

SKI INDUSTRY

профессиональный подход

№ 01 | Февраль 2023

**ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ФОРУМЕ
«МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ»!**

**ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНДУСТРИИ:
ИЩЕМ РЕШЕНИЯ**



**ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
РАЗНЫХ ТИПОВ
КАНАТНЫХ ДОРОГ**

**ЕВРОПА
В ПОИСКАХ
СНЕГА**

СЕЗОН-ВЫЗОВ

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ЧТО ИМЕННО РАЗРЕШЕНО? ЧТО СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ВВОЗОМ ТОВАРА В РОССИЮ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ЧУЖИХ ПРАВ?

Текст: Ирина Озолина, патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, адвокат, секретарь Российской национальной группы международной организации по охране интеллектуальной собственности AIPPI, старший партнер патентно-правовой фирмы и адвокатского бюро Москвы «А.Залесов и партнеры»



В сложные периоды резких изменений логики, инфраструктуры, общего направления развития бизнеса зачастую перестает уделять должное внимание правовым вопросам, руководствуясь интуицией, сообщениями из средств массовой информации, общими знаниями, - что часто приводит к юридическим ошибкам и следующей за ними ответственности. Обострение конкурентной борьбы в такие периоды только увеличивает активность правообладателей в защите своих прав. Интеллектуальные права - не исключение. Сообщения о том, что защиту интеллектуальной собственности отменяют, или о том, что размер компенсации иностранным правообладателям «обнулили», не подтверждаются ни законами, ни судебной практикой, - параллельный импорт разрешен только в отношении определенных товаров, а 0% компенсации за использование патентов выплачивается патентообладателям только теми производителями, которым использование конкретных патентов в конкретном товаре разрешено постановлением Правительства на определенный период в соответствии со статьей 1360 ГК РФ. На сегодняшний день действует только два таких постановления Правительства, в отношении двух лекарственных препаратов. А параллельный импорт при этом ничего не имеет общего с импортом имитаций, подделок и иных товаров, произведенных без согласия правообладателя. Итак, что следует проверить перед ввозом товара на территорию Российской Федерации, чтобы не нарушить чужих прав?

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНО?
Даже тривиальный или очень давно известный на рынке товар может быть защищен рядом исключительных прав. Бизнес уже давно привык к тому, что названия товаров и «лого-



Ирина ОЗОЛИНА

типы» защищены в качестве товарных знаков. Важно помнить, что и слоганы (JUST DO IT - товарный знак № 525473), и узнаваемые элементы упаковки, товара и даже сама форма товара, если она оригинальная и узнаваемая, могут быть защищены как товарный знак. Например, определенный рисунок подошвы спортивной обуви Nike охраняется товарным знаком № 4322543.

Серия мячей для гольфа 20XI тоже охранялась товарным знаком (товарный знак № 448076, прекратил действие).

Дизайн товара (причем, не только дизайн одежды, но и - в ряде случаев - дизайн спортивных снарядов или сложных технических изделий) может быть защищен авторским правом, а может быть защищен патентом на промышленный образец (российским или евразийским):

- тренажер YBell защищен патентом РФ на промышленный образец № 110650;
- диск для штанги Sport & Fashion - патент РФ на промышленный образец 100750;

СПОРТ И ЗАКОН

- велотренажер Чжэцзян Цзиньбан Спортс Эквипмент Ко - патент РФ на промышленный образец № 100385. Как сложные технические изделия, так и простой, на первый взгляд, спортивный инвентарь может быть защищен патентами на изобретения или полезные модели (т. н. «малые изобретения»);

- комбинированный захват для тренажера Fitness Anywhere охраняется патентом РФ на изобретение № 2407577;

- амортизирующая прокладка очков для плавания - патентом на полезную модель № 176248.

Таких примеров можно приводить бесконечное множество.

Не всегда и не все можно быстро проверить, но чаще всего, если вы везете оригинальный товар, надо свериться с нормами о параллельном импорте (это можно сделать быстро), а если вы везете технический аналог привычного вам западного изделия - надо проверить, не защищена ли техническая суть и внешний вид патентами и товарными знаками на территории РФ, а иногда и тех стран, через которые вы будете осуществлять ввоз (провести поиск на патентную чистоту) - это занимает некоторое время.





ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ?

Параллельный импорт не имеет определения в законе, это в какой-то степени правовой сленг. Под параллельным импортом понимают ввоз оригинальных товаров на территорию страны без согласия правообладателя. Правовой термин, который помогает регулировать параллельный импорт - это принцип исчерпания исключительных прав: если правообладатель один раз товар ввел в гражданский оборот (в мире, в регионе или в стране), то запретить другим перепродавать этот товар правообладатель уже не может.

Существует три вида принципа исчерпания прав: национальный, региональный, мировой.

Итак, в чем разница между этими тремя принципами?

Национальный принцип исчерпания прав: первый ввоз товара с использованием товарного знака (изобретения, произведения дизайна) может быть сделан только с разрешения правообладателя. Этот принцип применялся в России ко всем товарам до 2015 года. Товары мог ввозить на территорию страны только правообладатель или те, кому правообладатель это прямо и недвусмысленно разрешил.

Региональный принцип исчерпания прав: первый ввоз товаров на территорию региона (нескольких стран) может быть сделан только с разрешения правообладателя, но в пределах региона товар уже может перемещаться любыми способами без его согласия. В частности, с 2015 года в

отношении товарных знаков на территории Евразийского экономического союза применяется принцип регионального исчерпания прав: если товар впервые ввезен в Казахстан с разрешения правообладателя, то везти этот товар в Россию может любое лицо, и разрешения правообладателя на ввоз в Россию уже не нужно.

Мировой принцип исчерпания прав: если правообладатель один раз продал товар, произведенный с его согласия, то он не может никому запретить этот оригинальный товар ввозить и продавать в любой стране мира. В России этот принцип с 2022 года временно применяется к товарам, внесенным в Перечень Минпромторга1.

Обычно, говоря о параллельном импорте, имеют в виду защиту прав на товарные знаки (статья 1487 ГК РФ), но принцип исчерпания прав

применяется и в патентном праве (часть 6) статьи 1359 ГК РФ), и к авторским правам (статья 1272 ГК РФ), и даже к селекционным достижениям (часть 6 статьи 1422 ГК РФ). При этом таможенные органы могут проверять только законность использования товарных знаков и авторских прав, но у таможни нет полномочий, механизмов, компетенции и желания проверять нарушение патентных прав (прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы). То есть, если вы везете товар, маркированный чужим товарным знаком или с изображением чужого персонажа мультфильма на нем - этот товар может быть остановлен на таможне для проверки законности ввоза. Если вы покупаете тренажер у китайского производителя для ввоза в Россию, на товаре нанесен товарный знак этого китайского производителя, но этот



¹ Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 (опубликован 06.05.2022) «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» (с постоянно вносимыми изменениями)



тренажер - аналог какого-то западного оборудования, - на границе законность ввоза такого товара проверяться не будет, товар не может быть приостановлен. Но если в таком тренажере будут использованы какие-то патенты западного оригинала, и эти патенты охраняются на территории РФ, - по инициативе патентообладателя на территории России может возникнуть спор о нарушении патентных прав. Статьей 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе) установлен региональный принцип исчерпания прав в ЕАЭС только в отношении прав на товарные знаки².

ПРИВЛЕКАЮТ ЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ ЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ?

Да, привлекают, если кто-то без согласия правообладателя ввозит в Россию товар, параллельный импорт которого не разрешен.

Что МОЖНО продавать и ввозить без согласия правообладателя:

- товары, произведенные и проданные где-либо в мире правообладателем или с его согласия и внесенные в указанный выше перечень Минпромторга;

- товары, не внесенные в перечень Минпромторга, произведенные и проданные в Евразийском экономическом союзе или ввезенные в ЕАЭС правообладателем или с его согласия - только в отношении товарных знаков (международный договор ничего не указал насчет разрешения товара, в котором использовано изобретение или промышленный образец, а судебная практика пока не расширяла эту норму договора и на иные объекты интеллектуальных прав);

- можно перепродавать на территории России товары, ввезенные в

Россию правообладателем или с его согласия.

Что НЕЛЬЗЯ ввозить:

- любые товары, если они произведены или проданы где-либо в мире без согласия правообладателя (имитации, подделки) (даже если эти товары внесены в перечень Минпромторга);
- товары, не внесенные в перечень Минпромторга, в которых использованы изобретения, промышленные образцы (защита внешнего вида товара), авторские права, - если такие товары не были ввезены в Россию с согласия правообладателя;
- товары, не внесенные в перечень Минпромторга, в которых использованы товарные знаки, но не использованы иные объекты, если они были впервые ввезены на территорию ЕАЭС с согласия правообладателя. При этом за параллельный импорт (импорт оригинальных товаров), даже если он не разрешен, не привлекают к уголовной или административной ответственности, а гражданско-правовая ответственность менее строгая, чем если вы ввозите «аналоги», имитации, подделки и т.п. Если представить различные негативные последствия (меры ответственности, меры воздействия) в табличном виде, то выглядеть они будут следующим образом:

	Разрешенный параллельный импорт	Запрещенный параллельный импорт	Импорт «аналогов», имитаций, подделок, и пр.
Уголовная ответственность	Не применяется	Не применяется	Применяется
Административная ответственность	Не применяется	Не применяется	Применяется
Приостановление товара на таможне	Не применяется	Применяется, но после этого правообладатель должен подать гражданско-правовой иск в ограниченный период времени	Применяется
Гражданско-правовая ответственность (ГПО): запрет ввоза	Не применяется	Применяется: правообладатель может запретить ввоз товара в РФ	Применяется
ГПО: уничтожение товара	Не применяется	Применяется только в ограниченных случаях: если не уничтожение товара будет противоречить общественным интересам	Применяется
ГПО: компенсация / убытки	Не применяется	Применяется, но в меньшем размере (с учетом того, что правообладатель уже получил свою выгоду от первоначального введения товара в гражданский оборот)	Применяется (для нарушения прав на товарные знаки - до взыскания двойной стоимости товара).

² Не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия



ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ!

Если, например, в Китае товарный знак зарегистрирован на одно лицо, а в России - на другое (считаем, что эти лица между собой не связаны), и в Китае этот товар производится без согласия российского правообладателя, то даже если товар внесен в перечень Минпромторга, его ввоз на территорию России без согласия российского правообладателя по общему правилу запрещен.

Такие ситуации могут возникать в силу случайного совпадения (к сожалению, все сложнее и сложнее придумать словесный товарный знак, который не будет похож ни на один словесный товарный знак в мире), в силу договоренности между китайским и российским правообладателем (например, между ними заключен договор о сосуществовании - зачастую компании на один рынок выходят с одним товарным знаком, а на другой - с другим), либо в силу недобросовестной регистрации знака одним или другим правообладателем. В России недобросовестную регистрацию знака можно признать недействительной при определенных обстоятельствах и в определенном порядке, но надо сначала разобраться с законностью регистрации знака, а потом принимать решение о ввозе товара: обратный порядок действий может лишить товара, денег и репутации надежного поставщика. Разные правообладатели у одного и того же товарного знака могут быть и

на территории ЕАЭС: и тогда к уголовной или административной ответственности за ввоз товара из одной страны в другую в рамках ЕАЭС привлечь нельзя³, а запретить ввоз, объявить уничтожить товар и взыскать компенсацию - вполне можно. Непонимание сути параллельного импорта, разницы между разрешенным и запрещенным параллельным импортом, приводит к большому количеству судебных споров, которых можно было бы избежать при большем внимании к формулировкам закона. Понятно, что сегодня на бизнес и так легла колоссальная нагрузка в поиске новых поставщиков товаров и комплектующих, и разбираться с нюансами патентного права просто некогда. Поэтому возникли такие

дела, как, например, А51-4937/2022 - суды запретили ввоз китайского аналога конструктора Lego, поскольку фигурки Lego сами по себе защищены объемными товарными знаками, и, хотя товары Lego внесены в Перечень Минпромторга, это лишь означает разрешение на ввоз оригинальных товаров без разрешения правообладателя, но никак не имитаций.

Или дело А40-222245/2021, когда импортер не разобрался, в каком именно качестве косметика Janssen Cosmetics упомянута в перечне Минпромторга, и решил, что параллельный импорт этого товара разрешен, в то время как внимательное прочтение показывает, что как раз правовой режим в отношении этого бренда сохраняется неизменным (региональный принцип исчерпания в отношении товарного знака, национальный - в отношении патентов). И, конечно, следует обратить внимание на постановление суда по интеллек-

туальным правам от 6 октября 2022 г. N C01-1468/2022 по делу N А33-27920/2021, в котором указано: «Последствия отнесения конкретного государства к числу недружественных для целей применения в отношении его граждан и юридических лиц законодательства об интеллектуальных правах определяет Правительство Российской Федерации (подпункт 13 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). К числу таких последствий Правительство Российской Федерации не отнесло запрет защиты товарных знаков соответствующих правообладателей».

Иными словами, иностранные правообладатели могут защищать свои интеллектуальные права на территории России, исключения из этого правила точечные, и их надо внимательно выверять. При этом в законе уже давно содержатся механизмы понуждения правообладателей к заключению лицензий, если есть потребность рынка в использовании их технологий, прекращения их товарных знаков, если они их не используют и пр. При этом необходимо не только проверять, не нарушаете ли вы чужие права, но и защищать свои: новинки, разработки, доработки, - все это чаще всего можно запатентовать, если у них есть техническая сущность.



Оригинальный дизайн можно защитить промышленным образцом, а если этот конкретный дизайн может стать вашей «визитной карточкой» - то и товарным знаком. Только важно помнить, что изобретение, полезная модель, промышленный образец должны быть новыми, и раскрытие вами же новинки на выставке, в ста-

тье или даже поставка на рынок через некоторое время не позволят вам получить патент на эту новинку: ваши же действия сделали его не новым. Можно только «снять шляпу» в восхищении перед российским бизнесом сегодня, ищущим новые пути развития, но очень хотелось бы, чтобы эти пути сверялись с юристами заранее и не приводили к нарушению чьих-то прав. [SI](#)



³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2021 года по делу А45-38205/2019