

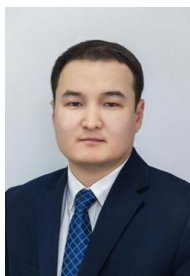
## СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**  
Казахстан, г. Алматы 050008  
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж  
+7 (727) 357 23 80  
info@BolotovIP.com  
www.BolotovIP.com

Ноябрь 2017

### Исчерпание прав на товарные знаки на территории ЕЭС



Нурмагамбетов  
Жанат

Старший юрист

Целью настоящей статьи является освещение некоторых вопросов, возникающих в связи с исчерпанием прав на товарные знаки на территории Евразийском Экономическом Союзе.

Договор о Евразийском Экономическом Союзе вступил в силу с 1 января 2015 года. Вместе со вступлением в силу данного Договора начали действовать и приложения к нему, регулирующие и частные вопросы. Среди них - Приложение №26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности», которым устанавливается общее в ЕАЭС регулирование для товарных знаков и товарных знаков Союза, а также регулируются некоторые особенности правового регулирования общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности.

Так ст. 16 данного Приложения № 26 устанавливает принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак, товарный знак Союза, согласно которому: *«...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.»*

Особенностью данной нормы является тот факт, что исключительное право на товарный знак в отношении определенных товаров у правообладателя исчерпывается с момента введения таких товаров в гражданский оборот на определенной территории самим правообладателем или с его согласия; то есть правообладатель утрачивает исключительное право использовать данный товарный знак в отношении таких товаров, распоряжаться исключительным правом в отношении таких товаров, а также, и это вероятно самое важное, запрещать другим лицам использовать товарный знак в отношении тех товаров, которые были введены в оборот самим правообладателем либо третьим лицом с согласия правообладателя.

В связи с тем, что национальные законодательства государств-членов Союза предусматривают достаточно широкий перечень действий, сопутствующих термину «использование товарного знака», среди которых одними из важнейших (с точки зрения потребителя и перекупщика) являются применение и продажа товара с обозначением товарного знака, то исчерпание исключительного права в данном случае означает утрату права правообладателя запрещать дальнейшее применение и продажу товара с товарным знаком.

Помимо этого особенность исчерпания прав заключается в том, что невыполнение условий рассматриваемой нормы, а именно (1) введение товаров с товарным знаком в гражданский оборот непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия (2) на территории любого из государств-членов Союза – невыполнение одновременно двух данных условий не повлечёт утрату права запрещать использование товарного знака в отношении таких не введенных в гражданский оборот товаров. То есть, в таком случае правообладатель имеет право запрещать применение и продажу такого товара с товарным знаком.

Другими словами, если (i) товар введен в оборот с согласия правообладателя, но за пределами Союза или (ii) на территории Союза, но без согласия правообладателя, то

любое использования этого товара или товарного знака на или в связи с этим товаром незаконны.

Именно на этом, на праве запрещать оборот товаров, не введенных правомерно на территории Союза, в настоящее время строятся позиции правообладателей в судах, и это позволяет правообладателям бороться с таким явлением, как параллельный («серый») импорт, продажа параллельно импортированного товара.

Причины борьбы с параллельным импортом уже неоднократно обсуждались. К таким причинам принято относить и коммерческие интересы правообладателей и их торговых сетей, и изготовление товаров с разными свойствами для различных рынков вследствие их климатических и иных особенностей, и разницу от налоговых поступлений в бюджет от официальных сетей и параллельных импортёров, и даже разные технические требования к товарам и их упаковке, применяемых на территории Союза и стран, находящихся за пределами Союза.

Судебная практика по вопросу параллельного импорта и продаже параллельно импортированных товаров, как бы разнообразна она ни была, в значительной степени складывается в пользу защиты прав правообладателей от параллельного импорта и продажи параллельно импортированного товара.

Однако, судебная практика в основном строится на таких делах, когда эти товары ввозятся или ввезены из-за пределов Союза. В свою очередь правообладатели и их торговые сети нередко поднимают вопрос импорта товаров из одной страны Союза в другую, когда в связи с различным уровнем экономики в странах Союза и периодическими валютными скачками происходят неконтролируемые «перетоки» товаров между странами. Такие «перетоки» рушат всю систему макроэкономического планирования, в том числе производства и снабжения, создают антиконкурентные условия, резкое сокращение рабочих мест в торговых сетях и медленное их восстановление, а также проблемы с послепродажным гарантированным обслуживанием конечных потребителей.

Тем не менее, несмотря на причины проблемы, представляется необходимым внимательное рассмотрение положений ст.16 Приложения 26 к Договору о ЕАЭС в первую с точки зрения юридической техники построения данной нормы.

Самым главным вопросом в данном случае будет: «на какой товарный знак исчерпывается исключительное право запрещать?».

В ст.11 Приложения 26 сказано: «Товарным знаком и знаком обслуживания (далее - товарный знак) является обозначение, охраняемое в соответствии с законодательством государства-члена и международными договорами, участниками которых являются государства-члены, и служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг одних участников гражданского оборота от товаров и (или) услуг других участников гражданского оборота.»

То есть, товарный знак – это обозначение, которое в первую очередь охраняется определенным государством-членом самостоятельно на основании норм национального законодательства. При этом, каждое государство-член предоставляет свой уникальный уровень охраны и комплекс имущественных прав, присущий товарному знаку на территории данного государства. В каждом из государств-членов Союза свое законодательство, свой уровень защиты товарного знака, а следовательно, комплекс прав у одного и того же обозначения, зарегистрированного в каждом из государств-членов, разный. Соответственно, с правовой точки зрения необходимо различать комплекс имущественных прав на разных территориях, и, соответственно, признавать территориальность товарных знаков и присущих им комплексов имущественных прав.

Иными словами, товарный знак, который во всех странах Союза выглядит одинаково, зарегистрирован в одних и тех же классах товаров и услуг, и принадлежит одному и тому же правообладателю, но в каждой стране Союза он имеет разную правовую охрану, разные возможности использования, распоряжения им и, следовательно, это не один товарный знак, а пять товарных знаков, каждый из которых охраняется

в каждой стране Союза по-своему, и каждому из которых присущ свой комплекс имущественных прав.

Из этого следует, что в случае исчерпания права на один комплекс имущественных прав, который охраняется в одной стране Союза, права на оставшиеся четыре комплекса имущественных прав, которые охраняются в других четырех странах Союза, не исчерпывается.

Данная позиция подтверждается и нормой самой ст.16 Приложения №26 к Договору о ЕАЭС, которая предусматривает, что «...не является нарушением права на товарный знак...». То есть право исчерпывается не на товарные знаки, которые в разных странах принадлежат одному правообладателю и выглядят при этом одинаково, только на один из них.

Здесь необходимо остановиться на части, предусматривающей, территориальность введения товаров в гражданский оборот, а именно: «...в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов...». Из данной нормы следует, что товар может быть введен в гражданский оборот на территории любой страны, однако следует и то, что на этой территории и произойдет исчерпание прав на товарный знак, охраняемый на этой территории.

Подобная позиция на практике в настоящее время не поддерживается судами. В качестве примера можно привести постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда по гражданскому делу №2-6492/2014 от 21.01.2015 года, где сторонами являлись компания «Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha» и ТОО «Carlux Company». В данном деле компания «Nissan» пыталась запретить перепродажу в Казахстане автомобилей, предназначенных для продажи в России. Несмотря на то, что суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, апелляционная инстанция, принимая во внимание «региональный принцип исчерпания прав», отказала в иске.

В юридической литературе, касающейся исчерпания прав, также предпочтение отдается «региональному принципу», а не «национальному». Напомню, что речь идет о

теоретических пяти товарных знаках, которые внешне одинаковы, каждый из которых охраняется в одной стране Союза в отношении одних и тех же товаров и услуг, и везде принадлежит одному и тому же правообладателю.

Принято считать, при «региональном принципе исчерпания прав» у правообладателя исчерпывается право на все пять товарных знаков во всех пяти странах Союза после того, как в одной стране Союза правообладатель ввёл в оборот товар с этим товарным знаком или этот товар был введён в оборот с согласия правообладателя. То есть, при исчерпании права на один комплекс имущественных прав, автоматически исчерпывается право и на оставшиеся четыре комплекса имущественных прав.

При такой трактовке необходимо в первую очередь рассматривать другую ситуацию, где в пяти странах пятью внешне одинаковыми товарными знаками владеют пять разных правообладателей. В такой ситуации может сложиться мнение, что при исчерпании права на комплекс имущественных прав у одного из пяти правообладателей, у оставшихся четырех правообладателей также исчерпываются права на свои комплексы имущественных прав. Однако же этого не происходит, потому как каждый из правообладателей отдельно от других владеет своим комплексом имущественных прав, и отдельно от других сохраняет право запрещать использование товарного знака.

Подобные ситуации встречаются в практике ЕАЭС нередко. Это и товарные знаки, созданные в Советском Союзе, которые после распада Советского Союза в разных странах были зарегистрированы на разные лица (сигареты «Беломорканал», «Прима», водка «Столичная», «Русская», маргарин «Солнечный», и др.). Это и товарные знаки, которые один правообладатель по разным причинам не успел зарегистрировать во всех странах ЕАЭС, а там, где он не зарегистрировал, там другие лица зарегистрировали такое же изображение товарного знака на себя, то есть «захватили» товарный знак.

К таким товарным знакам, которыми владеют разные лица, на практике не принято применять «региональный принцип», который трактуется из положений ст.16 указанного ранее Приложения № 26. Однако Договор о ЕАЭС

является частью наднационального законодательства, и даже если нормы национальных законов предусматривают «национальный принцип», то в коллизии с международным договором будут действовать нормы международного договора, которые предусматривают «региональный принцип». По этой причине нельзя применять «региональный принцип» и к товарным знакам, которые в разных странах Союза зарегистрированы на одно и то же лицо, потому как при исчерпании права на один комплекс имущественных прав не исчерпывается, но сохраняется право на оставшиеся комплексы имущественных прав.

На мой взгляд, «региональный принцип исчерпания» является преждевременно выведенной концепцией, он скорее подходит к взаимоотношениям внутри страны с федеративным строем, таким как Российская Федерация или Соединённые Штаты Америки, но, как следует из приведенного выше теоретического примера, не подходит для взаимоотношений в разрезе межгосударственного интеграционного формирования, в котором каждый субъект предоставляет определенному виду имущества (собственности) уникальный набор имущественных прав.

В настоящее время представляется нелогичным далее пользоваться в ЕАЭС термином «региональный принцип исчерпания прав на товарный знак» без пересмотра ст.16 Приложения №26, и до тех пор пока текст данной ст.16 не будет соответственно изменён следует признать действие только «национального принципа исчерпания права на товарный знак».

Из этого следует, что при пересечении границы между странами, товарный знак, оставаясь на товаре или его упаковке, по-прежнему меняет свой комплекс имущественных прав: пока товар физически находится в России – на нём российский товарный знак, а после того, как товар переместился в Казахстан – на нём уже казахстанский товарный знак, хотя изображение товарного знака и не изменилось.

Отвечая на поставленный вопрос: в какой стране товар с товарным знаком продан, в той стране исчерпано право на товарный знак именно той страны, а в других странах права

на товарные знаки этих стран действуют в полной мере.

Принимая смысл ст.16 Приложения №26 и то, что законно выпущенные в оборот товары с нанесенным на них товарным знаком могут беспрепятственно распространяться в тех странах ЕАЭС, в которых эти ТЗ зарегистрированы на того же владельца ТЗ, с условием, что этот ТЗ не является сходным до степени смешения с другими зарегистрированными в этих странах товарными знаками существует необходимость детализации положений ст.16 Приложения №26. Особенно с учетом того, что исчерпание прав происходит у владельца ТЗ в отношении выпущенных в оборот товаров, но не других лиц, у которых имеются права на такое же обозначение на других территориях.

[Жанат Нурмагамбетов -журнал "Зангер", ноябрь, 2017](#)