

IV

Protection of the right to property

Защита права собственности

ОЛЕГ ГОРДОВ

Доктрина исчерпания исключительного права

1. Общие положения

Исчерпание исключительного права, как специальный механизм контроля обоснованный и введенный в гражданско-правовой обиход немецким цивилистом Йозефом Колером¹ еще в позапрошлом веке, следует рассматривать в экономическом и юридическом смыслах. Под исчерпанием исключительного права в экономическом смысле понимается утрата контроля правообладателя за судьбой производимой им продукции с воплощенными в ней охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности или приравненными к таковым средствами индивидуализации на определенной территории. В юридическом смысле исчерпание исключительных прав не что иное как одна из форм законодательно установленного ограничения юридической монополии на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, т.е. легальная форма обхода искусственных барьеров для свободной торговли, которые могут возводиться обладателями абсолютных исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Существует, по меньшей мере, две формы ограничений юридической монополии известных праву интеллектуальной собственности. Первая из них, к которой и относится исчерпание права, а также преждепользование и послепользование в патентном праве, направлена преимущественно на удовлетворение экономических интересов третьих лиц, действия которых скованы наличием указанной монополии. Вторая форма ограничений продиктована преимущественно социальными либо гуманитарными интересами и потребностями общества в новых знаниях, технических достижениях и т.п. Эту форму ограничений составляют т.н. случаи свободного использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности².

¹ J. Kohler, *Deutsches Patentrecht*, Mannheim 1878, С. 100.

² См. например, ст. ст. 1273–1280, ст. 1359 ГК РФ.

В основу первой из указанных форм положена т.н. доктрина исчерпания исключительных прав, которая оформилась в законодательстве и правоприменительной практике в качестве инструмента, позволяющего снять, или, по меньшей мере, смягчить имеющие место противоречия как между монопольным характером исключительного права и принципом свободы перемещения товаров и услуг на территории одного государства (национальный аспект) так и между территориальным характером действия исключительного права и международными экономическими требованиями свободной торговли (международный аспект). Каждый из названных аспектов является решающим при определении юридически значимых последствий введения в гражданский оборот продукта с использованным в нем охраняемым результатом интеллектуальной деятельности или индивидуализированным товарным знаком, т.е. масштабов исчерпания исключительных прав. По масштабу исчерпания принято различать национальное исчерпание и международное исчерпание. Национальное исчерпание характеризуется тем, что исключительное право признается по закону исчерпанным только на территории страны происхождения продукта, если продукт с использованным в нем охраняемым результатом интеллектуальной деятельности или маркированным охраняемым средством индивидуализации введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия внутри страны происхождения. Международное исчерпание характеризуется тем, что исключительное право признается по закону исчерпанным на территории любой страны, если продукт с использованным в нем охраняемым результатом или маркированным охраняемым средством индивидуализации введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия на территориях стран, в которых обеспечена правовая охрана указанным результату или средству. Разновидностью международного исчерпания является региональное исчерпание, именуемое иногда коммуни-тарным, которое характеризуется исчерпанием исключительного права не на территориях любой из стран, в которых обеспечена правовая охрана, а на территориях группы стран, объединенных в какие либо союзы, например, Европейский Союз. Таким образом, само исчерпание через призму его масштаба характеризуется юридически значимыми последствиями места ввода в гражданский оборот продукта или товара.

В условиях глобализации международной торговли значение доктрины исчерпания исключительных прав, выбора масштаба исчерпания и объема прав, подлежащих исчерпанию на ее основе, обретают особое значение, поскольку с опорой на них осуществляется реализация государственной политики по отношению к феномену т.н. параллельного импорта³ и формирование национальных подходов к юридической оценке

³ Параллельный импорт в широком смысле представляет собой ввоз (импорт) в страну продукта, который до этого был правомерно произведен, введен в гражданский оборот и вывезен (экспортирован) из страны происхождения. Если в таком продукте использованы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или он маркирован охраняемым средством индивидуализации исключительные права на указанные результаты

актов недобросовестной конкуренции. Россия в этом смысле не является исключением и в настоящее время, как впрочем, и на всем протяжении новейшей истории экономических преобразований, продолжает поиски своих, как правило, оригинальных моделей правового опосредования указанных явлений хозяйственной жизни.

В новейшей российской истории правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности принцип исчерпания исключительных прав был введен, а затем модернизирован применительно к исчерпанию прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы ст. 11 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517–1⁴, по отношению к исчерпанию прав на товарные знаки ст. 23 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520–1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров⁵, по отношению исчерпания прав на распространение экземпляров произведений и фонограмм ст. ст.16, 38 Закона РФ от 9 июня 1993 г. № 5351–1 Об авторском праве и смежных правах⁶, по отношению исчерпания прав на перепродажу экземпляра программы для ЭВМ (Электронно-вычислительная машина) или базы данных ст. 16 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523–1 О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных⁷, по отношению исчерпания прав на распространение интегральных микросхем с охраняемой топологией ст. 8 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3226–1 О правовой охране топологий интегральных микросхем⁸, по отношению к исчерпанию прав на действия с семенами, растительным материалом, племенным материалом и товарными животными ст. 14 Закона РФ от 6 августа 1993 г. № 5605–1 О селекционных достижениях⁹. Анализ указанных выше нормативных актов показывает, что до введения в действие части четвертой ГК РФ (Гражданский кодекс Российской Федерации) в отношении объектов патентных прав и товарных знаков действовало правило о национальном исчерпании, а в отношении объектов авторского права, топологий интегральных микросхем и селекционных достижений правило о международном исчерпании.

В действующем законодательстве РФ правила об исчерпании исключительных прав установлены в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ст. 1359 ГК РФ, в отношении товарных знаков в ст. 1487 ГК РФ, в отношении объектов авторского и смежных прав в ст. ст. 1272 и 1325 ГК РФ, в отношении топологий интегральных микросхем в ст. 1456 ГК РФ, в отношении селекционных достиже-

и средство, которые действуют в стране, где они не исчерпаны, являются сдерживающим фактором для импортера, поскольку требуют согласия правообладателя на действия, составляющие содержание исключительного права.

4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992 № 42, Ст.2319.

5 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992 № 42, Ст.2322.

6 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993 № 32, Ст.1242.

7 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992 № 42, Ст.2325.

8 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992 № 42, Ст.2328.

9 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993 № 36, Ст.1436.

ний в ст. 1422 ГК РФ. Покажем подробнее особенности и содержание реализованной в национальном российском законодательстве доктрины исчерпания исключительного права на указанные объекты интеллектуальной собственности.

2. Особенности исчерпания исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Рассмотрение особенностей принципа исчерпания в преломлении к указанным объектам следует начать с анализа содержания исключительного права на использование технических и художественно – конструкторских решений, поскольку такое использование является основной сферой их приложения в условиях открытого рынка товаров и услуг.

Содержание исключительного права на результат технического и художественно-конструкторского творчества зависит от того, что вкладывает законодатель в само понятие использование указанных результатов, делая его юридически значимым в механизме юридической монополии. Под использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов следует понимать:

- действия, имеющие своим содержанием акты реализации (воплощения) идеальных технических либо художественно-конструкторских решений в соответствующие материальные носители;
- действия, имеющие своим содержанием акты применения, продажи, введения в оборот материальных носителей (продуктов), в которых реализованы (воплощены) те либо иные технические или художественно-конструкторские решения.

Таким образом, понятие использования охраняемого результата технического или художественно-конструкторского творчества имеет двойкий смысл или, говоря другими словами, допускает две формы реализации.

Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать техническим, а во втором значении – хозяйственным. Очевидно, что использование в техническом смысле должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле. Исчерпание исключительного права может иметь место лишь при условии осуществления обеих форм реализации в указанной последовательности. При этом право на использование в техническом смысле само по себе исчерпанию не подлежит. Исчерпание возможно лишь в отношении действий, имеющих содержанием акты введения в гражданский оборот материальных носителей.

Сущность технического использования законодатель раскрывает в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Так, изобретение или полезная модель признаются использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в па-

тенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный¹⁰ ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, составляющих содержание хозяйственного использования того либо иного продукта или способа.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Сущность хозяйственного использования раскрыта в ст. 1358 ГК РФ. Она формулируется законодателем как в позитивном, так и в негативном аспектах (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Согласно пункту 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым, не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ.

В п. 2 ст. 1358 ГК РФ сформулирован перечень действий, которые по прямому указанию законодателя считаются действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности без согласия патентообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца в хозяйственном смысле являются, в частности:

- ввоз на территорию РФ, 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 запатентованный промышленный образец;
- ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, полученного непосредственно запатентованным способом (принцип косвенной охраны продукта). При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
- ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей

¹⁰ Признак будет являться эквивалентным, если сущность изобретения, полезной модели при замене признака не изменится, а достигаемый результат остается прежним. При использовании теории эквивалентов решается важная практическая задача, позволяющая избежать указаний множества вариантов заявляемых технических решений, которые в данном случае автоматически попадают в зону правовой охраны. Таким образом, снимается проблема несанкционированного использования вариантов заявленного технического решения.

устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Указанные формы использования тесно связаны между собой и при квалификации акта использования для целей исчерпания должны подвергаться оценке с точки зрения соответствия формуле исчерпания.

Общая формула исчерпания исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, закрепленная в подп. 6 ст. 1359 ГК РФ и свидетельствующая о национальном масштабе исчерпания, выглядит следующим образом: не является нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию РФ, 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, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Сравнительный анализ приведенной формулы с правилами, установленными в п. 2 и п. 3 ст. 1358 ГК РФ показывает, что полного (универсального) исчерпания исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец произойти не может. Не подлежит исчерпанию исключительное право на продукт, полученный непосредственно запатентованным способом [подп. 2) и подп. 3) п. 2 ст. 1358 ГК РФ] и исключительное право на осуществление способа, в котором используется изобретение [подп. 4) п. 2 ст. 1358] (варианты хозяйственного использования).

Весьма оригинальную, хотя и гипотетическую трактовку возможности исчерпания прав на запатентованный способ предлагает В.Ю. Джермакян. Согласно его представлениям:

Можно с большой вероятностью полагать, что приведении в гражданский оборот самим правообладателем патента на способ какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, исчерпание прав должно признаваться в отношении запатентованного способа, но только при условии, что таковой осуществляется с помощью того же самого экземпляра устройства, введенного в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения¹¹.

11 В.Ю. Джермакян, Исчерпание прав и запатентованный способ [online]. Городисский и партнеры [Доступ: 2013-10- 20]. Доступны на: <<http://www.gorodissky.ru/publications/articles/?newsid=260>>.

Таким образом, по отношению к результатам технического и художественного творчества в РФ применяется модель частного (сингулярного) исчерпания исключительного права.

3. Особенности исчерпания исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания

Право на товарный знак и знак обслуживания, если его рассматривать в качестве субъективного гражданского права, в содержательном плане отличается от субъективных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Указанное отличие обусловлено не только спецификой институализации этой группы средств индивидуализации, но и значительным ослаблением личностного фактора в идентификации создавшего товарный знак лица (разработчика товарного знака).

Исключительное право на товарный знак относится к разряду имущественных, что предполагает наличие в нем определенного содержания. Это содержание в общем плане отражено нормой, содержащейся в абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, согласно которой правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Таким образом, налицо традиционное для российского законодательства выделение позитивной и негативной сторон содержания исключительного права. Главнейшей функцией института исключительных прав является наделение их обладателя определенным объемом правомочий, отражающих меру его юридических возможностей по контролю над тем или иным результатом интеллектуальной деятельности или приравненным к таковому средством индивидуализации. Применительно к товарным знакам обычно выделяют два правомочия имущественного характера, а именно правомочие использования и правомочие распоряжения правом на товарный знак.

Правомочие использования товарного знака, как позитивная юридическая возможность, предоставленная правообладателю, конструируется на основе понятия *использование*, имеющего своим содержанием действие, определяющее сферу приложения обозначения в гражданском обороте.

Понятие использования товарного знака раскрывается законодателем в п. 2 ст. 1484 ГК РФ через действие по размещению знака 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 РФ либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. Данная норма свидетельствует о том, что под использованием следует понимать, как правило, фактическое применение знака, т.е. его размещение на товаре или его упаковке, а не номинальное оповещение о нем неопределенного круга лиц, например, путем сообщения о наличии того либо иного товарного знака в теле-

визионном сюжете. Указанное правило законодатель дополняет еще рядом способов касающихся возможности признания в качестве использования применение товарного знака его размещение:

- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети *Интернет*, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В отличие от использования технических или художественно – конструкторских решений, которое допускает две формы использования, использование товарных знаков для признания в качестве такового требует лишь одну форму, именуемую размещением.

Правило закрепленное в п. 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит требований о юридически значимом объеме использования товарного знака, хотя этот параметр весьма важен, например, для поддержания его регистрации в силе. Под объемом использования товарного знака следует понимать интенсивность его применения на товарах, по классу которых он зарегистрирован (применение на единичном изделии, применение на части товаров, для целей индивидуализации которых он был зарегистрирован). В юридической литературе в свое время В.М. Сергеевым было предложено различать количественную и качественную характеристики объема использования товарного знака¹². Количественная характеристика основана на установлении минимального количества изделий, применение на которых или даже одном из них товарного знака может быть признано удовлетворяющим объему использования. Качественная характеристика основана на соотношении перечня товаров, указанного при регистрации знака и перечня товаров на которых зарегистрированный знак фактически применен.

Юридическая монополия на товарные знаки не должна, однако, приводить к злоупотреблениям со стороны правообладателя и способствовать появлению неоправданных с точки зрения потребителя барьеров в свободном перемещении маркированных товаров и услуг. В этой связи действующим законодательством введены специальные правила, ограничивающие юридическую монополию правообладателя. Одним из них является правило об исчерпании исключительного права, основанного на регистрации товарного знака. Оно сформулировано в ст. 1487 ГК РФ. Согласно указанной статье, 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 РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. Очевидно, что приведенная норма не должна относиться к случаю исчерпа-

12 В.М. Сергеев, *Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР*, Дисс. канд. юрид. наук Москва 1977, С. 128–130.

ния прав на знак обслуживания, несмотря на прямое указание законодателя о том, что правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). Все дело в том, что оборот товаров, как телесных объектов в сущностном плане отличается от оборота услуг, как действий, приводящих к некому положительному эффекту. Знак обслуживания невозможно разместить на самой услуге. Услуга индивидуализируется опосредованно через размещение знака на документации, в предложениях, в сети Интернет. В вопросе применимости правила об исчерпании прав на знаки обслуживания, между тем, существуют и высказываются различные точки зрения. Так В.В. Пирогова полагает, что: *Норма об исчерпании прав применима только к товарам, но никак не к услугам* (например, в сфере действия знаков обслуживания)¹³. Аналогичную позицию занимает и Д.Д. Косунова¹⁴. С другой стороны, Д.А. Братусь, при всей витиеватости изложения собственной точки зрения, по всей видимости, является сторонником применения правила об исчерпании в отношении знаков обслуживания¹⁵.

Поскольку одним из ключевых признаков правила об исчерпании прав является указание на место ввода товаров в гражданский оборот, постольку по смыслу ст. 1487 ГК РФ, факт первой продажи товаров с примененным на них товарным знаком за границей не влечет исчерпания прав владельца товарного знака в России и, наоборот, факт первой продажи товаров с примененным на них товарным знаком в России не влечет исчерпания прав владельца товарного знака в иностранном государстве, где он зарегистрирован.

Исчерпание исключительных прав на товарные знаки возможно при наличии двух взаимосвязанных юридических фактов: размещения знака на товаре, этикетке или упаковке (иных вариантах размещения, указанных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ) и введения товара в гражданский оборот. Введение товара в гражданский оборот является необходимым условием, наличие которого обязательно при всех прочих обстоятельствах и способах размещения знака. Очевидно, что размещение знака при выполнении работ или оказании услуг, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети *Интернет*, в том числе в доменном имени и при других способах адресации не сопровождаемое введением товара в гражданский оборот не может повлечь исчерпания исключительных прав на знак.

13 В.В. Пирогова, *Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт*, Москва 2008, С. 44.

14 Д.Д. Косунова, *Применим ли принцип исчерпания права к услугам*, Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 7/2007, С. 67–70.

15 Д.А. Братусь, *Вопросы реформы авторского права*, Очерки, Алматы 2012, С. 79.

Таким образом, по отношению к товарным знакам и знакам обслуживания, равно как и к объектам патентно-правовой охраны, в РФ применяется модель частного (сингулярного) исчерпания исключительного права.

4. Особенности исчерпания исключительного права на объекты авторского и смежных прав

Формула исчерпания прав на произведение закреплена в ст. 1272 ГК РФ. Согласно указанной статье, если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения¹⁶.

В силу прямого указания законодателя приведенная формула не применяется к праву автора на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены публичной перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства (право следования по смыслу ст. 1293 ГК РФ или неотчуждаемое право долевого участия по смыслу ст. 14-й Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений). Следует, однако, отметить, что право следования в действующей модели интеллектуальных прав отнесено к разряду т.н. иных прав, не наделенных качеством исключительности (ст. 1226 ГК РФ) и, кроме того, указанное право не включено в структуру исключительного права на произведение (ст. 1270 ГК РФ). Поэтому в отношении права следования не существует предмета исчерпания.

Что касается иных имущественных правомочий правообладателя, составляющих исключительное право на использование произведения и не подпадающих под действия, именуемые распространением по смыслу (подп. 2) п. 2 ст. 1270 ГК РФ, то очевидно, что они выведены из под действия правила об исчерпании.

Аналогично правилу об исчерпании исключительных прав на произведения построена норма, регламентирующая исчерпание фонограммных прав. В соответствии со ст. 1325 ГК РФ, если оригинал или экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров допускается без согласия обладателя исключительного права на фонограмму и без выплаты ему

¹⁶ В литературе действию по распространению придают иногда универсальный характер, возводя его в ранг одного из правомочий, составляющих содержание права на использование любого объекта интеллектуальной собственности. Из этого делается ошибочный на наш взгляд вывод о том, что исчерпывается только право на распространение. Указанный вывод справедлив лишь по отношению к объектам авторского и смежных прав и топологиям интегральных микросхем. См.: С.А. Судариков, *Право интеллектуальной собственности. Учебник*, Москва 2008, С. 30–33.

вознаграждения. Из приведенной нормы следует, что далеко не все правомочия, составляющие исключительное право на фонограмму (ст. 1324 ГК РФ) исчерпываются. К примеру, не подпадают под действие правила об исчерпании правомочия на прокат оригинала или экземпляра фонограммы, а равно их импорт, осуществленный не в целях распространения.

Отмеченное выше свидетельствует о сингулярном характере исчерпания прав на объекты авторского и смежных прав.

5. Особенности исчерпания исключительного права на топологии интегральных микросхем

Механизм исчерпания исключительного права на топологии интегральных микросхем предопределен тремя обстоятельствами. Во-первых, содержанием исключительного права на топологию (ст. 1454 ГК РФ), во-вторых, формулой исчерпания [подп. 3) ст. 1456 ГК РФ] и, в – третьих, наличием института самостоятельного исключительного права на топологию (п. 3 ст. 1454 ГК РФ).

Обращаясь к содержанию исключительного права на топологию, следует подчеркнуть, что законодатель различает среди юридически обеспеченных возможностей правообладателя действия с топологией, которые по терминологии ГК РФ именуются любыми, не противоречащими закону (п. 1 ст. 1229 ГК РФ) и действия с топологией, направленные на извлечение прибыли (п. 2 ст. 1454 ГК РФ). Из этого следует, что частные случаи использования топологии, поименованные в п. 2 ст. 1454 ГК РФ, а именно: воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в интегральную микросхему либо иным образом, за исключением воспроизведения только той части топологии, которая не является оригинальной; ввоз на территорию РФ, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему, надлежит толковать расширительно, т.е. оценивать их как использование вне зависимости от направленности указанных действий на извлечение прибыли.

Формула исчерпания исключительного права на топологию, предполагающая международный масштаб исчерпания, ориентирована на распространение интегральных микросхем с топологией, ранее введенных в гражданский оборот правообладателем или с его разрешения как юридический факт, влекущий эффект исчерпания. Ключевым в приведенной формуле является выражение *распространение интегральных микросхем с топологией*. Именно интегральных микросхем, а не скажем изделий, включающих интегральную схему с топологией. Говоря другими словами, юридически значимым объектом распространения для целей оценки эффекта исчерпания должна быть интегральная схема, а не изделие, включающее такую схему.

Говоря о самостоятельном исключительном праве на топологию интегральной микросхемы, закрепление которого имеет место в действующем законодательстве (п. 3 ст. 1454 ГК РФ), необходимо отметить, что признание законодателем существования нескольких исключительных прав на один и тот же идеальный результат интеллектуальной деятельности не только размывает абсолютный характер указанного права, но и создает дополнительные трудности, связанные с оценкой эффекта и последствий их исчерпания. В то же время, очевидно, что при любом масштабе исчерпания, коль скоро оно построено на механизме распространения материальных носителей, воплощающих охраняемый результат и принадлежащих в данном случае независимым друг от друга субъектам, исчерпание *основного* исключительного права не должно вызывать эффекта исчерпания *самостоятельного* права и наоборот.

6. Особенности исчерпания исключительного права на селекционные достижения

Действующее законодательство, регламентирующее отношения, складывающиеся в связи с правовой охраной и использованием селекционных достижений в части исчерпания прав на указанные объекты по существу повторяет прежнюю модель исчерпания, свидетельствующую о его международном масштабе. Согласно правилу, закрепленному в подп. 6) ст. 1422 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на селекционное достижение любые действия с семенами, растительным материалом, племенным материалом и товарными животными, которые были введены в гражданский оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом. Приведенная формула исчерпания, между тем, не применяется к действиям, осуществленным в отношении указанных объектов, если такие действия связаны с последующим размножением сорта растений или породы животных либо связаны с вывозом с территории РФ растительного материала или товарных животных, позволяющих размножить сорт растений (породу животных), в страну, в которой не охраняются данные род или вид, за исключением вывоза в целях переработки для последующего потребления.

Указанные изъятия свидетельствуют о сингулярном характере исчерпания исключительных прав на селекционные достижения.

7. Исчерпание исключительных прав и антиконкурентная практика

Исчерпание прав не является универсальным юридическим средством защиты экономических интересов правообладателя, а равно потребителей. Это утверждение осо-

бенно справедливо и проявляется при совершении сделок, связанных с импортом продукции, в которой воплощены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или импортом товаров, индивидуализированных соответствующими средствами. Как известно, недобросовестные участники оборота, пользуясь пробелами в законодательстве, могут на вполне легальных началах манипулировать ценами на указанную продукцию и товары. Такая манипуляция может осуществляться, как в сторону понижения цен, так и их повышения.

Понижение цен на продукцию имеет место в случае ввоза в страну происхождения продукции, производство которой налажено в зарубежной стране по лицензии. Себестоимость такой продукции, как правило, ниже себестоимости товара оригинального происхождения. Однако показатели качества параллельно импортируемых товаров уступают аналогичным показателям оригинальной продукции.

Повышение относится чаще всего к популярной продукции¹⁷, импортируемой в страну, испытывающую ее недостаток. Примером могут служить действия акционерного общества Sanpelegriно SPA запретившего в судебном порядке обществу с ограниченной ответственностью Элит Вода РУ совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, без согласия их правообладателя, в том числе: ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу; об изъятии и уничтожении товара, маркированного товарными знаками¹⁸.

Судом установлено, что акционерному обществу Sanpelegriно SPA принадлежит исключительное право на товарные знаки *S. PELLEGRINO* (свидетельства № 426768 от 03.11.1976, № 478229 от 06.07.1983 в Международном реестре товарных знаков), в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральные воды).

Права истца на указанные товарные знаки признаются и охраняются на территории Российской Федерации. Названные товарные знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Основанием для обращения акционерного общества Sanpelegriно SPA с исковыми требованиями явилось то, что ответчик ввозит на территорию Российской Федерации продукцию (минеральную воду), маркированную указанным товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, и последний не давал ответчику согласие на ввоз на территорию Российской Федерации названной продукции. Истец полагает, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак.

17 Мы вводим специальный термин *популярная продукция* чтобы избежать смешения с уже устоявшимися терминами, *оригинальный товар* или *товар оригинального происхождения*, описывающими параллельный импорт, под которыми понимается товар, произведенный самим правообладателем.

18 Дело № А40-12515/11-27-104, Информационная система Кодекс.

Суд признал, что ответчик ввозит на территорию Российской Федерации продукцию (минеральную воду), маркированную товарным знаком *S. PELLEGRINO*, та как именно он является декларантом и получателем товара. При этом истец согласия на ввоз на территорию России продукции (минеральная вода), маркированной названным товарным знаком, не давал; доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции, в том числе доказательств предоставления истцом в установленном порядке такого права третьим лицам, суду не представлено.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком с целью введения его в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажа такого товара являются самостоятельными способами использования этого товарного знака.

С учетом положений ст. ст. 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд признал товар, ввезенный ответчиком контрафактным, то есть нарушающим исключительные права правообладателя, поэтому удовлетворил требования истца о его изъятии и уничтожении.

Аналогичным образом был разрешен спор, связанный с ввозом на территорию РФ продукции, маркированной товарным знаком *Krusovice*¹⁹.

Налицо ситуации, при которых товар на территории РФ не введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия, а товарный знак, которым он индивидуализирован, подлежит правовой охране в РФ. В этих случаях правообладатель, пользуясь спросом, может монопольно и легально диктовать свою цену на товар, не нарушая действующих правил. Как представляется, выходом из положения было бы внесение соответствующих поправок в ГК РФ и ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ О защите конкуренции²⁰ в части формулировки правил, устанавливающих отказ от модели национального исчерпания исключительных прав либо квалифицирующих отказ правообладателя третьим лицам во ввозе в РФ определенной (популярной) продукции как акт недобросовестной конкуренции соответственно.

8. Выводы

1. Исчерпание исключительных прав выступает в качестве одной из форм ограничения абсолютного субъективного права на использование охраняемого результата интел-

19 Дело № А40–51953/11–51–440, Информационная система Кодекс.

20 Собрание законодательства РФ 2006. № 31(ч.1), Ст. 3434.

лектуальной деятельности или средства индивидуализации продукции (юридической монополии), которая имеет целью удовлетворение преимущественно экономических интересов третьих лиц, в том числе потребителей.

2. В действующем законодательстве РФ закреплены различные формулы исчерпания, в основу которых положены действия с материальными носителями, которые не влекут нарушения юридической монополии. Такими действиями в отношении материальных носителей, в которых воплощены объекты авторско-правовой охраны и топологии интегральных микросхем являются действия по распространению; в отношении материальных носителей, в которых воплощены объекты патентно-правовой охраны и товарные знаки являются действия по введению в гражданский оборот или хранению продукта либо изделия; в отношении семян, растительного и племенного материала, товарных животных являются действия не связанные с последующим размножением сортов растений и пород животных.

3. Исчерпание исключительного права не является универсальным не только по своему масштабу, но и по своему объему, поскольку исчерпанию подлежат далеко не все правомочия, составляющие его содержание. Это свидетельствует о сингулярном (частном) характере исчерпания.

Биографическая аннотация:

Олег Городов – Санкт-Петербургский государственный университет. Профессор кафедры коммерческого права, доктор юридических наук. Научные интересы: право интеллектуальной собственности, информационное право, энергетическое право.

SUMMARY

The exhaustion of exclusive rights in doctrine

The study aims at a critical evaluation of the exclusive rights in doctrine. The author present its substance in the civil law of the Russian Federation in the context the problem of the exhaustion.

KEYWORDS: exclusive rights, exhaustion, civil law

