозиться не может, а закупка его за рубежом может осуществляться только после его регистрации **по заявке производителя лекарства**".

Поэтому суд вынес решение, что **данная ситуация "не может быть признана терпимой"**.

«...Государству необходимо гарантировать правомерный доступ к лекарствам граждан, страдающих редкими заболеваниями. Для этого нужно установить специальный нормативный и организационно-правовой механизм ввоза таких препаратов и правил их оборото-способности», – заявил начальник управления конституционных основ публичного права КС Евгений Тарибо.

«...установленное Федеральным законом "О лекарственных средствах" **правовое регулирование оборота** лекарственных средств на территории Российской Федерации, будучи рассчитанным на удовлетворение массовой потребности в лекарственных средствах, **не содержит механизма приобретения и правомерного использования** лицами, страдающими редкими заболеваниями, необходимых для их лечения препаратов, **которые не производятся в Российской Федерации** и не прошли государственную регистрацию....»



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Дело о Порше Кайенне»



Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2008 г. №09АП-4659/2008-АК по делу №А40-9281/08-145-128 с импортера ООО «Генезис» был взыскан штраф и конфискован лицензионный товар, ввозимый на территорию Российской Федерации.

Импортер приобрел за границей и попытался ввезти на российскую территорию подержанных автомобилей, включая **PORSCHE CAYENNE S 2004 г.** выпуска.

Однако ввозимый товар был арестован на Центральной акцизной таможне **по требованию российского дилера (ООО «Порше Руссланд»)** компании «Порше АГ» (Германия), являющейся правообладателем.

Принимая решение по статье 14.10 КоАП в пользу таможенного органа и официального дилера, суд указал, что на территории Российской Федерации «только ООО «Порше Руссланд» имеет **право использовать товарные знаки «PORSCHE» и «CAYENNE»** при их реализации и их введении в гражданский оборот на территории РФ».



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Дело о Порше Кайенне»



Porsche Cayenne

05/25/2007

VIN:

WP1AB29P14LA76047

\$12,800.00

CALIFORNIA



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Дело о Порше Кайенне»



Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая
2008 г.

№09АП-4659/2008-АК по делу №А40-9281/08-145-128 ООО «Генезис»

«...**факт ввоза товара**, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя на территорию Российской Федерации» **является одним из квалифицирующих признаков**, образующих объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Противоправность этого деяния **не зависит и от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами РФ».**

На 25 апреля собраны **80907** подписей под обращением в Высший арбитражный суд РФ

Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие Части четвертой Гражданского кодекса РФ»

Пункт 63. При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак судам надлежит учитывать, что **ввоз** на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком **при отсутствии договора** с правообладателем **о передаче права использования** товарного знака этим способом **является самостоятельным нарушением.**

Лицо, осуществившее ввоз товара на территорию Российской Федерации, **является нарушителем и в том случае,** если оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, а также и тогда, когда оно **приобрело товар у самого правообладателя,** но не заключило договор о предоставлении ему **права на ввоз товара** на территорию Российской Федерации"



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 г.

Пункт 63. При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак судам надлежит иметь в виду: **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 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 у правообладателя на территории иностранного государства.**

Ввоз товара с нанесенным на него товарным знаком физическим лицом для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд под указанное правило не подпадает.

Равным образом под это правило не подпадает ввоз товара с нанесенным на него товарным знаком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем **для собственных нужд, а не для целей последующего отчуждения.**



История правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



«Дело о Порше Кайенне»
3 февраля 2009 года



Постановление ВАС РФ №10458/08 от 03.02.09

о пересмотре в порядке надзора дела №А40-9281/08-145-128 о привлечении ООО «Генезис» к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ.

Отдельно следует отметить позицию судей Чистякова А.И., Андреева Е.И., Юхней М.Ф. в Определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ:

«...применение мер публичной ответственности за такое нарушение не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, прежде всего, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок...»



Проекты правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Проект Постановления Пленума ВАС РФ

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями **14.10** и **14.33** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,
рассмотренный на Президиуме ВАС РФ **22.12.2010**.

1. «...**Способы использования** товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) **не ограничиваются лишь размещением** указанных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара **любым не противоречащим закону способом**.

С учетом изложенного состав статьи **14.10 КоАП РФ** охватывает, в числе прочих, такие нарушения, как:

- **введение товара**, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, **в гражданский оборот** на территории Российской Федерации,
- а также **ввоз** на территорию Российской Федерации такого товара **с целью введения этого товара в гражданский оборот** на территории Российской Федерации.



Проекты правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Соглашение о единых принципах регулирования
в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности*

Подписано Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации 31 декабря 2010

Статья 13

С даты вступления в силу настоящего Соглашения **Стороны вводят следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак** – не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот **на территории государств Сторон** непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.

*Соглашение не ратифицировано и не вступило в силу.



Проекты правового регулирования исчерпания прав на товарные знаки в РФ



Проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.

Разрабатывается Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании гражданского законодательства».

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых ~~незаконно размещены~~ **размещен незаконно используемый** товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

http://arbitr.ru/upimg/FA47E385D5E3798FB46A9ED66C2CB078_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_7.pdf



Судебная практика по гражданским делам о параллельном импорте



АС Москвы, № Дела	Решение	Апелляция	Кассация
А40-2250/09-51-27	Отказано	Отказано	Не обжаловалось
А40-41910/09-27-380	Отказано	Не обжаловалось	Не обжаловалось
А40-143317/09-27-1028	Отказано	Отказано	Не обжаловалось
А40-46674/10-12-279	Отказано	Не обжаловалось	Не обжаловалось
А40-60322/10-12-360	Отказано	Отказано	
А40-79472/10-143-682	Отказано	Не обжаловалось	Не обжаловалось
А40-85958/10-27-746	Отказано	Не обжаловалось	Не обжаловалось

АС Московской области, № Дела	Решение	Апелляция	Кассация
А41-39651/09	Отказано	Удовлетворено одно из пяти требований	Оставлено в силе
А41-42709/10	Отказано		



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



К сделкам параллельного импорта применимым правом в соответствии с коллизионными нормами статьи 1211 ГК РФ является право стран, на вторичном рынке которых приобретен товар.

В любой стране вне зависимости от применяемого принципа исчерпания прав **исключительное право истца на товарный знак признается исчерпанным в полном объеме в момент введения товара в оборот**. Таким образом, в адрес импортеров поступает товар с уже **исчерпанным исключительным правом**, который в дальнейшем во исполнение международной сделки купли-продажи ввозится на территорию Российской Федерации.

Отсутствие каких-либо потенциальных обременений или претензий третьих лиц в отношении таких товаров также подтверждается применимостью 42-й статьи Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980г.), которая в соответствии с письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 августа 1995 г. №ОМ-230 включена в перечень действующих международных договоров, в исполнении которых принимают участие арбитражные суды Российской Федерации.



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



В соответствии с общеизвестным юридическим пониманием гражданского оборота, как совокупности сделок (т.е. действий, изменяющих или устанавливающих права субъектов в отношении объектов прав и обязанности субъектов в отношении друг друга), и статьями 128, 129, 1250, 1252 и 1515 ГК РФ **контрафактные товары являются изъятыми из гражданского оборота**, и, в соответствии со статьей 168 ГК РФ, все сделки с такими товарами являются ничтожными.

В частности это означает, что **на контрафактные товары право собственности возникнуть не может** по причине изначального порока сделки вследствие их незаконной индивидуализации.

В противоположность этому, **при совершении сделок с оригинальными товарами, индивидуализированными самим правообладателем или с его согласия** (т.е. в результате законного осуществления исключительного права на товарный знак), изначального порока сделки нет, и на такие товары **возникает право собственности, охраняемое законом**, в том числе тогда, когда такие товары приобретает за рубежом субъект российского права.



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



В соответствии с п.2 статьи 1515 ГК РФ

*«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».*

Это корреспондирует с нормой п.2 статьи 1065 ГК РФ:

*«Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит **общественным интересам**»*

Наличие установленной законом презумпции приоритета общественного (публичного) интереса над правом на товарный знак в вопросе законности введения в гражданский оборот на территории РФ даже в отношении контрафактных товаров, не позволяет отказать по аналогии права в наличии этой презумпции в отношении оригинальных товаров, индивидуализированных самим правообладателем или с его согласия.



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



Таким образом, суды, рассматривая дела о параллельном импорте, должны принять решение, **какие общественные интересы имеют приоритет перед исключительным правом на товарный знак**, при рассмотрении исковых требований о признании введения в гражданский оборот, ввоза на территорию РФ и т.п. незаконным и требований применения мер пресечения и ответственности.

В соответствии с п.1 статьи 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. Таким законом является Гражданский Кодекс РФ. Следовательно, **преодолеть охрану, установленную Гражданским Кодексом РФ, могут только правовые акты, определяющие общественные интересы с большей юридической силой.**



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



В соответствии с Основами Конституционного строя РФ, п.1 статьи 15 **Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.**

Согласно п.4 статьи 15 Конституции РФ **общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.**

Таким образом, к общественным интересам, презумпция приоритета которых над установленной законом охраной товарного знака определена пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ, могут относиться только те **общественные интересы, которые закреплены в актах высшей юридической силы - Конституции РФ и международных договорах Российской Федерации.**

При этом следует иметь в виду, что ни один международный договор РФ о товарных знаках не предписывает установления конкретного принципа исчерпания прав.



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



К таким общественным интересам, в частности, относятся:

- **свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности в Российской Федерации** (статья 8 Основ Конституционного строя Конституции РФ). Следует обратить внимание, что статья 8 говорит "в Российской Федерации", а не "на территории Российской Федерации", устанавливая, что данный принцип касается деятельности и имущества субъектов российской юрисдикции во всем мире, а не только в случае его нахождения на территории РФ.
- недопущение экономической деятельности, направленной на **монополизацию и недобросовестную конкуренцию** (п.2 статьи 34 Конституции РФ).
- возможность **ограничения свободы перемещения товаров** только федеральным законом и только в целях, установленных по закрытому перечню оснований - для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (**п.2 статьи 74 Конституции РФ**). Следует обратить внимание, что в отличие от иных прав и свобод, ограничение которых допускается в соответствии со статьей 55 Конституции РФ для защиты прав и законных интересов иных лиц, **свобода перемещение товаров по таким основаниям ограничена быть не может.**



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



Статья 1 Протокола N 1 (в редакции Протокола N 11) к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 04.11.50 года, ратифицированную Федеральным законом от 30 марта 1998 года №54-ФЗ, вступившую в силу с 5 мая 1998 года.

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. **Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права».**

При этом следует учитывать, что согласно нормам Конвенции не умаляется право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми, для осуществления **контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами**.

Следует учесть, что **интересы правообладателя на товарный знак не являются общими** в связи с тем, что исключительное право на товарный знак является частным гражданским, а не публичным, правом.



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



Соотношение интеллектуальных прав с иными правами, свободами, ограничениями и запретами, установленными законодательством РФ

Осуществление исключительного права согласно статье 1229 ГК РФ **«любым непротиворечащим закону способом»** не должно противоречить **всему действующему законодательству**, что означает необходимость применения к рассматриваемым правоотношениям всей совокупности российского законодательства, включая Конституцию РФ, Закон «О защите конкуренции», Закон «Об иностранных инвестициях» и т.д.

В частности, Федеральным законом 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 135-ФЗ) статьей 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов» устанавливается запрет на соглашения или согласованные действия, которые приводят или могут привести к:

- **разделу товарного рынка по территориальному принципу**, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков) (п.3 ст.11 135-ФЗ)
- **навязыванию контрагенту условий договора**, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (п.5 ст.11 135-ФЗ)
- **созданию препятствий доступу на товарный рынок** или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам (п.8 ст.11 135-ФЗ)



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод



Соотношение интеллектуальных прав с иными правами, свободами, ограничениями и запретами, установленными законодательством РФ

Вывод:

Использование исключительного права **«любым способом»** не должно противоречить **всему действующему законодательству**. Т.е. под «законом» следует понимать не только Гражданский Кодекс Российской Федерации, но и другие законы, в частности, Федеральный закон 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 135-ФЗ).

В частности, в 135-ФЗ статьей 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов» устанавливается запрет на соглашения или согласованные действия, которые приводят или могут привести к:

- **разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков)** (п.3 ст.11 135-ФЗ)
- **навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора** (п.5 ст.11 135-ФЗ)
- **созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам** (п.8 ст.11 135-ФЗ)



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод

Соотношение интеллектуальных прав с иными правами, свободами, ограничениями и запретами, установленными законодательством РФ

Вывод:

Ограничение распространения закона «О защите конкуренции» на действия по осуществлению **исключительных прав** на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг **касается только статьи 10 «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением».**

Претензии за несоблюдение требований к качеству ввозимых товаров не имеют правового значения, т.к. речь идет о ввозе **оригинальных товаров**, уже произведенным самим правообладателем или с его согласия, а не самостоятельном производстве таких товаров ответчиком. Таким образом, ни официальный, ни любой другой импортер не в состоянии влиять на качество ввозимых товаров.

В соответствии с п. 2 статьи 1489 ГК РФ лицензиат обязан обеспечить соответствие качества **производимых или реализуемых** им товаров, на которых **он помещает** лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением **этого условия**. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.



Соотношение юридической силы интеллектуальных и иных прав и свобод

Соотношение интеллектуальных прав с иными правами, свободами, ограничениями и запретами, установленными законодательством РФ

Вывод:

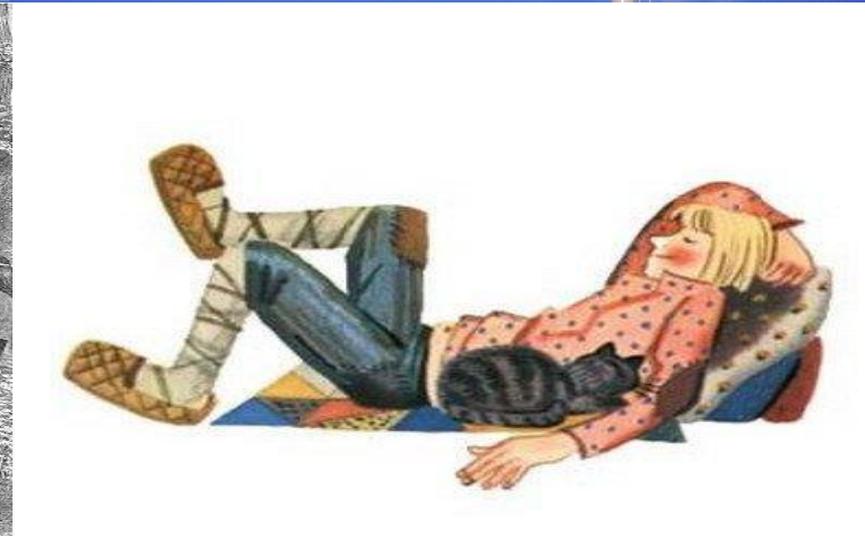
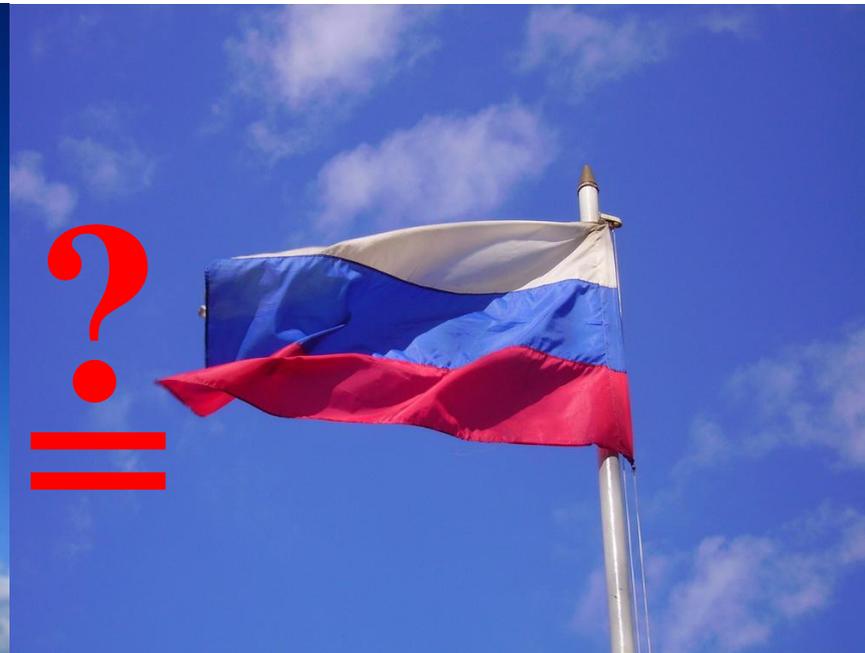
Исходя из смысла действующего конституционного, гражданского и антимонопольного законодательства:

-никто не имеет права на неприкосновенность своего положения на рынке. Само по себе нынешнее или потенциальное положение хозяйствующего субъекта на рынке, его **право на тот или иной рынок, не могут быть предметом защиты.**

-круг потребителей или территория деятельности того или иного хозяйствующего субъекта **не относится к категории прав, охраняемых законом.**

-использование спроса, вызванного деятельностью хозяйствующего субъекта, другими субъектами, в том числе в виде совершения ими конкурентных действий (включая причинение посреднику Истца убытков в виде упущенной выгоды) **не является противоправным и поддерживается государством на благо всего общества** в целях регулирования спроса и предложения на рынке и установления справедливой цены в целях защиты прав потребителя.

Интеллектуальные права и модернизация – локомотив роста, или тормоз развития?



Интеллектуальные права и модернизация – локомотив роста, или тормоз развития?

СБЭ¹ проходят через пять этапов развития инноваций

Россия сегодня находится на третьем этапе



1. Страны с быстроразвивающейся экономикой
 Источник: Анализ BCG
 11652-12-IP in Russia-12Jul10-AG-ns-MOS.ppt

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

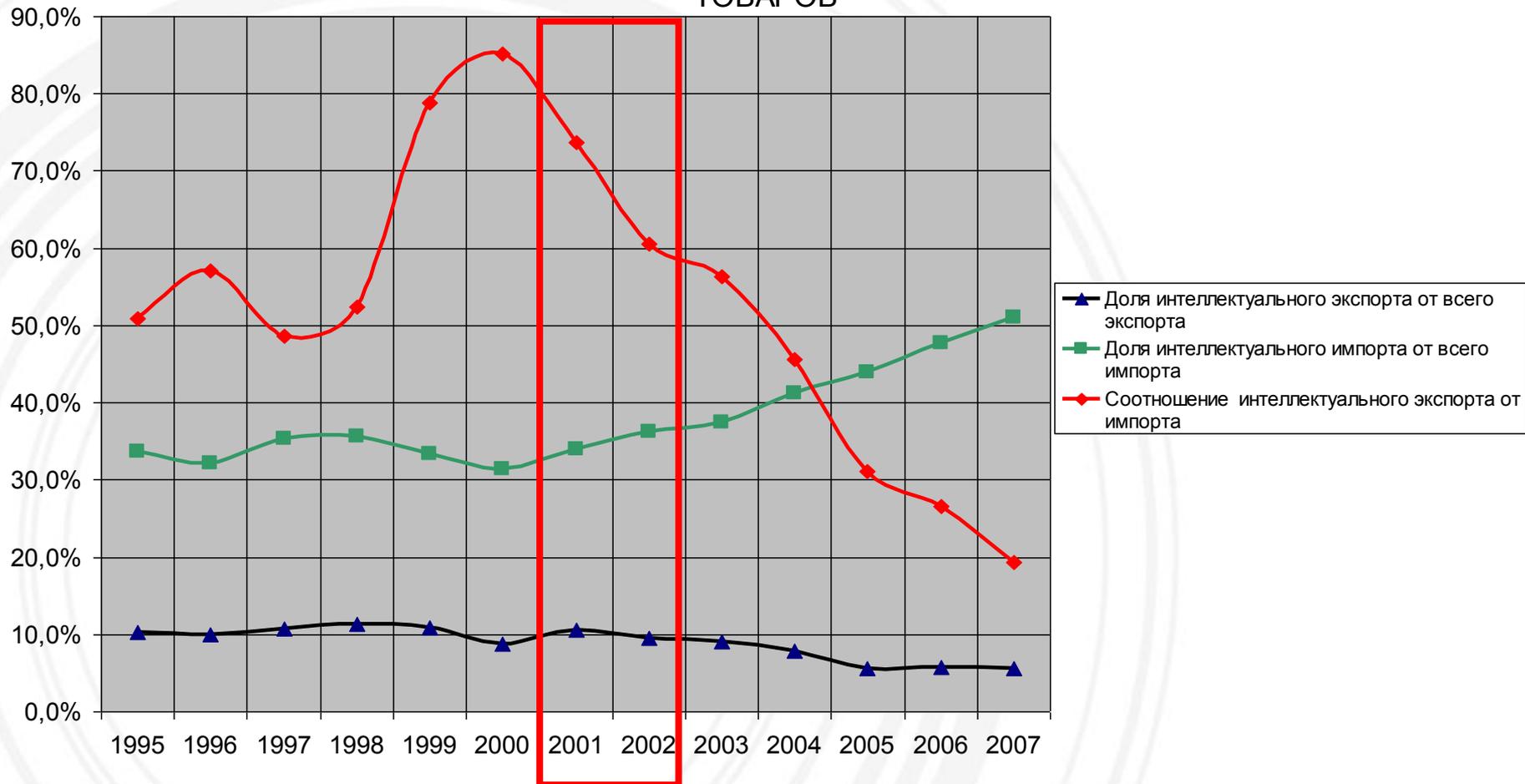


ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА-ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в фактически действовавших ценах)

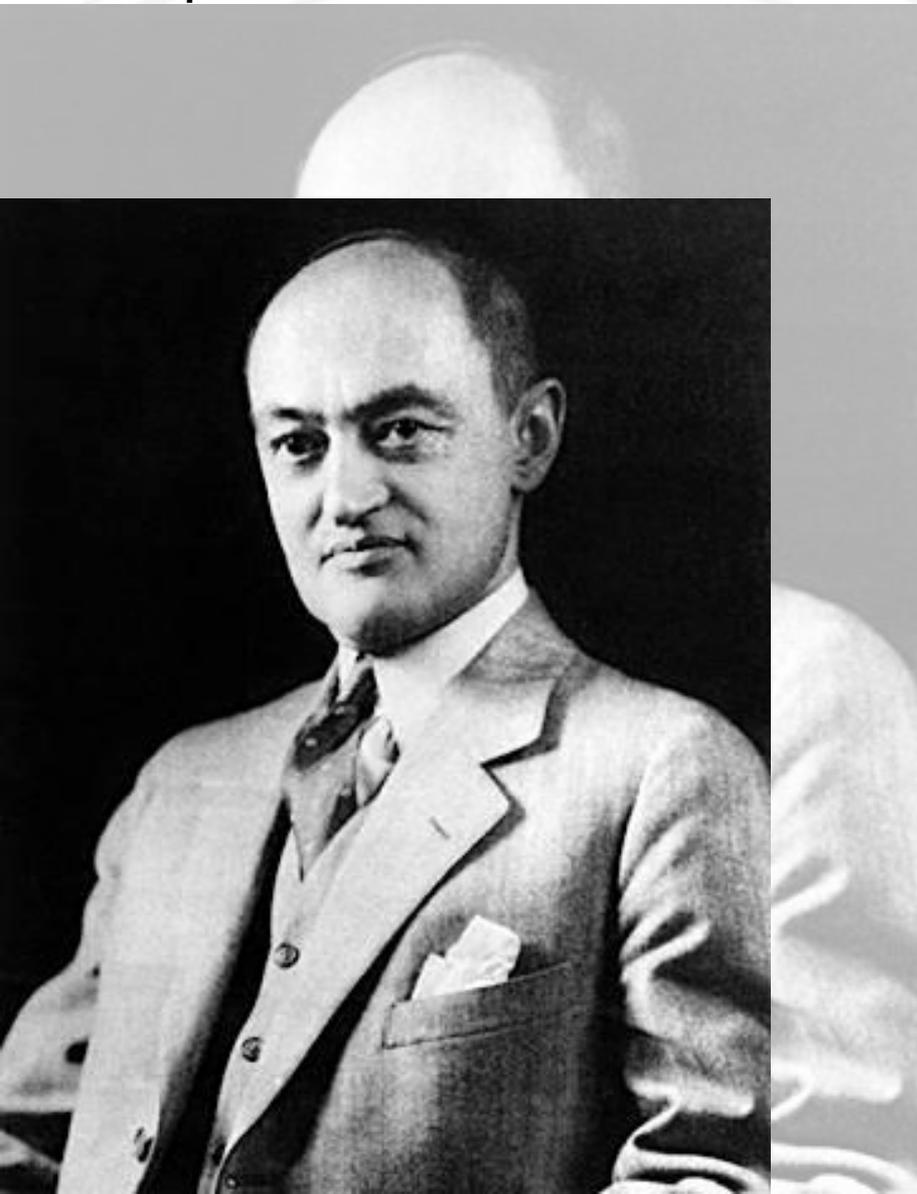

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/ts-imp.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/ts-exp.xls

Годы	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Миллиардов долларов США												
Экспорт РФ всего (млрд.\$)	\$78,2	\$85,2	\$85,1	\$71,3	\$72,9	\$103,0	\$99,9	\$107,0	\$134,0	\$182,0	\$241,0	\$301,0	\$352,0
Экспорт - машины, оборудование и транспортные средства	\$8,0	\$8,5	\$9,1	\$8,1	\$7,9	\$9,1	\$10,5	\$10,2	\$12,1	\$14,2	\$13,5	\$17,5	\$19,7
Доля интеллектуального экспорта от всего экспорта	10,2%	10,0%	10,7%	11,4%	10,9%	8,8%	10,5%	9,5%	9,0%	7,8%	5,6%	5,8%	5,6%
Принцип исчерпания	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ							НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ					
Импорт РФ - всего (млрд.\$)	\$46,7	\$46,5	\$53,1	\$43,6	\$30,3	33,9	\$41,9	\$46,2	\$57,3	\$75,6	\$98,7	\$138,0	\$200,0
Импорт - машины, оборудование и транспортные средства	\$15,7	\$14,9	\$18,7	\$15,5	\$10,1	\$10,6	\$14,2	\$16,8	\$21,4	\$31,1	\$43,4	\$65,8	\$102,0
Доля интеллектуального импорта от всего импорта	33,6%	32,1%	35,3%	35,6%	33,3%	31,4%	34,0%	36,3%	37,4%	41,2%	44,0%	47,7%	51,0%
Соотношение интеллектуального экспорта от импорта	50,8%	57,1%	48,6%	52,4%	78,8%	85,2%	73,6%	60,6%	56,3%	45,6%	31,1%	26,5%	19,3%

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА-ИМПОРТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ТОВАРОВ

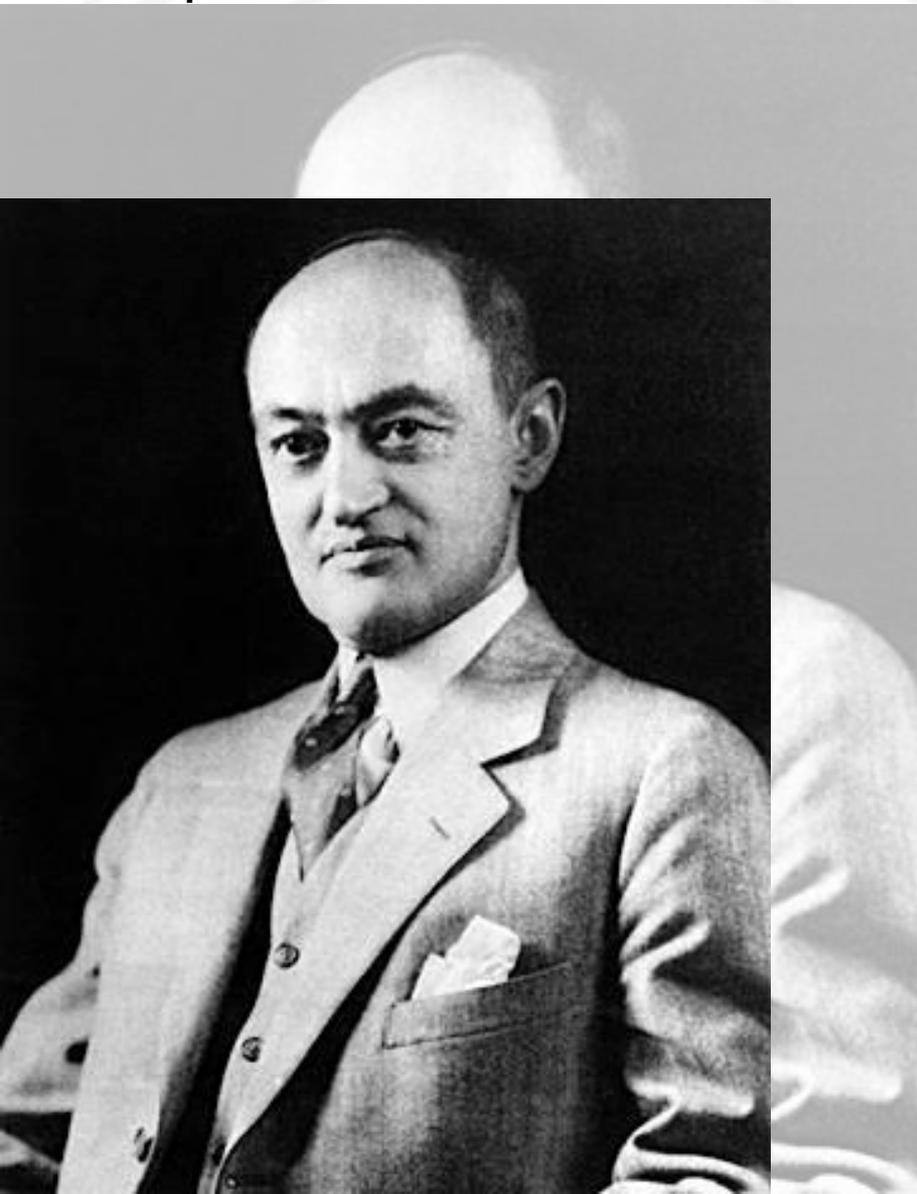
ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР:

Австро-американский экономист
и социолог



Понятие **«креативного разрушения»**, созданное Йозефом Шумпетером в его книге «Капитализм, социализм и демократия» («Capitalism, Socialism and Democracy», 1942) использовалось для обозначения «процесса индустриальной мутации, которая непрерывно **реконструирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую»**.

ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР: Австро-американский экономист и социолог



Шумпетер называл инновационные нововведения предпринимателей силой, которая могла бы обеспечить долгосрочный экономический рост компании, **разрушая старые ценности монополистических компаний**

A photograph of Clayton Christensen, a man with glasses, wearing a dark suit, light blue shirt, and dark tie. He is smiling and gesturing with his right hand. The background is dark.

CLAYTON CHRISTENSEN

DISRUPTIVE INNOVATION

«Подрывные инновации дают новому кругу потребителей возможность доступа к товарам и услугам, которые ранее были доступны только богатым и образованным»

Подавляя подрывные инновации, мы лишаем будущего свою экономику



Интеллектуальные права и модернизация – локомотив роста, или тормоз развития?



“Oslo Manual 2005”

Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.

«Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям»

Выдержки из понятийного аппарата научно-технической деятельности и инновационного процесса, разработанного многочисленными группами экспертов из ведущих стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества (ОЭСР):

«146. **Инновация** – реализация нового или существенно улучшенного продукта (товара или услуги), или процесса, **нового маркетингового метода или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочего места или внешних отношениях.**

148. **Минимальным требованием для инновации** является то, что продукт, процесс, **маркетинговый метод или организационный метод** должны быть **новыми (или существенно улучшенными) для фирмы.** Это включает продукты, процессы и методы, которые фирма разрабатывает впервые **и те, которые были адаптированы из других** фирм или организаций.

149. **Инновационная деятельность** – это **все** научные, технологические, организационные, финансовые **и коммерческие шаги**, которые действительно ведут к реализации инноваций, **или предназначены для этого...»**



Интеллектуальные права и модернизация – локомотив роста, или тормоз развития?



Реальная инновация – это любое, **реально** применяемое организационное, научное, техническое, правовое, управленческое решение или иная эффективная деловая практика участника гражданского оборота на некоем рынке (включая мировой) **в пределах прогноза развития** этого сектора рынка, позволяющая удовлетворять реальный спрос этого рынка на товары или услуги за счет **позитивной дискриминации** такого рынка путем:

- **ценовой дискриминации**, заключающейся в том, что осуществляется поставка аналогичных товаров или оказание услуг по ценам ниже уровня рентабельности конкурентов, не применяющих такое решение;
- **качественной дискриминации**, заключающейся в том, что осуществляется поставка более качественных товаров или оказание более качественных услуг по ценам конкурентов, не применяющих такое решение;
- **ассортиментной дискриминации**, заключающейся в том, что осуществляется поставка товаров или оказание услуг, отсутствующих у конкурентов, не применяющих такое решение.



Интеллектуальные права и модернизация – локомотив роста, или тормоз развития?



Параллельный импорт

- это естественная реакция свободного рынка на три вида анти-инновационной дискриминации территорий:

1. **Ценовая** дискриминация
2. **Качественная** дискриминация
3. **Ассортиментная** дискриминация





Интеллектуальные права и модернизация – локомотив роста, или тормоз развития?



Недопустимо введение правовых режимов, влияющих на права и свободы неограниченного круга лиц, без учета текущей стадии жизненного цикла развития конкретного государства, как правовой территории.

В частности, недопустимо установление национального или регионального принципа исчерпания прав в импортозависимых странах, являющихся нетто-импортерами интеллектуальных прав, как противоречащего общественным интересам.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
(2008–2011)

28 января 2011 г.

№ ИТ-041-03

В связи с вышесказанным и учитывая многочисленные обращения в мой адрес с жалобами как на действия отдельных федеральных органов и соответствующих должностных лиц, так и на нормативные акты, регулирующие их деятельность, подкомитет по технологическому развитию Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на основании предварительных консультаций с фракциями ГД принял решение о создании экспертной рабочей группы по интеллектуальным правам для оценки регулирующего воздействия законодательства в этой сфере и подготовки запроса депутатов ГД РФ в Конституционный Суд Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации отдельных положений действующих и подлежащих ратификации актов, устанавливающих правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальных прав.

С уважением,

председатель подкомитета,
депутат Государственной Думы

И.В. Пономарёв



**«Практика обоснования наличия общественного интереса
при введении товара в гражданский оборот
без согласия правообладателя товарного знака»**

25 февраля 2011 года

Анатолий Вячеславович Семенов

Координатор экспертной рабочей группы по интеллектуальным правам
подкомитета по технологическому развитию Комитета ГД ФС РФ по
информационной политике, информационным технологиям и связи.



semenov-duma@mail.ru