

## ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: ПОСЛЕДНЯЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ПРОЕКТ ПОПРАВКИ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ГК РФ

**П. В. САДОВСКИЙ,**

кандидат юридических наук,  
патентный поверенный, старший  
юрист и руководитель практики  
интеллектуальной собственности  
адвокатского бюро  
«Егоров, Пугинский,  
Афанасьев и партнеры»



**М. П. СПЕСИВЦЕВА,**

магистр юриспруденции (РШЧП),  
юрист практики интеллектуальной  
собственности адвокатского бюро  
«Егоров, Пугинский,  
Афанасьев и партнеры»

**Последние  
тенденции  
в судебной  
практике  
по параллельному  
импорту**

**В** настоящее время по-прежнему довольно остро стоит проблема гражданско-правовой ответственности за параллельный импорт. Во многом это связано с судебной практикой, которая до определенного времени не была полностью единообразной и иногда различным образом разрешала вопрос о наличии или отсутствии нарушения норм гражданского законодательства о защите исключительного права на товарные знаки в сходных ситуациях ввоза и (или) продажи в Российской Федерации оригинальных товаров, маркированных товарным знаком, которые не были введены владельцем исключительного права на товарный знак в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Речь идет именно о судебной практике по гражданско-правовой ответственности за параллельный импорт, так как по отношению к административной ответственности после принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ) по делу «Porsche Cayenne S»<sup>1</sup> установилось отнесенное единообразие. Может возникнуть вопрос о различии

<sup>1</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.09 № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128.

в судебной практике по гражданским и административным делам, ведь в обоих случаях речь идет об ответственности за незаконное использование товарного знака. Тем не менее, по мнению ВАС РФ, есть существенные различия, и касаются они принципа соблюдения баланса частных и публичных интересов.

Так, в определении о передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора принятых судебных актов по делу «Porsche Cayenne S» указано, что *«ограничение распространения норм публично-правовой ответственности, в том числе административной, на область гражданско-правовых деликтов, к категории которых относится и нарушение права на товарный знак, а также принцип установления административной ответственности только за деяния, представляющие угрозу публичным интересам, позволяет сделать вывод о том, что не всякое нарушение права на товарный знак образует объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а лишь то, которое связано с оборотом контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров, как содержащее объективные признаки угрозы публичным интересам»*. Таким образом, по мнению ВАС РФ, нарушение права на товарный знак в случае параллельного импорта может влечь гражданско-правовую ответственность, но не влечь административную.

Что касается гражданско-правовой ответственности, то правообладатель может заявить о нарушении импортером исключительного права на товарный знак, а именно о том, что использование товарного знака импортером осуществляется не в соответствии с волей владельца товарного знака, то есть в нарушение статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), в которой право правообладателя как абсолютное право определено очень широко. В этом случае владелец товарного знака может требовать применения общих мер ответственности, предусмотренных статьей 1252 ГК РФ, а также выплаты компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак в порядке, установленном статьей 1515 ГК РФ. Обычно на практике правообладатель обращается с требованиями о прекращении нарушения (запрет на ввоз и продажу конкретной партии товара либо товара, маркированного определенным товарным знаком, в целом) и о выплате компенсации.

Стоит отметить, что сейчас в судебной практике сложилось относительное единообразие в подходе к решению таких споров. Ранее суды иногда отказывали правообладателям в удовлетворении требований о запрете ввоза и продажи товара, а также о выплате компенсации в случаях ввоза лицом, не имеющим на то согласия правообладателя, оригинальной продукции. Так, в ряде дел суды пришли к выводу, что ввоз без согласия правообладателя оригинальных товаров, которые были введены в гражданский оборот за пределами Российской Федерации, не является нарушением исключительного права на товарный знак. В некоторых случаях суд отдельно указывал на то, что упаковка товара не содержит специального указания правообладателя на ограничение в обороте в Российской Федерации<sup>2</sup>. В деле о запрете импорта пива под товарным знаком

<sup>2</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.02.10 по делу № А40-143317/09-27-1028, поддержано постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.10 № 09АП-7056/2010-ГК.

<sup>3</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.06.10 по делу № А40-46674/10-12-279.

<sup>4</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.11.11 по делу № А40-78553/11-110-648 // [http://kad.arbitr.ru/data/pdf/e2e88aa5-fbc9-40c5-9290-63f2cf711d12/A40-78553-2011\\_201111102\\_Reshenija+i+postanovlenija.pdf](http://kad.arbitr.ru/data/pdf/e2e88aa5-fbc9-40c5-9290-63f2cf711d12/A40-78553-2011_201111102_Reshenija+i+postanovlenija.pdf).

<sup>5</sup> Постановление ФАС Московского округа от 21.03.11 № КГ-А40/1705-11.

<sup>6</sup> Определение ВАС РФ от 01.07.11 № ВАС-5318/11.

<sup>7</sup> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.02.10 по делу № А56-20519/2009.

<sup>8</sup> Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.11 по делу № А56-31546/2011.

Guinness<sup>3</sup> суд указал, что ввоз оригинальных товаров, которые были произведены, маркированы и введены в оборот правообладателем, вне зависимости от того, где импортер их приобрел (то есть где они были введены в гражданский оборот), не может рассматриваться как незаконное использование товарного знака. Позднее судом вынесено решение, которым ответчику (ООО «ЭлитВода Ру») уже было запрещено импортировать пиво под маркой Guinness<sup>4</sup>.

В марте 2011 года в постановлении по делу «Heineken Ceska republica» против ООО «ЭлитВода Ру»<sup>5</sup>, которое касалось импорта пива Krusovice, ФАС Московского округа указал, что при отсутствии у импортера (ответчика) доказательств, подтверждающих правомерность использования товарного знака, его позиция не может быть поддержана, а ввоз на территорию товаров без разрешения правообладателя будет являться незаконным. При этом суд кассационной инстанции сделал особый акцент на вопросе исчерпания прав на товарный знак и указал, что действующий в Российской Федерации национальный принцип исчерпания прав требует согласия правообладателя для ввоза в Российскую Федерацию продукции, введенной в оборот правообладателем за рубежом. Данная позиция была поддержана ВАС РФ, который отказал в передаче дела для пересмотра в порядке надзора<sup>6</sup>.

Ранее подобная позиция была высказана и ФАС Северо-Западного округа. Так, в деле «UVEX Arbeitsschutz GmbH» против ООО «ФАП» суд кассационной инстанции указал, что изготовление товара самим правообладателем и, как следствие, легальность нанесения товарного знака не означают тем не менее, что ввоз товара был произведен без нарушения исключительных прав владельца товарного знака<sup>7</sup>.

В указанных выше случаях арбитражные суды ссылались прежде всего на то, что статьей 1487 ГК РФ установлен национальный принцип исчерпания прав. Иными словами, нанесение на товар товарного знака и введение его в оборот, например в стране производства товара, не означает, что права на данный товарный знак были исчерпаны в других странах, в частности в стране, куда товар импортируется. Учитывая, что пределы осуществления исключительного права по статье 1484 ГК РФ не ограничиваются перечисленными в ней способами использования, то до тех пор, пока правообладатель надлежащим образом не выразит согласие на ввоз товара в определенную страну, презюмируется его запрет неопределенному кругу лиц на осуществление этих действий. Нарушение данного запрета позволяет владельцу товарного знака требовать соответствующей компенсации.

Такие же выводы были отражены и в недавнем решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу «Longines Watch Co.» против ООО «БЭСТВОТЧ.РУ» и ООО «АДЕЛИЯ»<sup>8</sup>, не имеющему прямого отношения к ответственности за параллельный импорт.

Как было установлено при рассмотрении дела, ООО «БЭСТВОТЧ.РУ» предлагало к продаже часы Longines на территории Российской Федерации и размещало на сайте информацию об их продаже. Истец, будучи правообладателем, требовал запрета ООО «БЭСТВОТЧ.РУ» на ввоз товара в оборот на территории Российской Федерации, выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака, а также изъятия и уничтожения товара. В качестве доказательства

нарушения было представлено, в частности, письмо уполномоченного импортера часов с товарным знаком Longines, согласно которому он не ввозил на территорию Российской Федерации часы с товарным знаком Longines с указанными артикулами, предлагаемые к продаже и продаваемые ООО «БЭСТВОТЧ.РУ». Удовлетворяя требование истца, суд указал, в частности, следующее:

*«Доказательств введения товаров, маркированных товарным знаком Longines, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ответчиками суду не представлено. <...> При таких обстоятельствах арбитражный суд признает, что введение в гражданский оборот товаров с размещенным на них товарным знаком Longines, не предназначенных для реализации на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, нарушает его исключительное право на соответствующий товарный знак».*

Таким образом, суд мотивировал свое решение тем, что товар не был предназначен для реализации на территории Российской Федерации, а доказательств обратного (то есть разрешения правообладателя на введение в Российской Федерации в гражданский оборот) ответчиком не представлено.

Исходя из изложенного можно прийти к выводу, что на сегодняшний день в судебной практике арбитражных судов сложился подход, согласно которому параллельный импорт влечет гражданско-правовую ответственность. Представляется, что окончательному утверждению этого подхода могут способствовать и готовящиеся поправки в ГК РФ.

**Н**аряду с иными требованиями, в том числе описанными выше, правообладатели при рассмотрении дел о параллельном импорте нередко требуют признать ввезенный импортером товар контрафактным. Признание товара контрафактным позволяет требовать специальных мер ответственности: изъятия и уничтожения товара за счет нарушителя (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Определение контрафактности содержится в пункте 1 статьи 1515 ГК РФ. Норма относит к контрафактным товарам те, на которых незаконно размещен товарный знак. Как известно, Президиум ВАС РФ в своем прецедентном постановлении по делу «Porsche Cayenne S» отметил, что воспроизведение на товаре товарного знака самим правообладателем не может считаться незаконным<sup>9</sup>. Иными словами, такой товар не относится к категории товаров, указанных в пункте 1 статьи 1515 ГК РФ, и не может быть признан контрафактным. Данная позиция также была выражена и в последующей судебной практике<sup>10</sup>.

Соответственно, можно констатировать, что вопрос о том, является ли ввозимый товар с легально нанесенным на него товарным знаком контрафактным, более не стоит остро в судебной практике. Однако поправки в ГК РФ, предлагаемые Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (законопроект)<sup>11</sup>, могут породить проблему соотношения понятий: товар при параллельном импорте и контрафактный товар.

## Поправки в ГК РФ и понятие контрафактного товара

<sup>9</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.09 № 10458/08.

<sup>10</sup> См., например, решение Арбитражного суда Московской области от 16.04.09 № А41-21720/08, решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.10 № А40-46674/10-12-279.

<sup>11</sup> Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Опубликовано 14 сентября 2011 года на сайте «Российской газеты».

В законопроекте предлагается изменить норму пункта 1 статьи 1515 ГК РФ. Контрафактными товарами вместо товаров, на которых **незаконно размещен** товарный знак, будут являться товары, на которых **размещен незаконно используемый** товарный знак. Это означает, что если при действующей редакции нормы к контрафактным товарам относятся только те товары, которые становятся незаконными в силу наличия на них знака, нанесенного лицом, не обладавшим правом на это, то в возможной новой редакции содержание понятия контрафактного товара будет расширено, в том числе за счет товаров, которые хотя и были правомерно маркированы товарным знаком, однако иное их использование (ввоз и продажа такого товара) противоречит закону.

Данное законотворческое предложение существенно изменяет понятие контрафактности в отношении товарных знаков и средств индивидуализации по сравнению с тем, как оно было сформулировано в ГК РФ и, что не менее важно, понималось в судебной практике. Новелла позволит отнести к контрафакту товар, который был изготовлен без нарушения чьих-либо прав, но впоследствии был неправомерно использован, например путем введения в гражданский оборот на определенной территории без согласия правообладателя. То есть, по сути, будет узаконена уже доминирующая практика привлечения к гражданско-правовой ответственности параллельных импортеров.

В то же время предлагаемые изменения могут привести к возникновению противоречия в единообразном понимании контрафактности ввозимых на территорию Российской Федерации товаров в гражданском (статья 1515 ГК РФ) и в административном праве (статья 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, далее — КоАП РФ). Разъяснение относительно сферы применения статьи 14.10 КоАП РФ представлено в относительно недавнем постановлении Пленума ВАС РФ<sup>12</sup>. В нем, в частности, говорится о том, что нарушение статьи 14.10 КоАП РФ может выражаться в (а) воспроизведении (нанесении) чужого товарного знака без разрешения его владельца и в (б) использовании такого товара (с нелегально нанесенной маркировкой) любым иным способом, например путем продажи. Таким образом, административному наказанию может быть подвергнуто только лицо, создающее товар, на котором товарный знак нанесен в нарушение закона, либо такой товар использующее. Лицо, использующее товар, на котором товарный знак был воспроизведен легально, не может быть привлечено к административной ответственности. Вместе с тем для целей гражданских правоотношений оно будет считаться нарушившим право владельца товарного знака, так как в соответствии с новеллой для привлечения к гражданско-правовой ответственности такого признака, как незаконность размещения товарного знака, не требуется.

Очевидно, что предлагаемые Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства изменения в ГК РФ направлены на регулирование более широкой сферы общественных отношений и, вероятно, для ряда ситуаций, связанных с отношениями внутри российского оборота, такая редакция нормы будет обоснованной. В то же время, если приравнять парал-

<sup>12</sup> Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.11 № 11 (ред. от 24.03.11) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Вопросы применения статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака»).

тельно импортируемую продукцию к контрафактной, по нашему мнению, стоит ограничить пределы возможных санкций. Очевидно, например, что неразумно требовать уничтожения легально произведенного товара.

Поэтому что касается изъятия и уничтожения товаров в ситуации параллельного импорта, то, на наш взгляд, необходимо последовательно осуществлять одни и те же (по последствиям для импортера) меры — конфискация и изъятие — и в административно-правовой, и в гражданско-правовой сфере. Коль скоро конфискации по статье 14.10 КоАП РФ подлежат только незаконно созданные товары (то есть без согласия правообладателя именно в момент создания), то только такие товары должны изыматься и по гражданско-правовым основаниям. В тех ситуациях, когда товар был надлежащим образом изготовлен, правообладатель должен требовать получения соответствующей компенсации или возмещения убытков, но не изъятия и уничтожения легально произведенного товара. Иными словами — применения именно гражданско-правовых санкций; тогда как меры публично-правового характера должны применяться только в случае ввоза незаконно созданного товара.

