



Виталий Олегович Калятин

профессор Российской школы частного права,
главный юрист по интеллектуальной собственности
ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»,
кандидат юридических наук

Выкуп продукции параллельным импортером: дискуссионные вопросы

Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.10.2015 № 305-ЭС15-8790

Тема параллельного импорта уже много лет вызывает жаркие дискуссии как в научной среде, так и в обществе в целом. Проблема выбора модели регулирования этих вопросов лежит в сфере экономики и политики, поэтому искать чисто правовое решение здесь бесполезно, что и объясняет и нечеткости в законе, и колебания судебной практики. Тем важнее те решения в судебной практике, которые могут дать определенные ориентиры для бизнеса, показав опасности и возможные средства защиты своих интересов.

В этом отношении следует обратить внимание на недавний спор между акционерным обществом упрощенного типа «Нестле Вотерс Франция» (далее — истец) и обществом с ограниченной ответственностью «Аква Лайф» (далее — ответчик). Истцу принадлежат товарные знаки, действующие в Российской Федерации — комбинированный *VITTEL* (№ 962890 в Международном реестре товарных знаков) и словесный *VITTEL* (№ 472163 в Международном реестре товарных знаков), они также были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации. Ответчик задекларировал при ввозе в РФ питьевую минеральную негазированную воду *VITTEL*. Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчику со следующими требованиями:

- 1) признать незаконным, нарушающим исключительные права истца ввоз на территорию Российской Федерации со стороны ответчика указанного товара;

- 2) запретить ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации данного товара без согласия правообладателя названных товарных знаков;
- 3) обязать ответчика за его счет изъять из гражданского оборота и уничтожить указанный товар.

Сходство до степени смешения товарных знаков истца и словесного обозначения, которым маркированы ввезенные ответчиком товары, он не оспаривал.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2014 № А40-26875/14 иск был удовлетворен. Апелляционная¹ и кассационная инстанции² оставили указанное решение без изменения. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в комментируемом определении все принятые судебные акты оставила без изменения, а кассационную жалобу ответчика — без удовлетворения.

Общие основания принятого решения вполне очевидны. Согласно ст. 1229 ГК РФ правообладатель может использовать соответствующее средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а другие лица не могут использовать такие объекты без его согласия, причем отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Широкое определение исключительного права, данное в законе, позволяет распространить контроль правообладателя практически на любые действия с товарным знаком или с товарами, на которые он нанесен. В частности, перечень, приведенный в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, указывает на ввод товаров, маркированных соответствующими товарными знаками, в гражданский оборот, их хранение, перевозку с этой целью, ввоз на территорию Российской Федерации и т.д. ГК РФ не предусматривает специальных ограничений исключительного права в отношении товарных знаков, за исключением нормы об исчерпании права (ст. 1487 ГК РФ), согласно которой 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. Такая формулировка указывает на то, что в РФ действует принцип национального исчерпания права (т.е. правообладатель может запретить распространение в РФ товаров, купленных в других странах, даже если там они были пущены в оборот им и приобретены лицом совершенно законно). В силу образования Евразийского экономического союза принцип национального исчерпания был расширен до принципа регионального исчерпания права: допускается распространение товаров, введенных правообладателем или с его согласия в гражданский оборот любой из стран — участниц этого образования³. В остальных же случаях правообладатель сохраняет контроль за распространением соответствующих товаров, в том числе и если они были изготовлены им самим.

¹ См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014 № 09АП-50360/2014-ГК.

² См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу № А40-26875/2014.

³ На данный момент: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация.

Судебная практика, однако, испытывала здесь определенные колебания. Если в п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 было однозначно указано на возможность привлечения к административной ответственности лица за ввоз на территорию РФ маркированного товарным знаком товара и в случае, если оно не знало о том, что соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в Российской Федерации, то в решении по делу об использовании товарных знаков фирмы «Порше АГ» было установлено важное ограничение: являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации товар выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ⁴. Этот подход был закреплен в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в п. 8 которого указано, что административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров по смыслу этой статьи может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

Однако в сфере гражданско-правовых споров суды пошли по иному пути, фактически вернувшись к позиции, изложенной в упомянутом выше информационном письме № 15. Так, ВАС РФ в определении от 01.07.2011 № ВАС-5318/11 указал: «Общество, осуществившее ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя на использование товарного знака этим способом, независимо от того, что оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, является нарушителем исключительных прав истца на данный товарный знак». А в п. 25 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29⁵ по сути было признано, что носитель может стать контрафактным в ходе использования. В рассматриваемом судебном деле также была поддержана именно эта позиция.

Такой подход представляется юридически более корректным, чем описанный выше. Контрафактность является юридической, а не фактической характеристикой носителя⁶. А ГК РФ в п. 4 ст. 1252 однозначно определяет, что материальный носитель, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является контрафактным в случае, когда его изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение приводят к нарушению исключительного права на такой результат или средство индивидуализации. Таким образом, легально изготовленный экземпляр

⁴ См.: постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08.

⁵ См.: постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁶ См.: п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах».

может стать в последующем контрафактным, если в отношении него будут осуществляться указанные действия без разрешения правообладателя. И п. 2 ст. 1515 ГК РФ прямо говорит об изъятии товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Иными словами, использование может стать незаконным и после правомерного размещения товарного знака на таком объекте.

Второй любопытный вопрос, связанный с рассматриваемым делом, возник в отношении требования истца обязать ответчика за его счет изъять из гражданского оборота и уничтожить спорный товар. Действительно, как п. 4 ст. 1252, так и п. 2 ст. 1515 ГК РФ дают правообладателю право требовать изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров и т.д. Однако ответчик резонно указал, что он не обладает властными полномочиями относительно изъятия товара у третьих лиц, в связи с чем эта обязанность является неисполнимой. По его мнению, выпуск товара на территорию Таможенного союза в гражданский оборот и отсутствие товара у ответчика влекут невозможность принятия решения в отношении ответчика о его уничтожении и изъятии из гражданского оборота.

Но как же тогда исполнить решение суда?

Дело в том, что в случае, когда товар становится контрафактным, любые действия с ним, связанные с его оборотом, являются самостоятельными нарушениями исключительного права и каждое лицо, участвующее в обороте этого товара, может стать нарушителем. Требование, обращенное к конкретному нарушителю, может касаться только его нарушения. Очевидно, что требование об изъятии из обращения товара (а также этикеток и упаковок товара, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение) и его уничтожении, обращенное к отдельному нарушителю, охватывает лишь объекты, находящиеся под контролем этого лица. Именно поэтому Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что «решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей». Что же касается выпуска товара на территорию Таможенного союза в гражданский оборот, то это лишь таможенная процедура, сама по себе не означающая выбытия товара из собственности ответчика.

Таким образом, можно признать вынесенные по рассмотренному делу судебные акты вполне обоснованными и соответствующими действующему законодательству. Конечно, нельзя считать это дело революционным, но некоторые вопросы оно все же прояснило.