

НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЫТ РФ, ФРГ И ЕС¹

© 2015 г. Светлана Игоревна Крупко²

Аннотация: предметом данной статьи являются гражданско-правовые нарушения исключительных прав при осуществлении экспортно-импортных операций. На основе сравнения опыта РФ, ФРГ и ЕС исследованы вопросы локализации гражданско-правового нарушения исключительных прав, установления нарушителя исключительных прав и соотношения сферы действия вещного статута, статута договора, статута интеллектуальных прав *in rem* и статута деликтных обязательств.

Annotation: the subject of this paper is the legal-law violations of intellectual property rights in Export/Import Transactions. Based on the comparison of the experiences of Russia, Germany and the EU, attention is paid to the localisation of the civil-law violation of intellectual property rights, establishment infringer of intellectual property rights and interrelation of material scope of the law applicable to property, contractual obligations, non-contractual obligations and intellectual property rights.

Ключевые слова: нарушение исключительных прав, интеллектуальная собственность, экспортно-импортные операции, введение в гражданский оборот, выбор применимого права.

Key words: violation of intellectual property rights, intellectual property, Export/Import transactions, bringing to market, choice-of-laws.

Современный уровень развития права позволяет оформить договорные отношения таким образом, что формально правообразующие факты имеют место на территории одних государств, а фактически исполнение договора затрагивает рынок третьего государства. Заключение сделки между отсутствующими сторонами, ее исполнение без прямого контакта продавца и покупателя, распространение товаров и услуг, являющихся носителями РИД/средств индивидуализации, с использованием сети Интернет, почты и иных средств коммуникации порождают сложности в аспекте защиты исключительных прав. Это обусловлено дуализмом товара³, выражающимся в конструкции “объект в объекте”, материальная составляющая которого является объектом вещных прав, а нематериальная часть — объектом исключительных прав,

а также территориальностью исключительных прав. При введении такого товара в оборот необходимо учитывать взаимодействие вещных, обязательственных и интеллектуальных прав в материально-правовой и коллизионно-правовой сферах.

В последнее время в Российской Федерации и за рубежом активно формируется практика по спорам о нарушениях исключительных прав, совершенных при осуществлении международной торговли товарами, что свидетельствует актуальность рассматриваемой темы. В настоящей статье внимание будет уделено локализации гражданско-правового нарушения исключительных прав, установлению нарушителя исключительных прав и соотношению сферы действия вещного статута, статута договора, статута интеллектуальных прав *in rem* и статута деликтных обязательств.

Рассмотрим примеры из российской судебной практики по спорам, связанным с нарушением исключительных прав в ходе осуществления экспортно-импортных операций.

При рассмотрении споров о нарушении исключительных прав посредством ввоза товаров, являющихся носителем РИД/средства индивидуализации, на территорию Российской Федерации

¹ Статья подготовлена в ходе исследовательского проекта, осуществляемого автором при поддержке Фонда им. Александра Гумбольдта (ФРГ), Института инноваций и конкуренции им. Макса Планка (Мюнхен, ФРГ), СПС “КонсультантПлюс”.

² Старший научный сотрудник Института государства и права РАН, арбитр МКАС, член AIPPI, член ATRIP, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: svetlana.krupko@gmail.com).

³ Здесь и далее под товаром понимается движимая вещь.

суды нередко формально определяют нарушителя исключительных прав на основании данных таможенной декларации. Так, в ряде решений ФАС Московского округа указал, что нарушителем исключительных прав на товарный знак при ввозе товара на территорию Российской Федерации является получатель товара, подавший ГТД на выпуск товара в свободное обращение, указанный в качестве такового в ГТД и ответственный за финансовое урегулирование, а фирма-экспортер не является субъектом ответственности за нарушение исключительных прав при ввозе товара на территорию России⁴. Отметим, что тексты решений не содержат информации об условиях поставки товара, о применимом праве, вследствие чего невозможно определить моменты перехода права собственности и передачи товара в фактическое распоряжение ответчика и место нахождения товара в названные моменты времени.

В другом деле иск о защите исключительных прав в связи с незаконным использованием полезной модели и товарного знака был предъявлен ООО “Завод строительного оборудования” (Россия) – обладателем исключительных прав на полезную модель и товарный знак, зарегистрированные в Российской Федерации, к ООО “ДальИнвест”. В качестве третьего лица на стороне ответчика была привлечена компания “SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE CO LTD” (КНР). Третье лицо компания “SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE CO LTD” (КНР) поставляла ответчику ООО “ДальИнвест” (Россия) спорный товар – инструменты, являющиеся носителем полезной модели и товарного знака, зарегистрированных в РФ – из Китая в Россию. По условиям договора поставка осуществлялась на условиях DAF Суйфеньхэ (КНР) (Инкотермс 2000), в силу чего обязательство продавца по поставке товара считалось исполненным с момента предоставления товара в распоряжение покупателя неразгруженным на прибывшем транспортном средстве, прошедшем таможенную очистку, необходимую для вывоза товара, но не прошедшего таможенную очистку, необходимую для ввоза товара, в согласованном пункте или месте на границе, однако до поступления на таможенную границу соседней страны. Таким образом, обязательство продавца по поставке было исполнено в момент передачи товара на территории Китая. Право собственности на

купленный товар в силу п. 12.1 контракта перешло к покупателю в момент таможенного оформления товара на территории РФ и выпуска товара в свободное обращение на этой территории. При таких обстоятельствах суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела обоснованно установил, что именно покупатель посредством ввоза товара на территорию Российской Федерации нарушил исключительные права на полезную модель и товарный знак, зарегистрированные в России⁵. Однако, несмотря на правильный вывод, нельзя согласиться с его мотивацией. Суд кассационной инстанции указал, что, исходя из условий поставки товара апелляционным судом сделан правильный вывод о том, что по условиям внешнеэкономического контракта все риски, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации указанного в контракте товара, несет именно ответчик как покупатель, а не компания-продавец⁶. Действительно, торговые термины “Инкотермс” определяют базис поставки товара, включая переход риска случайной гибели товара. Однако переход рисков с продавца на покупателя не имеет значения для установления нарушителя исключительных прав посредством ввоза товара в Российскую Федерацию или посредством введения товара в гражданский оборот. Юридически значимым является момент передачи фактического распоряжения товаром от продавца покупателю и место нахождения товара в указанный момент.

Интерес представляет также дело о нарушении исключительных прав на изобретение, охраняемое российским патентом, посредством предложения к продаже, введения в гражданский оборот и ввоза товара. Иск был предъявлен патентообладателем ЗАО НПК “КОМБИОТЕХ” (Россия) к компании “Серум Институт оф Индия Лтд.” (Индия), которая поставляла Покупателю “ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС” (Россия) спорный товар, являющийся носителем запатентованного в РФ изобретения – вакцину гепатита В. Поставка

⁴ См.: Постановления ФАС Московского округа: от 16 марта 2012 г. по делу № А41-42709/10; от 21 марта 2011 г. № КГ-А40/1705-11 по делу № А40-60322/10-12-360; от 19 декабря 2012 г. по делу № А40-12515/11-27-104 // СПС “КонсультантПлюс”.

⁵ См.: Решение Арбитражного суда Приморского края от 18 мая 2011 г. по делу № А51-9500/2010; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 мая 2012 г. № Ф03-1268/2012 по делу № А51-9500/2010; Решение Арбитражного суда Приморского края от 5 декабря 2012 г. по делу № А51-9500/2010; Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2013 г. № 05АП-179/2013 по делу № А51-9500/2010; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 августа 2013 г. № Ф03-2074/2013 по делу № А51-9500/2010; Определение Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ) от 16 декабря 2013 г. № ВАС-8987/12 по делу № А51-9500/2010

⁶ См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 августа 2013 г. № Ф03-2074/2013 по делу № А51-9500/2010.

товара осуществлялась из Индии в РФ на условиях СІР Москва (Инкотермс 2000), согласно которым в обязанности поставщика входило осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории Индии. При этом обязательства поставщика считались выполненными с момента передачи товара первому перевозчику. Суды нижестоящих инстанций не единообразно решали вопрос о нарушителе исключительных прав. Так, суд первой инстанции признал, что введение спорной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществлялось покупателем, а не поставщиком. Вывод судов был справедливо основан на том, что поставщик передал товар первому перевозчику на территории Индии, следовательно, действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию Российской Федерации, совершены покупателем (российской компанией). Суды апелляционной и кассационной инстанций, напротив, исходя из того, что между поставщиком и покупателем заключен контракт на поставку вакцины в Россию, признали, что поставщик предлагает к продаже и вводит товар в гражданский оборот на территории Российской Федерации. При окончательном разрешении спора ВАС РФ оставил без изменения решение суда первой инстанции: нарушителем исключительных прав посредством введения товара в гражданский оборот на территории России признан покупатель товара⁷.

Как следует из вышеизложенного, при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав посредством ввоза товара в Российскую Федерацию или введения товара в оборот на ее территории суды исследуют условия внешнеэкономических сделок, однако придают значение разным обстоятельствам при доказывании нарушения исключительных прав и при установлении нарушителя исключительных прав. Можно с удовлетворением отметить, что при рассмотрении двух последних споров суды отказались от формального применения института права собственности.

Рассмотрим примеры из судебной практики национальных судов государств – членов ЕС и Суда ЕС.

Одним из примеров, свидетельствующих актуальность проблемы, является дело Доннера.

В аспекте рассматриваемой проблематики интерес представляет фабула дела: продажа копий РИД, которые охраняются в одном государстве и не охраняются в другом; нарушение исключительных прав на РИД действиями, совершенными за пределами страны, в которой РИД охраняется. Несмотря на то, что преследование гражданина ФРГ Доннера осуществлено в рамках уголовного процесса, выводы судов о соотношении институтов гражданского права и права интеллектуальной собственности, о значимости момента и места перехода права собственности на товар для установления факта и места нарушения исключительных прав могут быть учтены при рассмотрении гражданско-правовых споров о трансграничном нарушении исключительных прав в российских судах.

Фабула дела

Итальянская фирма Dimensione (местонахождение в Болонье, Италия) занималась производством и продажей предметов мебели, представляющих собой копии известных дизайнерских моделей. Коммерческая деятельность фирмы-продавца частично была ориентирована на покупателей, находящихся в ФРГ: продавец размещал объявления в немецких газетах, направлял прямую адресную рекламу немецким клиентам, размещал рекламу на немецкоязычных сайтах. В период совершения спорных действий итальянское право не предоставляло правовую охрану произведениям декоративно-прикладного искусства и на практике исключительные права на такие объекты не осуществлялись, в то время как немецкое право предоставляет таким объектам правовую охрану как объектам авторского права. Первоначально продажа и доставка товаров немецким клиентам осуществлялась с участием фирмы Inserit, которая доставляла товар на свой склад, расположенный в ФРГ и затем развозила его немецким покупателям. При этом владелец и директор фирмы Inserit – господин Доннер, проживающий в ФРГ, – совершал сделки по своему месту нахождения – на территории ФРГ. Ни фирма-продавец, ни фирма-перевозчик не имели разрешения правообладателя исключительных прав на объекты прикладного искусства на производство и продажу экземпляров мебели в ФРГ. Господин Доннер был привлечен к уголовной ответственности за нарушение исключительных прав на территории ФРГ в виде штрафа в размере 120 000 Евро. После этого схема осуществления продаж была изменена. Местонахождение склада фирмы Inserit было перенесено на территорию Италии. На упаковку каждой

⁷ См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2010 г. по делу № А40-66073/09-51-579; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2011 г. по делу № А40-66073/09-51-579; Постановление ФАС Московского округа от 19 мая 2011 г. № КГ-А40/3145-11 по делу № А40-66073/09-51-579; Постановление Президиума ВАС РФ от 31 января 2012 г. № 11025/11 по делу № А40-66073/09-51-579.

единицы товара были нанесены номер заказа, а в ряде случаев – имя и адрес покупателя. По условиям договора купли-продажи покупатель обязан был сам забрать товар. Если покупатель не мог или не хотел сам забрать товар, фирма-продавец рекомендовала обращаться к фирме-перевозчику Inseput. При заказе товаров без личного контакта с фирмой-продавцом покупатель получал рекламное письмо, в котором фирма-перевозчик предлагала свои услуги по доставке товара из Италии в ФРГ. Расчёты за товар осуществлялись следующим способом: по условиям договора покупатель приобретал товар в Италии, но оплачивал его только при получении в ФРГ. Фирма-продавец направляла счет на оплату напрямую покупателю. Водитель фирмы-перевозчика оплачивал товар фирме-продавцу в Италии, когда забирал товар для конкретного покупателя. Покупатель оплачивал товар и транспортные расходы в момент получения товара от фирмы-перевозчика. Если покупатель отказывался получить товар, фирма-перевозчик отвозила товар обратно в Италию, и фирма-продавец возмещала ей стоимость товара и транспортные расходы. По условиям договора купли-продажи отношения продавца и покупателя подчинялись итальянскому праву. Согласно гражданскому праву Италии переход права собственности от продавца к покупателю происходит в момент размещения товара на складе продавца в Италии, индивидуализированного путём указания номера заказа и данных покупателя. По немецкому праву переход права собственности на товар происходит только в момент, когда товар находится в руках покупателя, то есть когда покупателю передано фактическая возможность распоряжения товаром. Это событие имело место на территории ФРГ в момент передачи товара покупателю фирмой-перевозчиком. Не вдаваясь в подробности данного дела, отметим лишь, что, несмотря на изменение схемы ведения бизнеса, участие господина Доннера в распространении товара вновь было признано нарушением исключительных прав на произведения декоративно-прикладного искусства, охраняемые на территории ФРГ немецким законом об авторском и смежных правах. Также было установлено, что фирма-продавец *Dimensione* распространяла на территории ФРГ копии объектов прикладного искусства, охраняемых на территории ФРГ, путём введения их в оборот⁸.

⁸ См. подробнее: Rechtssache C5/11, Strafverfahren gegen Titus Alexander Jochen Donner: Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer), 21/06/2012 // <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124189&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8236>;

Схема осуществления продаж была разработана с учетом практики Суда ЕС и, по мнению предпринимателей, была вполне легитимна. В частности, было принято ко вниманию решение по делу **Peek & Cloppenburg KG v. Cassina SpA**, в котором Суд Европейского Союза установил, что распространение оригинала или копий произведений среди общественности способом иным, чем продажа, в смысле абз. 1 ст. 4 Директивы № 2001/29/ЕС имеет место только при передаче собственности на предмет. Переход права собственности является необходимой и достаточной предпосылкой для установления факта распространения произведения в свете ст. 4 Директивы № 2001/29/ЕС и не зависит от передачи правомочия распоряжения товаром⁹.

Приняв во внимание решение по делу **Peek & Cloppenburg KG v. Cassina SpA**, г-н Доннер и Верховный Суд Германии исходили из того, что использование РИД имеет место там, где имеет место переход права собственности на товар, являющийся носителем РИД. Поскольку фактические обстоятельства дела имели место на территории разных государств – Италии и ФРГ, немецкие суды применили коллизионные нормы права ФРГ для отыскания права, подлежащего применению для установления факта перехода права собственности на товар, а также для установления факта и места нарушения исключительных прав.

Как известно, возникновение и прекращение права собственности на движимую вещь по сделке определяется, как правило, *lex rei sitae* (закон места нахождения вещи) или, в случаях, предусмотренных применимыми коллизионными нормами, *lex contractus* (право, подлежащее применению к договору). Норма п. 2 ст. 51 Закона № 218 “Реформа итальянской системы международного частного права” от 31 мая 1995 г. позволяет применять к вопросам возникновения и прекращения права собственности на товар право, применимое к договору. По мнению господина Доннера, переход права собственности на товар, поставляемый итальянской фирмой *Dimensione* покупателем, находящимся на территории ФРГ, регулировался

Schlussanträge des Generalanwalts Nilo Jääskinen vom 29. März 2012 // <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121152&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8236>; Rechtssache 1 StR 213/10, Urteil des Bundesgerichtshof vom 11.10.2012 // <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=62329&pos=0&anz=1>

⁹ См.: Rechtsache Peek & Cloppenburg KG gegen Cassina SpA, Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 17. April 2008, Rn.43 ff. // <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-456/06>

правом, применимым к договору. В договоре в качестве *lex contractus* было указано право Италии. В соответствии со ст. 1477, 1150 ГК Италии право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент индивидуализации товара на складе продавца. Таким образом, факт перехода права собственности на товар, по мнению Доннера, имел место на территории Италии. Более того, товар выбыл из владения продавца на территории Италии в момент передачи перевозчику, договор с которым заключил покупатель, а не продавец. Следовательно, по мнению г-на Доннера, факт распространения товара имел место на территории Италии. Ввоз товара на территорию ФРГ и его потребление в ФРГ осуществляли покупатели.

Верховный Суд ФРГ при первом рассмотрении дела в 2010 г., не согласившись с позицией г-на Доннера, установил, что согласно общепризнанному принципу территориальности исключительных прав на объект авторского права национальное авторское право может быть нарушено только действиями, совершенными внутри соответствующего государства. В силу ст. 8 Регламента Рим-II для решения вопроса о том, какие действия рассматриваются как нарушающие исключительное право, применяется право страны, в отношении которой испрашивается защита (*lex loci protectionis*). Верховный Суд ФРГ применил нормы вещного права ФРГ, согласно которому для перехода права собственности на вещь требуется передача вещи покупателю и пришел к выводу о том, что в немецком праве “доведение произведения до всеобщего сведения” имеет место только тогда, когда третьим лицам передано не только право собственности на товар, охраняемый авторским правом, но и фактическая возможность распоряжаться товаром¹⁰. По мнению Верховного Суда ФРГ, в любом случае вещь, охраняемая как объект авторского права, должна выбыть из внутреннего оборота производителя и быть введена в свободный торговый оборот или доведена до сведения общественности¹¹. Верховный Суд ФРГ

применил норму § 929 ГК ФРГ и определил момент перехода права собственности на товар как момент передачи водителем фирмы-перевозчика покупателю фактического распоряжения товаром, который имел место на территории ФРГ¹². Таким образом, нарушение исключительного права было локализовано на территории ФРГ.

Суд Европейского Союза подтвердил факт незаконного распространения копий произведений декоративно-прикладного искусства на территории ФРГ, однако иначе мотивировал свое решение. Суд ЕС пришел к выводу о том, что содержание термина “распространение” в понимании авторского права имеет автономное толкование, которое не зависит от права, применимого к гражданско-правовой сделке, в рамках которой осуществлено распространение оригинала или копии охраняемого объекта¹³. Суд ЕС осуществил толкование термина “распространение” в соответствии с правом, подлежащим применению к нарушениям исключительных прав. Согласно ст. 8 Регламента Рим-II к обязательствам вследствие нарушения исключительных прав применяется *lex loci protectionis*, т.е. право ФРГ, включая национальные законы и нормативные акты ЕС.

Введение товара в гражданский оборот тесно связано с вещно-правовыми последствиями совершаемых сделок, которые регулируются нормами вещного права (возникновение права собственности у приобретателя по договору, понятие передачи вещи) и нормами договорного права (обязательство по передаче товара приобретателю, место, момент и способ его исполнения). В аспекте вещного и договорного права правомерность введения товара в гражданский оборот определяется единожды, поскольку право собственности следует за вещью и признаётся за рубежом в результате применения коллизионных норм, независимо от того, на территории какого государства товар введен в оборот и где находится товар. Однако в аспекте права интеллектуальной собственности введение товара в гражданский

¹⁰ В решении Верховный Суд ФРГ не пояснил, на основании какой коллизионной нормы было определено право, подлежащее применению к переходу права собственности на вещь. Отметим, что согласно коллизионным нормам права ФРГ к возникновению права собственности на вещь применяется *lex rei sitae* (ст. 43 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению), в то время как к обязательствам вследствие нарушения исключительных прав – *lex loci protectionis* (ст. 8 Регламента Рим-II).

¹¹ См.: *Rechtssache 1 StR 213/10, Urteil des Bundesgerichtshof vom 08.12.2010, Rn.20-22* // <http://juris.bundesgerichtshof.de>

¹² См.: *Rechtssache 1 StR 213/10, Urteil des Bundesgerichtshof vom 08.12.2010, Rn.11* // <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5e7a4ca8f152129114944c3951b85fbb&nr=54667&pos=0&anz=1>; *Rechtssache 1 StR 213/10, Urteil des Bundesgerichtshof vom 11.10.2012, Rn.16* // <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=62329&pos=0&anz=1>

¹³ См.: *Rechtssache C5/11, Strafverfahren gegen Titus Alexander Jochen Donner: Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer), 21/06/2012, Rn.25* // <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124189&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8236>

оборот представляет собой способ использования РИД/средства индивидуализации, то есть одно из правомочий, составляющих содержание исключительного права¹⁴. Вследствие этого, в целях регулирования интеллектуальной собственности термин “введение товара в гражданский оборот” требует автономного толкования как институт права интеллектуальной собственности, что выражается в следующем.

В силу материальной территориальности и независимости исключительных прав правомерность/неправомерность введения товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории одного государства, как правило, не имеет значения на территории другого государства в случае перемещения товара. Рассмотрим пример.

Немецкая фирма А, правообладатель исключительных прав на европейский товарный знак, передает на территории ФРГ немецкой фирме Б маркированный товар на условиях ex work (Инкотермс 2010), Берлин, ФРГ. По условиям договора право собственности на товар переходит в момент передачи товара на складе продавца в Берлине. Фирма Б ввозит и продает такой товар на территории Российской Федерации. Правообладателем товарного знака на территории РФ является фирма В. При изложенных обстоятельствах товар вводится в гражданский оборот на территории ФРГ фирмой А, а на территории России – фирмой Б. Ввоз товара на территорию Российской Федерации и его последующая продажа нарушают исключительные права фирмы В, вследствие чего фирма Б может быть привлечена к ответственности. Изменим обстоятельства. Немецкая фирма А является правообладателем европейского товарного знака и российского товарного знака. В договоре поставки указано, что товар поставляется немецкой фирме Б на условиях ex work (Инкотермс 2010), Берлин, ФРГ. При таких обстоятельствах может возникнуть спор относительно того, вправе ли фирма Б экспортировать товар в Российскую Федерацию. Если в договоре отсутствует разрешение на продажу товара в России, то фирма А может воспрепятствовать ввозу и реализации товара в Российской Федерации, основываясь на следующем. Во-первых, национальная сфера действия исключительных прав обуславливает националь-

ную сферу исчерпания исключительных прав, если только в отношении РИД/средства индивидуализации не введен региональный или международный принцип исчерпания исключительных прав. Во-вторых, в сфере гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности в России действует презумпция предоставления наименьшего объема распоряжения/использования РИД/средства индивидуализации¹⁵. Вследствие этого при оценке правомочий третьих лиц в отношении исключительных прав и в отношении РИД/средств индивидуализации толкование договора в части распоряжения исключительными правами осуществляется в пользу правообладателя: согласие обладателя исключительных прав на введение товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в оборот на территории действия независимого исключительного права должно быть выраженным, а не подразумеваемым. В последнем примере фирма Б, ввозя и реализуя товары в Российской Федерации, может быть признана нарушившей исключительные права фирмы А на российский товарный знак, так как на территории действия российского товарного знака товар в гражданский оборот не вводился (товар введен в гражданский оборот только на территории действия европейского товарного знака) и продавец – правообладатель фирма А не выразил своего согласия на реализацию товара в России. Покупателю будет сложно доказать наличие выраженного согласия обладателя исключительных прав на реализацию товара в Российской Федерации, если только договор не содержит соответствующей оговорки. Во избежание споров, в случае передачи товара в распоряжение покупателя на территории одного государства и дальнейшего экспорта товара в третьи страны, целесообразно в договоре поставки предусмотреть, на территории каких стран предполагается вводить товар в гражданский оборот (например, включив в договор оговорку о том, что товар приобретается в целях реализации на территориях государств В и Г). Такая оговорка будет свидетельствовать выраженное (не подразумеваемое) согласие продавца-обладателя исключительных прав на введение товара в гражданский оборот на территории соответствующих государств.

¹⁴ См. подробнее: Крупко С.И. Введение товара в гражданский оборот в аспекте доказывания гражданско-правового нарушения исключительных прав. Опыт РФ, ФРГ и ЕС. Материально-правовой аспект // Гос. и право. 2015. № 4. С. 36.

¹⁵ Например, по общему правилу нормы п. 3 ст. 1233 ГК РФ договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД/средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ право использования РИД/средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Итак, факт введения в гражданский оборот товара на национальном рынке каждого государства, в отношении которого испрашивается защита, имеет самостоятельное значение в целях защиты имущественных интересов правообладателя исключительных прав. В случае нарушения исключительных прав необходимо доказать, что товар, являющийся носителем РИД/средства индивидуализации, неправоммерно введен или вводится лицом, не являющимся обладателем исключительных прав или уполномоченным им лицом, в свободный, коммерческий оборот *на территории государства, в отношении которого испрашивается защита*¹⁶. Под введением товара в гражданский оборот в аспекте гражданско-правового нарушения исключительных прав следует понимать любое действие или совокупность действий, совершенных или совершаемых лицами иными, чем правообладатель исключительных прав или уполномоченное им лицо, в целях передачи вещи в фактическое распоряжение третьего лица. Для установления факта нарушения исключительного права не требуется завершенность процесса введения товара в гражданский оборот в отличие от исчерпания исключительных прав. Действия по введению товара в гражданский оборот на территории государства, в отношении которого испрашивается защита, могут совершаться как на территории такого государства, так и за рубежом. Для локализации нарушения исключительных прав посредством введения товара в гражданский оборот в ходе осуществления экспортно-импортных операций и для установления надлежащего ответчика важна целенаправленность действий стороны договора – введение товара в оборот на национальном рынке государства, в отношении которого испрашивается защита исключительных прав и место нахождения товара в момент передачи фактического распоряжения им приобретателю по договору.

Поскольку правоотношения вследствие нарушения исключительных прав при экспорте-импорте товара осложнены иностранным элементом, необходимо определить право, подлежащее применению к таким правоотношениям. Однако для разрешения коллизионного вопроса предварительно следует решить, к какому статуту – вещ-

ному, договорному, деликтному или статуту интеллектуальных прав *in rem*, – относится вопрос введения товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот. По мнению автора, исходя из целей правового регулирования, введение товара в гражданский оборот как способ использования РИД/средства индивидуализации и одно из правомочий, составляющих содержание исключительного права, охватывается статутом интеллектуальных прав *in rem*. Содержание термина “введение товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот” в аспекте права интеллектуальной собственности, регулируется правом государства, в отношении которого испрашивается защита – *lex loci protectionis*. Право, подлежащее применению к договору, в ходе исполнения которого товар вводится в гражданский оборот (*lex contractus*) и право государства места нахождения вещи (*lex rei sitae*) неприменимы для установления содержания правомочия обладателя исключительных прав на введение товара в гражданский оборот и содержания способа использования РИД/средства индивидуализации. Содержание термина “введение в гражданский оборот” определяется каждый раз, когда товар перемещается из одной страны в другую, и применительно к каждому государству, в отношении которого испрашивается защита исключительных прав, что так же отражает автономность толкования понятия “введение в гражданский оборот” в целях регулирования интеллектуальной собственности. Отношения, возникающие вследствие нарушения исключительных прав посредством введения товара в оборот, относятся к сфере действия статута внедоговорных обязательств.

Отметим, что взаимосвязь передачи вещи в фактическое распоряжение приобретателя по сделке и переход права собственности на товар различным образом урегулированы в праве разных государств. Так, императивной нормой § 929 ГК ФРГ установлено, что право собственности на движимую вещь переходит к приобретателю только при условии передачи ему вещи собственником¹⁷. Согласно диспозитивной норме п. 1 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором, т.е. ГК РФ предоставляет сторонам договора

¹⁶ Материально-правовой аспект введения товаров, являющихся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот, в том числе толкование терминов “гражданский оборот”, “введение в гражданский оборот”, а также содержание квалифицирующих признаков введения в гражданский оборот в аспекте регулирования интеллектуальной собственности рассмотрены автором в статье: Крупко С.И. Указ. соч. С. 35–44.

¹⁷ См.: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909 und BGBl. 2003 I S. 738). FNA 400-2. Zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und zur Änd. des EEG vom 22. 7. 2014 (BGBl. I S. 1218).

право по своему усмотрению определить момент перехода права собственности на товар, независимо от момента передачи товара в фактическое владение приобретателя. Таким образом, в силу п. 1 ст. 223 моменты передачи юридического и фактического распоряжения вещью, приобретаемой по договору, могут различаться. При экспорте-импорте место нахождения товара меняется в ходе исполнения сделки, в результате чего переход права собственности на товар и передача товара приобретателю могут произойти в момент нахождения товара на территории разных государств. В аспекте регулирования интеллектуальной собственности несовпадение момента перехода права собственности и момента передачи товара в фактическое распоряжение приобретателя по договору приобретают практическое значение при локализации факта нарушения исключительных прав на территории государства, в отношении которого испрашивается защита, и при решении вопроса о том, какая из сторон по договору и каким образом нарушила исключительное право на РИД/средство индивидуализации на территории государства, в отношении которого испрашивается защита.

При экспорте-импорте товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, и при условии, что по праву страны, в отношении которой испрашивается защита, введение товара в гражданский оборот понимается как передача полномочия по фактическому распоряжению товаром, следует различать четыре правовых ситуации.

Рассмотрим следующий пример: немецкая фирма-продавец Х и российская фирма-покупатель Y заключили четыре договора купли-продажи товара. Согласно пророгационному соглашению, все споры, связанные с договором, подлежат рассмотрению в российских государственных судах. Соглашением сторон о применимом праве предусмотрено применение права РФ ко всем четырем договорам. По условиям всех четырех договоров товар поставляется из ФРГ в Российскую Федерацию и маркирован товарным знаком, охраняемым в ФРГ и России. Однако немецкой фирме-продавцу Х принадлежат исключительные права только на товарный знак, охраняемый в ФРГ. Правообладателем российского товарного знака является российская фирма Z.

Первый случай

В соответствии с условиями *первого* договора право собственности на товар перешло в момент передачи товара покупателю на территории Российской Федерации. При таких обстоятельствах,

когда переход права собственности и передача товара от продавца к покупателю происходят в момент нахождения товара на территории государства, в отношении которого испрашивается защита, особых сложностей не возникает, даже если момент перехода права собственности и момент передачи товара в фактическое распоряжение приобретателя не совпадают во времени. Продавец товара, обладающий полномочиями на юридическое и фактическое распоряжение товаром, является лицом, впервые передающим товар в фактическое распоряжение третьего лица на территории РФ, т.е. лицом, впервые вводящим такой товар в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Направленность действий продавца на введение товара в оборот на российском рынке очевидна.

Иная ситуация складывается, если моменты передачи юридического и/или фактического распоряжения товаром не совпадают и товар в один из этих моментов находится на территории государства иного, чем то, в отношении которого испрашивается защита.

При таких обстоятельствах возникает ряд вопросов:

1) каким способом неправомерно использован товарный знак – посредством ввоза товара или посредством введения товара в гражданский оборот?

2) продавец или покупатель вводит товар в гражданский оборот на территории Российской Федерации – обладатель полномочия по юридическому распоряжению товаром (собственник товара) или обладатель полномочия по фактическому распоряжению товаром (владелец товара)?

Рассмотрим подробнее.

Второй случай

В соответствии с условиями *второго* договора право собственности на товар перешло в момент полной оплаты стоимости товара, когда он находился на складе продавца в ФРГ, т.е. факт перехода права собственности локализован в ФРГ¹⁸. Передача фактического распоряжения товаром произошла в момент доставки товара на склад покупателя в Российской Федерации.

¹⁸ Отметим, что передача товара может быть осуществлена не только путем передачи вещи, но и посредством передачи распорядительного документа, например коносамента (см., например, п. 1 ст. 224 ГК РФ). Соответственно, место нахождения вещи не всегда совпадает с местом передачи фактического распоряжения ею. Например, коносамент может быть передан во Франции, а товар в этот момент может находиться в Италии.

Передача фактического распоряжения товаром в момент его нахождения на территории России свидетельствует намерение продавца, впервые ввести товар в оборот на российском рынке. При данных обстоятельствах ввоз товара является элементом введения товара в гражданский оборот, а продавец – субъектом, нарушившим исключительные права посредством введения товара в гражданский оборот в Российской Федерации.

Третий случай

В соответствии с условиями *третьего договора* право собственности на товар перешло в момент передачи товара покупателю на территории ФРГ. При таких обстоятельствах продавец товара не может фактически распорядиться товаром на территории Российской Федерации, так как он утратил данное правомочие в результате исполнения договорного обязательства по поставке товара на территории ФРГ. Однако это не исключает его ответственности за нарушение российского исключительного права, если будет доказано, что фирма-продавец Х совершала или совершает какие-либо действия в целях введения товара в оборот на российском рынке, например, рекламирование и предложение товара к продаже на русскоязычном интернет-сайте, ориентированного на клиентов, находящихся в России. Покупатель может быть признан нарушившим исключительное право посредством введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации только в том случае, когда он совершает или совершит действия, направленные на передачу фактического распоряжения товаром в Российской Федерации. Если покупатель ввозит товар для собственных нужд (например, для применения на своем производстве), то факт введения товара в гражданский оборот на территории России не может быть установлен, так как отсутствует факт введения товара в свободный коммерческий оборот. Однако покупатель товара может быть признан нарушившим исключительное право на российский товарный знак посредством ввоза товара. Таким образом, факт нарушения исключительных прав может быть только тогда установлен, когда передача фактического распоряжения товаром произошла в момент нахождения товара на территории государства, в отношении которого испрашивается защита. При этом в зависимости от фактических обстоятельств, при условии, что передача фактического распоряжения товаром произошла в момент нахождения товара за рубежом, российские исключительные права на товарный знак могут быть нарушены как покупателем, так и продавцом. В этой связи необ-

ходимо разграничивать способы неправомерного использования РИД/средства индивидуализации: ввоз товара как самостоятельный способ использования исключительных прав или ввоз товара как элемент введения товара в гражданский оборот; введение товара в гражданский оборот. Нарушение исключительных прав покупателем может выражаться во ввозе товара или во введении товара в гражданский оборот в зависимости от фактических обстоятельств дела и намерений покупателя. Продавец может быть признан нарушившим исключительное право посредством введения товара в гражданский оборот.

Четвертый случай

По условиям *четвертого договора* передача товара в фактическое распоряжение приобретателя произошла на складе продавца на территории ФРГ, а право собственности на товар перешло после полной оплаты стоимости товара после его доставки на склад покупателя в Российской Федерации (договор заключен с оговоркой о сохранении права собственности). В данном случае собственник товара не может фактически распорядиться товаром на территории России, так как он утратил данное правомочие в результате исполнения договорного обязательства по поставке товара на территории ФРГ. Следовательно, только покупатель обладает возможностью ввести товар в гражданский оборот на территории Российской Федерации, передав его впервые в фактическое распоряжение третьего лица. Если покупатель приобрел товар для собственных нужд, решение схоже с ситуацией, описанной в третьем случае.

Итак, установление факта нарушения исключительного права посредством введения товара в гражданский оборот при совершении экспортно-импортных операций и определение надлежащего ответчика зависят от трех обстоятельств:

- 1) что понимается под введением товара в гражданский оборот в праве государства, в отношении которого испрашивается защита – передача права собственности и/или передача товара в фактическое распоряжение приобретателя;
- 2) место нахождения товара в момент передачи фактического распоряжения им;
- 3) совершали ли продавец и/или покупатель действия, направленные на введение товара в оборот на рынке страны, в отношении которой испрашивается защита. Такие действия могут быть совершены и за пределами страны, в отношении которой испрашивается защита исключительных прав.

Субъектом, который вводит товар в гражданский оборот на территории государства, в отно-

шении которого испрашивается защита, является лицо, которое совершает действия, направленные на передачу третьему лицу власти по фактическому распоряжению товаром впервые на соответствующем рынке. При нарушении исключительных прав посредством введения товара в гражданский оборот при осуществлении экспортно-импортных операций важное значение имеет место нахождения товара в момент передачи фактического распоряжения им приобретателю по договору с учетом содержания договорного обязательства продавца по поставке товара.

При разрешении коллизионных вопросов следует исходить из следующего:

1) понятие “введение товара в гражданский оборот” как способ использования РИД/средства индивидуализации охватывается статутом интеллектуальных прав *in rem* и подчиняется праву государства, в отношении которого испрашивается защита (*lex loci protectionis*);

2) состав нарушения исключительных прав посредством введения товара в гражданский оборот, основания и виды гражданско-правовой ответственности – охватываются деликтным статутом и подчиняются *lex loci protectionis*, за исключением гражданско-правовых последствий нарушений исключительных прав, которые в случаях, допустимых применимыми коллизионными нормами, могут быть подчинены *lex contractus* или праву, избранному сторонами;

3) содержание договорного обязательства по поставке товара охватывается статутом договора и регулируется *lex contractus* (см., например, п/п. 2), 3) п. 1 ст. 1215 ГК РФ);

4) что понимается под передачей вещи приобретателю по договору охватывается статутом вещных прав и регулируется по общему правилу

lex rei sitae или в случаях, разрешенных применимыми коллизионными нормами, *lex contractus* (см., например, ст. 1205, 1205.1, п. 1 ст. 1206 ГК РФ; п. 2 ст. 51 Закона № 218 “Реформа итальянской системы международного частного права” от 31 мая 1995 г.).

Для установления факта нарушения исключительных прав посредством введения товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории государства, в отношении которого испрашивается защита необходимо доказать, что передача фактического распоряжения товаром от продавца покупателю произошла в момент нахождения товара на территории государства, в отношении которого испрашивается защита. Нарушителем исключительных прав посредством введения товара в гражданский оборот в ходе исполнения экспортно-импортной сделки является та сторона договора, которая имеет возможность первым фактически распорядиться товаром на территории государства, в отношении которого испрашивается защита. Соответственно, если продавец в результате исполнения экспортно-импортной сделки утратил возможность фактического распоряжения товаром в момент нахождения товара за пределами государства, в отношении которого испрашивается защита, нарушителем исключительных прав при поставке товара по данной конкретной сделке является покупатель. В то же время совершение продавцом действий, направленных на введение товара в гражданский оборот на территории государства, в отношении которого испрашивается защита, в том числе действия, совершенные продавцом за рубежом, представляют собой самостоятельное нарушение исключительных прав, не связанное с конкретной экспортно-импортной сделкой.