

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

*АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИНЦИПУ
ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВШЭ, 27.11.2019

План презентации

- I. Доктрина исчерпания: конституционные аспекты
- II. Постановление Конституционного суда РФ от 13.02.2018 № 8-П: нюансы применения
- III. На пути к международному принципу: препятствия и их преодоление

I. Доктрина исчерпания:

КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Доктрина исчерпания

- 1. Доктрина исчерпания права** – правило, согласно которому при введении в гражданский оборот товара, содержащего результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, лицом, обладающим исключительным правом на данные объекты, либо с его согласия, – исключительное право «прекращается» (исчерпывается) в той части, в какой оно позволяло контролировать использование данного товара и распоряжение им.
- 2. Одно из фундаментальных ограничений исключительного права**
- 3. Носит универсальный характер:** применяется для объектов авторских, смежных, патентных прав и для товарных знаков

Почему обсуждаются в основном товарные знаки?

- А) Проще контроль при ввозе; Б) Формальная охрана; В) Отсутствие этических проблем

Структура импорта за 2018 год



Доктрина исчерпания: баланс интересов

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Правообладатель - исключительное право (ст. 44 Конституции)

VS

Собственник вещи – право собственности (ст. 35 Конституции)

Отправная точка формирования доктрины

ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Интеллектуальная монополия (частный интерес, ст. 44 Конституции)

VS

Развитие конкуренции и единый рынок (публичный интерес, ст. 34 и 71 Конституции)

Защита интеллектуальной собственности (публичный интерес, ст. 44 Конституции)

VS

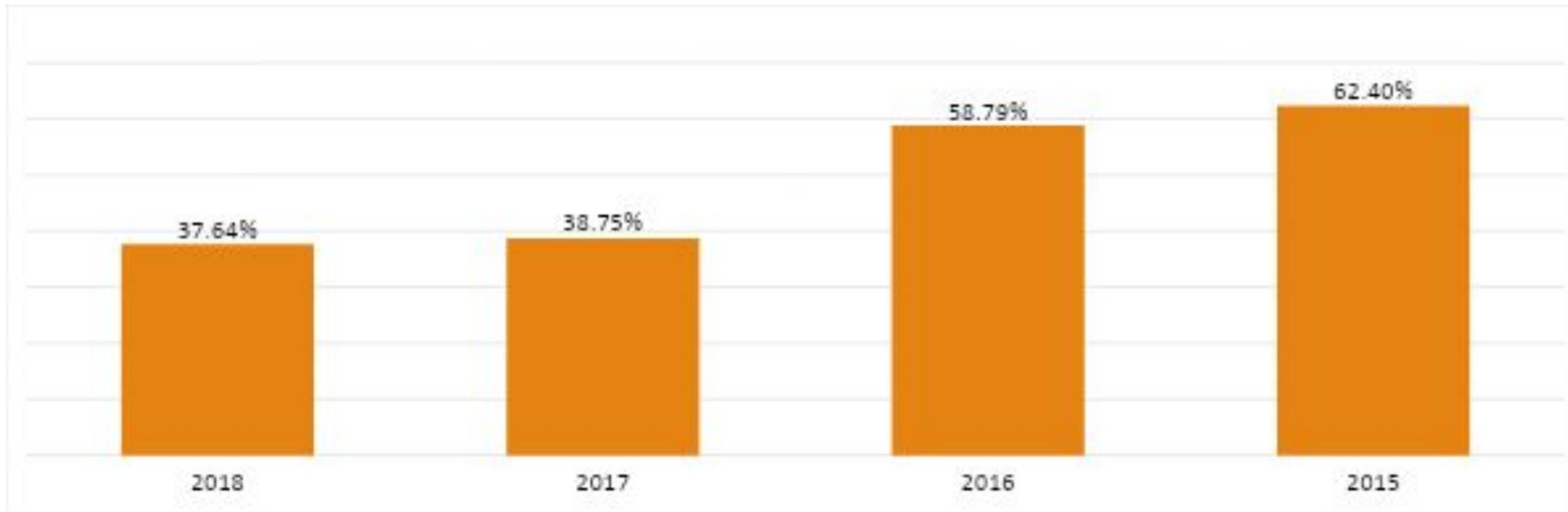
Развитие конкуренции и единый рынок (публичный интерес, ст. 34 и 71 Конституции)

Доктрина исчерпания – ограничение исключительного права

1. Подлинным ограничением ИП является только **международный принцип** (сильная доктрина исчерпания: позволяет запретить качественную, количественную и ассортиментную дискриминацию за счет легализации параллельного импорта)
2. **Региональный и национальный принцип – слабая доктрина исчерпания**, которая не блокирует злоупотребления и не обеспечивает баланс конституционно значимых интересов (**не работает**)

Неблагоприятные последствия слабой доктрины исчерпания

1. Качественная, ценовая и ассортиментная дискриминация
2. Снижение конкуренции на государственных закупках, завышение цен на них (за счет монополизации рынка)
3. Следование иностранными правообладателями режиму санкций
4. Уход от налогообложения
- 5.непропорциональные способы защиты исключительного права (уничтожение качественного оригинального товара)



	2018	2017	2016	2015
Закупки у единственного поставщика	1 185 916	1 281 158	1 334 415	1 156 322,55
Несостоявшиеся конкурентные закупки	1 297 297	1 200 000	2 840 270,4	4 195 456,58
Неконкурентный сектор, ИТОГО	2 483 213	2 481 158	4 174 685,40	5 351 779,13

Дискуссия об экономических последствиях сильной доктрины исчерпания

Основной довод против - негативное влияние на иностранное инвестирование и локализацию производства. Однако:

1. Исследования, подтверждающие положительное влияние национального или регионального режима на объем иностранных инвестиций, отсутствуют.
2. Основным фактором, влияющим на приток иностранных инвестиций в РФ, исследователи называют не запрет параллельного импорта, а снижение административных барьеров.
3. Существуют исследования и вовсе опровергающие утверждение, что запрет параллельного импорта способствует иностранным инвестициям и локализации производства.
4. Инвестиции со стороны компаний-правообладателей, внесших свои товарные знаки в ТРОИС, в большей степени объясняются такими факторами как: улучшение экономической ситуации в РФ; рост доходов населения и формированием массового спроса на продукцию; девальвацией рубля; снижением издержек производства в России.

II. Постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П :

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫВОДЫ СУДА

(прочтение авторов исследования)

1. Выбор режима исчерпания прав на товарный знак является прерогативой законодателя;
2. Реализация правообладателем его исключительного права ограничена требованиями статьи 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом;
3. Недопустимы ограничение ввоза товаров или завышение цен, **особенно**, если такие товары являются жизненно важными для граждан РФ;
4. Оригинальные товары, ввозимые в РФ, **не могут быть уничтожены и изъяты из оборота**, если они надлежащего качества, или не представляют опасность для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей;
5. Правообладатель **без достаточных оснований не может блокировать ввоз**, а может лишь рассчитывать на компенсацию от нарушения его прав.

ВЫВОДЫ СУДА

(прочтение правообладателей)

1. Параллельный импорт запрещен;
2. Оригинальный товар может быть признан контрафактным;
3. Недопустимы ограничение ввоза товаров или завышение цен, **только**, если такие товары являются жизненно важными для граждан РФ;
4. Оригинальные товары надлежащего качества, ввозимые в РФ, не могут быть **уничтожены и изъяты, но возможно применение иных мер препятствующих их обороту на территории РФ.**

Трактовка ВС РФ

Верховный суд РФ в п. 75 Постановления Пленума от 23 апреля 2019 г. № 10 фактически дезавуировал позицию **КС РФ** в вопросе о недопустимости дискриминации **российского рынка вне разумных пределов**, разрешив вместо уничтожения товара применять иные меры, препятствующие обороту оригинального товара:

«следует учитывать, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Это не исключает возможности принятия иных мер, направленных на предотвращение оборота соответствующих товаров»

Практика пересмотра дел

1. В пересмотре дел по параллельному импорту в большинстве случаев отказывают, поскольку выявление конституционного смысла по мнению арбитражных судов не является новым обстоятельством дела в соответствии со ст. 311 АПК РФ.
2. Инверсия бремени доказывания в делах о параллельном импорте. Истец-правообладатель должен только указать на факт наличия в обороте товара, бремя доказывания, что товар не является фальсификатом, лежит на ответчике. Иное для контрафакта, произведенного в России, - бремя доказывания незаконного размещения товарного знака лежит на истце-правообладателе.
3. Товар признается некачественным даже если он испортился в результате действий правообладателя: принятия судом по его ходатайству обеспечительных мер.

Отказ в пересмотре

Основания отказа: «правовая позиция КС РФ в данном случае сама по себе не является новым обстоятельством в смысле пункта 3 части 3 статьи 311 АПК РФ в отношении лиц, не участвовавших в конституционном судопроизводстве».

Позиция применена как минимум в 23 делах, в том числе на уровне СИП и ВС РФ:
А40-130264/14, А40-55088/15, А40-195776/2015, А40-208422/15, А40-65047/15,
А40-238171/15, А40-176669/15, А40-41004/16, А40-13294/14, А40-198094/15,
А40-112318/13, А40-44079/15, А40-223390/15, А40-223466/15, А40-244102/15,
А40-233942/15, А40-251977/15, А40-13294/14, А40-216988/15, А40-251967/15,
А40-199539/15, А40-251990/15, А40-196089/15.

Суды отказывают в пересмотре не смотря на позицию Конституционного суда, что **отсутствие непосредственно в АПК такого основания для пересмотра дела как выявление конституционно-правового смысла нормы **не может служить поводом для отказа в пересмотре судебных постановлений**** (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4.06.2013 № 874-О).

Инверсия бремени доказывания

Дело: А56-73772/2016 ООО "ТегоТек РУС" vs ООО "Интерспецкомплект"

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 28.05.2019:

*«по данной категории споров **надлежит опровергать утверждение правообладателя о том, что принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности размещены на товаре без его согласия, поскольку на истца не может быть возложена обязанность по доказыванию отрицательных фактов.***

*Аналогичным образом при установлении судом характера спорного товара **в контексте Постановления № 8-П** при определении размера подлежащей взысканию компенсации именно на ответчика, как на лицо, заявляющее о законности использования соответствующего товарного знака (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), возлагается обязанность доказывания такой законности».*

Признание товара некачественным

Дело № А21-7328/2014 ООО «ПАГ» - суд первой инстанции **пересмотрел решение** по новым обстоятельствам, **но решил изъять и уничтожить товар, т.к. истек его срок годности.** Срок годности истек т.к. товар находился под обеспечительными мерами.

Вопрос о том, несет ли ответственность за истечение срока годности истец – правообладатель, суды не разрешали.

Дело № А40-193572/17 – апелляция постановила изъять и уничтожить ирландский стаут GUINNESS, т.к. за время обеспечительных мер (в виде ареста) срок годности истек.

Особенности дела:

- Арест был наложен в связи с предъявлением истцом требования об изъятии и уничтожении.
- Требование об изъятии и уничтожении не могло быть удовлетворено на момент подачи иска, в соответствии с позицией Конституционного суда РФ.

III. На пути к международному принципу

ПРЕПЯТСТВИЯ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Сценарии внедрения международного принципа исчерпания права

1. **Изменение национального законодательства**, путем установления международного принципа исчерпания в статье 1487 ГК РФ (**невозможно в силу наличия международных обязательств РФ по установлению регионального принципа в рамках ЕАЭС**);
2. **Внесение изменений на международном уровне** в нормативные документы Евразийского экономического союза (**в соответствии с распоряжением от 13.04.2016 №6 ЕЭК разработан проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, однако его принятие блокируется Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, требуются длительные переговоры с неясным результатом**);
3. **Установление дополнительных пределов осуществления и защиты права на товарный знак, восполняющих недостаток регионального/национального принципа**. (наиболее быстрый из возможных способов, базируется на позиции Конституционного суда РФ).

Препятствующие факторы

СУЩНОСТНЫЕ

- Инвестиционные риски
- Возможное увеличение объемов контрафактной продукции
- Снижение качества сервиса

ПРОЦЕДУРНЫЕ

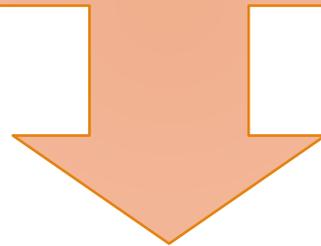
- Международные обязательства РФ

Сущностные факторы – предполагаемые экономические риски

Инвестиционные риски	<p>Существуют предположения, что легализация параллельного импорта приведет к сокращению стимулов к локализации производств на территории России иностранными компаниями-правообладателями и в конечном итоге негативно скажется на инвестировании в национальную экономику.</p> <p>Между тем, экономические расчеты не подтверждают прямую зависимость от установления режима исчерпания исключительного права и инвестирования в локализацию производства.</p>
Возможное увеличение объемов контрафактной продукции	<p>Существует предположение, что легализация параллельного импорта приведет к росту теневого сектора и увеличению доли контрафактной продукции.</p> <p>Между тем, указанный риск представляется иллюзорным, поскольку легализация параллельного импорта сама по себе не исключает возможности требовать на границе доказательств легальности происхождения товара и нанесения товарного знака.</p>
Снижение качества сервиса	<p>Существует предположение, что параллельные импортеры не смогут обеспечить должный уровень постпродажного сервиса в результате чего пострадает репутация правообладателя.</p> <p>Между тем, следует отметить, что, во-первых, послепродажный сервис требуется не для всех категорий товаров, в частности он не требуется для фармацевтических и продовольственных товаров, а, во-вторых, действующее законодательство в области защиты прав потребителей обеспечивает достаточные гарантии информирования потребителя как о происхождении товара, так и об условиях гарантийного обслуживания.</p>

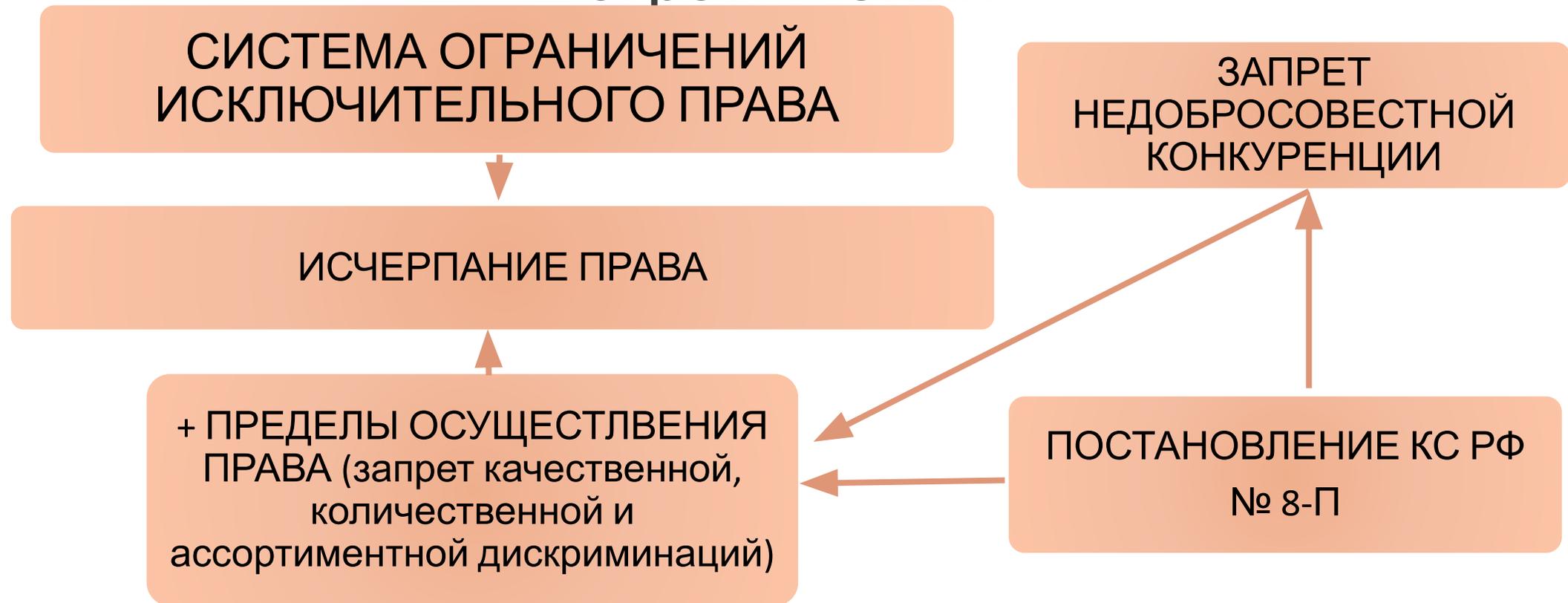
Процедурные факторы – международные обязательства

Согласно **пункту 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности** (Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе), на территориях государств-членов **применяется региональный принцип исчерпания** исключительного права.



Установление международного принципа исчерпания права лишь по воле российского законодателя **без внесения изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года не представляется возможным.**

Преодоление невозможности установления международного принципа исчерпания – установление иных (дополнительных) ограничений



Уточнение границ осуществления исключительного права

Вывод из Постановления Конституционного суда РФ № 8-П от 13.02.2018:

- вне зависимости от установленного принципа исчерпания исключительного права правообладатель **обязан** при осуществлении своего права **следовать** **общегражданскому принципу добросовестности.**

Наряду со специальными ограничениями исключительного права на товарный знак, к которым относится в том числе доктрина исчерпания права, **существуют и общие пределы осуществления субъективных гражданских прав** в равной мере применяемые и при осуществлении исключительного права.

Законодатель вправе устанавливать иные ограничения, в том числе направленные на предотвращения злоупотреблений:

экономически необоснованной
а) качественной, б) количественной и в) ассортиментной дискриминации.

Статью 1252 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

1. Не является нарушением исключительного права **осуществление без согласия правообладателя иными лицами вещных прав на товары (материальные носители)**, в которых выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, **если переход права собственности на такие товары (материальные носители) был осуществлен с согласия правообладателя в Российской Федерации или стране**, в которой данный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации **принадлежит тому же правообладателю** или лицу, действующему под его контролем или с его согласия **(оригинальные товары, материальные носители)**.

Статью 1252 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

2. Правила подпункта 1 не применяется:

когда оригинальные товары (материальные носители) **существенно отличаются в худшую сторону по качеству** от тех, которые продаются правообладателем или с его согласия на территории Российской Федерации или страны, являющейся стороной международного договора с Российской Федерацией в отношении исчерпания интеллектуальных прав;

когда на территории Российской Федерации правообладателем или с его согласия **продаются аналогичные взаимозаменяемые оригинальные товары** (материальные носители), перечень которых устанавливается постановлением Правительства, страной происхождения которых является Российская Федерация или страна, являющаяся стороной международного договора с Российской Федерацией в отношении исчерпания интеллектуальных прав.

Статью 1252 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

3. **Не подлежит судебной защите** (статья 10 Кодекса) **осуществление исключительного права** в отношении оригинальных товаров (материальных носителей), которое привело или может привести к:

- **ограничению ввоза** на внутренний рынок Российской Федерации оригинальных **товаров (материальных носителей) такого же или лучшего качества**, чем поставляющиеся правообладателем или с его согласия на рынок Российской Федерации (**качественная дискриминация**);

Статью 1252 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

- **ограничению ввоза на территорию Российской Федерации оригинальных товаров (материальных носителей), имеющих в других странах, но не вводимых в оборот правообладателем или с его согласия на территории Российской Федерации **в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей потребителей или публичных нужд** (количественные ограничения, ассортиментная дискриминация);**
- **завышению цен в Российской Федерации на оригинальные товары (материальные носители) по сравнению с другими странами в большей степени, чем это характерно для обычной экономической деятельности и для удовлетворения разумного экономического интереса правообладателя (ценовая дискриминация).**

Статью 1252 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

4. В случае, если в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта ввоз на территорию Российской Федерации оригинальных товаров (материальных носителей) приводит к нарушению исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации **правообладатель вправе взыскать причиненные в связи с таким нарушением убытки, а при существенном отличии в худшую сторону качества ввозимых товаров запретить их ввоз или потребовать изъятия их из оборота на территории Российской Федерации. Иные способы защиты, в том числе взыскание предусмотренной законом компенсации за нарушение исключительного права вместо убытков и уничтожение ввезенного товара, в этом случае не применяются.**