ВВЕДЕНИЕ ТОВАРА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ В АСПЕКТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ОПЫТ РФ, ФРГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ¹

© 2015 г. Светлана Игоревна Крупко²

***Аннотация:** предметом данной статьи являются гражданско-правовые нарушения исключительных прав в результате действий третьих лиц по введению материальных носителей результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (далее – РИД/средств индивидуализации) в гражданский оборот. Вопрос об исчерпании исключительных прав затронут косвенно в аспекте толкования понятия “введение в гражданский оборот”. Внимание уделено соотношению институтов гражданского права и права интеллектуальной собственности³. На основе сравнения опыта РФ, ФРГ и ЕС исследованы понятия “гражданский оборот”, “введение в гражданский оборот”, “распространение оригинала или экземпляра произведения путем продажи или иного отчуждения”.*

***Annotation:** the subject of this paper is the violations of intellectual property rights that are affected by bringing to market tangibles that embodied the results of the creative activity or the means of individualization. The issue of the exhaustion of intellectual property rights is mentioned indirectly from the aspect of the interpretation of the term “bringing to market”. Attention is paid to the interrelation between the institutes of civil law and intellectual property law. Based on the comparison of the experiences of Russia, Germany and the EU, the terms “bringing to market”, “right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works” are investigated.*

***Ключевые слова:** введение в гражданский оборот, нарушение исключительных прав, интеллектуальная собственность.*

***Key words:** bringing to market, violation of intellectual property rights, intellectual property.*

Введение

Осуществление исключительного права на РИД/средство индивидуализации посредством введения товаров в гражданский оборот вызывает ряд правовых проблем. Первопричиной является дуализм товара, как носителя РИД/средства индивидуализации и представляющего собой конструкцию “объект – объект”, материальная составляющая которого является объектом вещных прав, а нематериальная часть – объектом исключительных прав. При этом оба объекта –

материальный и нематериальный – являются независимыми по отношению друг к другу объектами права. Следует отметить, что с 1 октября 2014 г. вступила в силу норма п. 3 ст. 1227 ГК РФ, согласно которой к интеллектуальным правам не применяются положения разд. II “Право собственности и другие вещные права” ГК РФ, если иное не установлено правилами разд. VII “Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации” ГК РФ. Однако норма п. 3 ст. 1227 ГК РФ не должна применяться формально. Как справедливо отмечают В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова, данная новелла подчеркивает неприменимость по аналогии закона норм вещного права к интеллектуальным правам⁴. В то же время, по мнению автора, важно учитывать, что использование РИД/средства индивидуализации посредством введения товара, являющегося их носителем, в гражданский оборот представляет собой взаимодействие трех категорий правоотношений – вещных, обязательственных и правоотношений в сфере интеллектуальной собственности. Данное

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 Право интеллектуальной собственности не выделено в самостоятельную отрасль права. Однако употребление термина “право интеллектуальной собственности”, обозначающего совокупность норм, регулирующих отношения по поводу РИД/средств индивидуализации, является общепринятым в доктрине.

⁴ См.: Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Нововведения в части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса РФ // Адвокат. 2014. № 10.

обстоятельство требует тщательной оценки соотношения вещных, обязательственных и интеллектуальных прав как в материально-правовом, так и в коллизионно-правовом аспектах в зависимости от целей регулирования. Так, для доказывания факта гражданско-правового нарушения исключительных прав посредством введения материального носителя РИД/средства индивидуализации в оборот предварительно необходимо ответить на ряд вопросов с учетом взаимодействия вещных, обязательственных правоотношений и отношений в сфере интеллектуальной собственности. Что понимается под введением вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот: исполненная сделка или любое действие, начиная от рекламы и заключения договора? Имеет ли переход права собственности значение для установления факта нарушения исключительных прав посредством введения вещи в гражданский оборот? Необходимо выявить специфические признаки введения материального объекта, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот в целях гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности и защиты исключительных прав.

1. Исключительное право на РИД/средство индивидуализации определяется как исключительное право его использования⁵. Правообладатель обладает исключительным правом использовать РИД/средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом, *один из которых* выражается во введении материальных объектов, являющихся носителями РИД/средств индивидуализации, в гражданский оборот (товар, произведенный запатентованным способом; товар, маркированный охраняемым товарным знаком; диски с записями объектов авторского права и т.д.). Отметим, что в отношении объектов авторского права законодатель, как правило, использует термин “распространение оригинала или экземпляра произведения путем продажи или иного от-

чуждения”⁶. Гражданский оборот материальных носителей РИД/средств индивидуализации следует отличать от других способов использования РИД/средства индивидуализации, которые могут выражаться в применении самого РИД/средства индивидуализации (например, использование охраняемого товарного знака на вывеске, публичное исполнение музыкального произведения и т.д.), а также могут быть тесно связаны с вещью, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации (например, предложение к продаже, ввоз товара как самостоятельные правомочия обладателя исключительных прав).

1.1. Общий подход к толкованию терминов “гражданский оборот” и “введение в гражданский оборот”

В ГК РФ отсутствует легальное определение понятий “гражданский оборот” и “введение в гражданский оборот”.

1.1.1. Гражданский оборот

Согласно п. 1 ст. 129 ГК РФ оборотоспособность объектов гражданского права определена как их отчуждение или иной способ перехода от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом. В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона гражданский оборот определен как “термин, употребляемый юристами для обозначения совокупности всех действий, которые в данном гражданском обществе совершаются членами этого последнего (субъектами прав) с целью установления или прекращения гражданских прав; таким образом, гражданский оборот есть совокупность всех актов распоряжения, которые наблюдаются в обществе. Его не следует отождествлять с торговым оборотом, хотя оба в значительной мере совпадают”⁷. По мнению И.А. Полуяхтова, гражданский оборот – это юридическая форма экономического оборота, *отражающая процесс перехода субъективных прав участников гражданских правоотношений, основанный на совершении причинно обусловленных распорядительных юридических поступков, а применительно к вещным договорам – распоря-*

⁵ См.: п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1270, п. 1 ст. 1358, п. 1 ст. 1421, п. 1 ст. 1454, п. 1 ст. 1484, п. 1 ст. 1519 ГК РФ; ФРГ: § 14 (1), (2), § 15 (1), (2) des Markengesetzes vom 25. Oktober 1994; (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2248) geändert worden ist. Oktober 1994; § 10 (1) des Patentgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist; § 15 (1) Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 53 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist.

⁶ См., например: п. 1 ст. 1270 ГК РФ, ст. 6 Договора ВОИС по авторскому праву, п. 1 ст. 4 Директивы № 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза “О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе”.

⁷ См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. IX^a. СПб., 1898. С. 46 // <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003924242#?page=46>

дительных односторонних сделок. *Содержанием гражданского оборота является переход субъективных имущественных прав от одного субъекта другому.* Переход вещей и иных объектов материального мира и приравненных к ним составляет содержание экономического оборота⁸. Таким образом, гражданский оборот отражает динамику гражданско-правовых отношений. Результатом гражданского оборота является изменение юридической судьбы вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, в результате распорядительных актов управомоченного лица⁹. При этом важно различать фактическое и юридическое распоряжение вещью, что характерно для российского и иностранного гражданского права. Так, в норме п. 2 ст. 209 ГК РФ установлено, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, *в том числе* отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, *передавать* им, *оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом*¹⁰. На данной проблеме неоднократно акцентировали внимание специалисты в области вещного права. Так, К.И. Скловский, рассматривая триаду права собственности, подчеркивает, что право распоряжения вещью (*ius disponendi*) – это возможность собственника по своему усмотрению совершать действия, определяющие юридическую судьбу вещи: продавать, закладывать и др.¹⁰ З.А. Ахметьянова отмечает, что в силу правомочия распоряжения его обладатель определяет юридическую судьбу имущества, включает это имущество в экономический оборот путем совершения различного рода сделок (купля-продажа, передача в доверительное управление, сдача в аренду и др.)¹¹ Таким образом, под *фактическим распоряжением* вещью понимается ее

потребление или уничтожение. *Юридическое распоряжение* вещью отождествляется с передачей вещного права собственности, например при переходе права собственности по договору купли-продажи или дарения¹². Различие между юридическим и фактическим распоряжением вещью отражает взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений. Так, договор является основным инструментом, опосредующим, гражданский оборот вещей. В силу свободы договора момент перехода права собственности на вещь и фактическая передача вещи по сделке могут различаться. При этом правомочие фактического распоряжения вещью может возникнуть у приобретателя по договору ранее, чем к нему перейдет право собственности на вещь (ст. 223, 224, 491 ГК РФ).

Из вышеизложенного следует, что гражданский оборот вещей не может быть сведен к переходу права собственности на вещь и её отчуждению. Такое узкое толкование термина “гражданский оборот” не соответствует целям гражданско-правового регулирования в сфере вещного права и права интеллектуальной собственности, а также не отражает юридической действительности. Переход права собственности является одним из допустимых, но не обязательных признаков введения вещи в гражданский оборот. Способы и формы гражданского оборота неисчерпаемы, как и вариативность гражданско-правовых отношений, его опосредующих. Таким образом, гражданский оборот подлежит понимать в широком смысле как передачу собственником или по его выраженному волеизъявлению иным лицом вещи в фактическое распоряжение третьего лица. Данный вывод, по мнению автора, верен и применительно к введению в гражданский оборот материальных объектов, являющихся носителем РИД/средства индивидуализации, хотя в российской доктрине и судебной практике встречаются иные подходы, о чем будет сказано далее.

1.1.2. Введение в гражданский оборот как способ использования РИД/средства индивидуализации

Как было отмечено выше, один из способов использования РИД/средства индивидуализации выражается во “*введении* материального объекта в гражданский оборот”. Данный термин используется как в российском, так и в иностранном праве (“*Inverkehrbringen*” – нем., “*Bringing to market*” – англ.).

⁸ См.: *Полухтов И.А.* Гражданский оборот имущественных прав. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук // <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=111574>

⁹ Как известно, РИД/ средства индивидуализации в силу их нематериальной природы не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому, что прямо закреплено в п. 4 ст. 129 ГК РФ.

¹⁰ См.: *Скловский К.И.* Собственность в гражданском праве. Гл. 8. “Проблемы триады”. Изд. 5-е, перераб. М., 2010.

¹¹ См.: *Ахметьянова З.А.* Вещное право. Гл. 3. “Понятие, признаки и содержание вещного права”, § 6 “Содержание вещного права. Правомочия владения, пользования, распоряжения”. Учеб. М., 2011 // СПС “КонсультантПлюс”.

¹² См. также: *Иоффе О.С.* Советское гражданское право. Л., 1958. С. 272; *Толстой Ю.К.* Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 52; *Генкин Д.М.* Право собственности в СССР. М., 1961. С. 102.

В ГК РФ отсутствует легальное определение данного термина. Российская доктрина и судебная практика также не дают однозначного ответа, что понимается под *введением* материального носителя РИД/средства индивидуализации в гражданский оборот. Однако от ответа на данный вопрос зависит доказывание факта предвидимого или совершенного гражданско-правового нарушения исключительных прав.

1.1.2.1. Проанализируем нормы ГК РФ, раскрывающие содержание исключительного права на отдельные виды РИД/средств индивидуализации, доктринальные позиции и правоприменительную практику.

Согласно п/п. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под распространением произведения понимается распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. Из п. 1 ст. 1302 ГК РФ, направленной на пресечение нарушений авторских прав и устанавливающей допустимые обеспечительные меры, следует, что юридически значимыми являются любые действия, совершаемые *в целях* введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в том числе изготовление, воспроизведение, продажа, сдача в прокат, импорт либо иное предусмотренное ГК РФ использование, а также транспортировка, хранение или владение. В п/п. 4 п. 3 ст. 1421 ГК РФ говорится о продаже и ином введении в гражданский оборот семян и племенного материала селекционных достижений. При этом предложение к продаже как способ использования РИД выделено в отдельный подпункт 2) ст. 1421 ГК РФ. В п/п. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается: “ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот...”. Согласно п/п. 2) п. 2 ст. 1454 ГК РФ использованием топологии признаются действия, *направленные на извлечение прибыли*, в частности: “ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему”. В отношении товарных знаков, наименований места происхождения товара в ГК РФ установлено, что исключительное право может быть осуществлено, в частности, путем размещения товарного 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

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся *с этой целью*, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п/п. 2 п. 2 ст. 1484, п/п. 1 п. 2 ст. 1519 ГК РФ).

В российской доктрине выражены разные мнения относительно толкования термина “введение в гражданский оборот”. Так, Э.П. Гаврилов в аспекте нарушения исключительных прав, В.В. Пирогова в аспекте исчерпания исключительных прав придерживаются мнения о том, что введение вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот означает переход права собственности на вещь¹³. Однако, по мнению А.А. Снегур, перечень действий, характеризующихся в ГК РФ как введение товара в гражданский оборот на территории РФ, является открытым и охватывает, в частности, изготовление, применение, производство, предложение к продаже, продажу, обмен, демонстрацию товара на выставках и ярмарках¹⁴. О.А. Городов считает, что под введением в гражданский оборот помимо ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, продажи следует понимать также конкретные акты отчуждения и передачи продукта, в котором воплощено то либо иное охраняемое техническое решение или художественно-конструкторское решение, оформленные по правилам, установленным гражданским законодательством¹⁵. В.И. Еременко отмечает, что формулировка п. 1 ст. 1302 ГК РФ не вполне корректна, поскольку указанная в ней цель (“введение в гражданский оборот”) не может относиться к некоторым конкретным видам введения в гражданский оборот, указанным в данной норме (продажа, сдача в прокат)¹⁶.

Российские суды квалифицировали в качестве введения в гражданский оборот следующие действия¹⁷:

¹³ См.: Гаврилов Э.П. Судебный спор, касающийся нарушения исключительного права на запатентованное изобретение // *Хозяйство и право*. 2012. № 12. С. 23–33; Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008 // СПС “КонсультантПлюс”.

¹⁴ См.: Снегур А.А. О судебной практике применения норм части 2 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014 // Там же.

¹⁵ См.: Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. § 4. “Имущественные права авторов, заявителей и патентообладателей”. Гл. 10. “Содержание права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения”. М., 2011. // Там же.

¹⁶ См.: Еременко В.И. Изменения в сфере авторского права и смежных прав в Российской Федерации // *Законодательство и экономика*. 2014. № 7 // Там же.

¹⁷ Анализу были подвергнуты судебные решения по спорам о нарушении исключительных прав, включая споры, связанные с исчерпанием прав.

– ввоз товаров на территорию Российской Федерации¹⁸;

– предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот посредством веб-страниц сайта алкогольной продукции, маркированной товарным знаком¹⁹;

– хранение и реализацию товара, маркированного товарным знаком²⁰;

– распространение произведения путем его продажи на сайте в сети Интернет и доставки покупателем на основании договора поручения²¹;

– любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров с размещенным на них товарным знаком, в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажа таких товаров²².

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии единообразного подхода в российском праве *при квалификации действий*, совершаемых в отношении РИД/средств индивидуализации или их материальных носителей *как нарушения* исключительных прав посредством введения материального носителя РИД/средства индивидуализации в гражданский оборот.

1.1.2.2. Нормы немецкого права сформулированы аналогично положениям норм ГК РФ. Способы использования РИД/средства индивидуализации, выражающие содержание исключительного права на РИД/средство индивидуализации, представляют собой открытый перечень. Введение в оборот товаров, являющихся носителем РИД/средства индивидуализации, рассматривается как один из способов использования РИД/средства индивидуализации. Применительно к отдельным видам РИД/средств индивидуализации предложение к продаже или ввоз товара выделены в отдельный способ использования, однако в зависимости от обстоятельств могут быть признаны и элементами введения в гражданский оборот²³.

¹⁸ См.: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 марта 2014 г. № ВАС-559/14 по делу № А40-133779/12-117-1295.

¹⁹ См.: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2014 г. по делу № А41-48980/1.

²⁰ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 января 2012 г. по делу № А13-2228/2011.

²¹ См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 12 мая 2014 г. по делу № 33-16316.

²² См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 марта 2011 г. № КГ-А40/1705-11 по делу № А40-60322/10-12-360.

²³ См.: *Leßmann H., Württenberger G.* Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht. Baden-Baden, Nomos-Verl.-Ges., 2009. § 3, Rn.34; *Kraßer R.* Patentrecht. München: Beck, 2009. § 33, p.d), f); *Eichmann H.* Geschmacksmustergesetz. München, 2010. 4. Auflage 2010. § 38, Rn.36 // Elektronische Ressource // <https://www.Beck-Online.beck.de>

Однако в немецкой доктрине и судебной практике господствует единообразный подход, согласно которому в аспекте нарушения исключительного права вещь считается введенной в гражданский оборот, если одно лицо передало другому лицу фактическую власть распоряжения этой вещью, если оригинальный товар находится на рынке в целях сбыта в свободном обращении²⁴. Уступка правовой власти распоряжаться вещью, в особенности передача права собственности, не является необходимым признаком введения вещи в гражданский оборот. При этом передача юридического права распоряжаться вещью, а также переход права собственности на вещь не имеют значения в аспекте нарушения исключительных прав²⁵. Так, сдача вещи в аренду, предоставление в наем, поставка с оговоркой о переходе права собственности свидетельствуют о введении вещи в гражданский оборот. Продавцы товара не всегда являются собственниками²⁶. Как отмечает К. Фезер, передача юридического правомочия по распоряжению товаром представляет собой лишь один из признаков введения в гражданский оборот, который должен рассматриваться на основе экономических способов оценки²⁷. По мнению немецкого специалиста в области патентного права У. Шарена, введение в гражданский оборот материального объекта, являющегося носителем запатентованного РИД, означает любой вид деятельности, посредством которой товар поступает в торговый оборот. Р. Красер отмечает, что если комиссионер уполномочен продавать или сдавать товар в аренду, то это квалифицируется как введение вещи в гражданский оборот. Если образец вещи передан кому-либо в целях рекламы для продажи, имеет место введение вещи в гражданский оборот²⁸. Использование

²⁴ Отметим, что для немецкого гражданского права характерно разделение распорядительной и обязательственной сделок при отчуждении вещи. Однако в аспекте рассматриваемой проблематики данная особенность немецкого гражданского права не имеет принципиального значения, поскольку введение в гражданский оборот выражает осуществление правомочия фактического распоряжения вещью в широком смысле, что одинаково оценивается в российском и немецком гражданском праве.

²⁵ См.: *Kraßer R.* Op. cit. P. 1, c) Inverkehrbringen, II. Benutzungshandlungen in bezug auf Erzeugnisse, § 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen; *Scharen U., Benkard G.* Patentrecht, Gebrauchsmustergesetz. München, 2006. Rn.44; § 9; *Fezer K.-H.* Fezer, Markenrecht. München, 2009. Rn. 11, § 24; *Eichmann H.* Op. cit. § 48, Rn.5.

²⁶ *Kraßer R.* Op. cit. c) Inverkehrbringen, II. Benutzungshandlungen in bezug auf Erzeugnisse, § 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen

²⁷ *Fezer K.-H.* Op. cit.

²⁸ *Kraßer R.* Op. cit. c) Inverkehrbringen, II. Benutzungshandlungen in bezug auf Erzeugnisse, § 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen

патентованного товара в сдаваемом в аренду помещении признается введением вещи в гражданский оборот²⁹.

1.1.2.3. Отметим, что в сфере авторского права некоторые сложности в аспекте рассматриваемой проблематики были вызваны особенностями формулировок норм, определяющих право на распространение произведения как продажу или иное отчуждение оригинала или копии произведения. Так, в решении по делу **Peek & Cloppenburg KG v. Cassina SpA** 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 товаром³⁰. Однако в дальнейшем подход был изменен в пользу широкого толкования термина “распространение”. Согласно последним тенденциям развития законодательства об авторском праве и судебной практике в ЕС право на распространение означает не только куплю-продажу оригиналов и копий объектов, охраняемых правом интеллектуальной собственности, но и любое свободное введение таких объектов в коммерческий оборот или доведение до сведения общественности в любой форме, включая сдачу объекта в аренду, прокат, любое иное действие с целью заключения сделки, начиная от рекламы и заканчивая полным исполнением обязательств по сделке, в результате чего имущественным интересам правообладателя причинен или может быть причинен вред, в том числе вследствие уменьшения количества клиентов. Так, п/п. 1 § 17 Закона ФРГ об авторском и смежных правах право на распространение определено как право предлагать оригинал или копии произведений общественности или вводить их в оборот³¹. Законом об авторском праве Дании

установлено, что произведение делается доступным общественности, если копии произведения предлагаются к продаже, аренде, прокату или иным способом распространяются; если копии произведения публично показываются, если произведение публично исполняется (п.3 § 2).

1.1.2.4. По мнению автора, термин “введение в гражданский оборот” может охватывать как одно, так и несколько действий, совершаемых в целях передачи собственником или по его выраженному согласию иным лицом третьему лицу фактического распоряжения вещью, включая сдачу объекта в аренду, прокат и т.д.

Для установления факта нарушения исключительных прав посредством введения вещи в гражданский оборот факт перехода права собственности является достаточным, но не является необходимым признаком гражданско-правового нарушения исключительных прав. Владение вещью является возможным, но недостаточным признаком гражданского оборота вещей.

Предложение к продаже, ввоз товара зачастую выделены законодателем в самостоятельные способы использования РИД/средств индивидуализации. Однако в зависимости от обстоятельств предложение к продаже и ввоз товара могут представлять собой не только самостоятельные способы использования РИД/средства индивидуализации, но также рассматриваться как элементы введения в гражданский оборот. Так, при разрешении одного из дел российский суд установил, что, исходя из ст. 1484 ГК РФ, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака³². Однако в другом решении ввоз товара квалифицирован как элемент ввоза товара в гражданский оборот³³. Аналогичный подход характерен для немецкой доктрины и практики.

1.1.2.5. Не являются введением в гражданский оборот простая перевозка или хранение товара без цели введения его в гражданский оборот ввиду отсутствия у перевозчика или хранителя правомочия на распоряжение товаром. Так, в российской практике суды справедливо исходят из отсутствия нарушений исключительных прав на произведение посредством введения в гражданский оборот, если ответчик осуществляет только доставку товаров и не является распространителем спорной

²⁹ Scharen U., Benkard G. Op. cit.

³⁰ 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>

³¹ (Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 53 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist) // http://www.juris.de/purl/gesetze/_ges/UrhG Consolidated Act on Copyright 2010 // <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/dk/dk150en.pdf>.

См. также: Strafverfahren gegen Titus Alexander Jochen Donner (C-5/11): Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 21.06.2012, Rn. 26, 27, 29, 30 // <http://curia.europa.eu>

³² См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 марта 2011 г. № КГ-А40/1705-11 по делу № А40-60322/10-12-360.

³³ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 декабря 2012 г. по делу № А40-12515/11-27-104 // СПС “КонсультантПлюс”.

продукции³⁴. Аналогичный подход характерен и для немецкой доктрины и судебной практики. Так, Р. Красер подчеркивает, что предоставление фактического владения, которое может существовать также при передаче непосредственного владения, всегда требуется, но не всегда достаточно для установления факта введения товара в гражданский оборот³⁵. К. Фезер также отмечает, что передача товара перевозчику, хранителю, если они следуют указаниям правообладателя или уполномоченного им лица, не является введением вещи в гражданский оборот³⁶. Введение в гражданский оборот происходит только тогда, когда перевозчик или хранитель передают вещь третьему лицу, а также когда третьему лицу уступлено право требования вещи от хранителя или перевозчика и тем самым предоставлено непосредственное владение³⁷.

Заключение сделки, совершение иных подготовительных действий, например простого предложения к продаже, недостаточно для установления факта нарушения исключительных прав посредством введения в гражданский оборот³⁸. Российские суды также отрицали факт введения в гражданский оборот при использовании товарного знака путем индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот³⁹, в действиях по размещению товарного 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 сопровождаемых введением товара в гражданский оборот⁴⁰. В праве ФРГ предложение к производству, реклама товара без цели продажи, производство единственного экземпляра, проектирование, возврат товара поставщику не рассматриваются как введение товара в гражданский оборот⁴¹.

Не является введением в гражданский оборот передача товара в залог, даже при условии передачи товара залогодержателю, до момента обращения взыскания на заложенное имущество.

1.1.2.6. Различия в формулировках вышеназванных норм, выражающих содержание исключительного права на отдельные виды РИД/средства индивидуализации, требуют выявления общих признаков “введения в гражданский оборот” как способа использования РИД/средства индивидуализации, наличие которых позволяет квалифицировать те или иные действия как гражданско-правовое нарушение исключительных прав посредством введения вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот.

2. Квалифицирующие признаки “введение в гражданский оборот” в целях установления факта гражданско-правового нарушения исключительных прав

2.1. В целях правоприменения необходимо отличать введение товара в гражданский оборот при установлении факта нарушения исключительных прав и при установлении факта исчерпания исключительных прав. На данное обстоятельство неоднократно обращали внимание как отечественные, так и зарубежные специалисты⁴².

2.1.1. В целях установления факта исчерпания исключительных прав требуется доказать, что вещь *правомерно введена в свободный коммерческий оборот впервые на территории государства, в отношении которого испрашивается защита, правообладателем или с его выраженного согласия иным лицом*. Таким образом, для наступления исчерпания исключительных прав введение материального носителя в гражданский оборот должно быть осуществлено самим правообладателем или с его выраженного согласия иным лицом. При этом введение материального объекта в гражданский оборот должно быть завершено, т.е. материальный объект должен перейти от собственника в фактическое распоряжение третьего лица. Как верно отмечает С.А. Судариков, *после введения в гражданский оборот товара, в котором воплощены объекты интеллектуальной собственности, для дальнейшего распространения не требуется согласия правообладателей объектов*

³⁴ См.: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 октября 2013 г. № ВАС-13914/13 по делу № А56-58636/2012, Апелляционное определение Московского городского суда от 28 апреля 2014 г. по делу № 33-10626 // Там же.

³⁵ См.: *Kraßer R.* Op. cit. c) Inverkehrbringen, II. Benutzungshandlungen in bezug auf Erzeugnisse, § 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen.

³⁶ См.: *Fezer K.-H.* Op. cit.

³⁷ См.: *Kraßer R.* Op. cit. c) Inverkehrbringen, II. Benutzungshandlungen in bezug auf Erzeugnisse, § 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen.

³⁸ См.: *Eichmann H.* Op. cit. § 48, Rn. 5.

³⁹ См.: Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 16 марта 2012 г. по делу № А41-42709/10.

⁴⁰ См.: Постановление Федерального Арбитражного Суда Центрального округа от 2 ноября 2010 г. по делу № А48-4851/2009.

⁴¹ См.: *Scharen U., Benkard G.* Op. cit. Rn.44, § 9.

⁴² См.: *Пирогова В.В.* Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008. 3.2. Исчерпание исключительных прав в части четвертой Гражданского кодекса РФ. Гл. III “Особенности формирования и развития доктрины исчерпания исключительных прав в России” // СПС “КонсультантПлюс”; *Fezer K.-H.* Op. cit. Rn. 11, § 24.

интеллектуальной собственности, воплощенных в этом товаре⁴³. Отметим также, что введение вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, приводит к исчерпанию только отдельного правомочия правообладателя на введение товара в гражданский оборот/правомочия на распространение и только в том объеме, в котором оно осуществлено в отношении конкретного товара, правомерно введенного в оборот. В остальной части исключительное право на соответствующий РИД/средство индивидуализации, включая право на введение в гражданский оборот права на распространение, остается незатронутым.

2.1.2. В целях установления факта нарушения исключительного права требуется доказать, что вещь *неправомерно введена или вводится* третьим лицом (лицом, не являющимся правообладателем РИД/средства индивидуализации или уполномоченным им лицом) *в свободный коммерческий оборот впервые на территории государства, в отношении которого испрашивается защита*. Таким образом, в отличие от исчерпания исключительных прав, под введением товара в гражданский оборот в аспекте гражданско-правового нарушения исключительных прав следует понимать любые действия 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. В зависимости от обстоятельств предложение к продаже и ввоз товара могут быть квалифицированы как элементы введения в гражданский оборот. Юридическая передача распоряжения вещью третьему лицу, не являющаяся необходимым признаком нарушения исключительных прав.

2.2. Квалифицированный юридический состав нарушения исключительных прав посредством введения вещи в гражданский оборот

В целях гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности признаками введения материального носителя РИД/средств индивидуализации в гражданский оборот является *правомерное* поступление товара в *свободный, коммерческий оборот впервые на территории государства*, в отношении которого испрашивается защита⁴⁴.

2.2.1. Особенности правомерности введения вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот в аспекте регулирования интеллектуальной собственности

Введение в гражданский оборот является правомерным только тогда, когда оно совершено в результате действий самого правообладателя или с его выраженного согласия иными лицами. Если вещь не является носителем РИД/средства индивидуализации, то для ее правомерного введения в гражданский оборот достаточно, чтобы распорядительные акты были совершены собственником вещи или с его согласия уполномоченным им лицом. Как было упомянуто выше, вещь, являющаяся носителем РИД/средства индивидуализации, обладает признаками дуализма и представляет собой два независимых объекта права – конструкцию “объект в объекте”, материальная составляющая которого является объектом вещных прав, а нематериальная часть – объектом исключительных прав. Вследствие этого в целях установления факта нарушения исключительных прав и факта исчерпания исключительных прав необходимо различать правомочие на распоряжение вещью и правомочие на распоряжение РИД/средством индивидуализации, содержащимся в вещи. Эти два правомочия распоряжения не зависимы друг от друга, что также закреплено в п. 1 ст. 1227 ГК РФ. Правомочие на распоряжение вещью и правомочие на распоряжение РИД/средством индивидуализации могут принадлежать разным лицам. Различие между правомочием на распоряжение вещью и правомочием на распоряжение РИД/средством индивидуализации должно быть принято во внимание при установлении правомерности/неправомерности введения вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот в аспекте как вещного права, так и права интеллектуальной собственности. Для правомерного введения в гражданский оборот вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, требуется волеизъявление как собственника вещи, так и обладателя исключительных прав на соответствующий РИД/средство индивидуализа-

тельные права), то при доказывании нарушения исключительных прав установлению подлежит факт введения товаров в гражданский оборот на территории государства X. Если же товар является носителем РИД/средств индивидуализации, имеющих региональную правовую охрану, то установлению подлежит факт введения товара в оборот на территории любого из государств, где действует региональное исключительное право, если иное не предусмотрено применимым материальным правом.

⁴³ См.: Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. Учеб. § 1.11. “Исчерпание права на распространение”. Гл. 1 “Интеллектуальная собственность”. М., 2010 // СПС “КонсультантПлюс”.

⁴⁴ Если товар является носителем РИД/средств индивидуализации, исключительные права на которые действуют на территории государства X (национальные исключи-

ции⁴⁵. Например, товар производится с использованием запатентованной в Российской Федерации технологии и маркируется охраняемым в России товарным знаком. Введение такого товара в гражданский оборот на ее территории будет правомерным только в случае, если товар передан в фактическое распоряжение третьему лицу на территории Российской Федерации с согласия собственника вещи и с согласия обладателя российских исключительных прав на технологию и товарный знак. Так, при производстве такого товара в России лицензиатом в количестве, превышающем оговоренное в лицензионном договоре, имеет место нарушение исключительных прав лицензиара. Товар в количестве, сверх предусмотренного лицензионным договором, произведен без согласия обладателя исключительных прав на него, т.е. с нарушением закона. Вследствие этого в силу п. 1 ст. 218 ГК РФ у лицензиата не возникает даже права собственности на произведенный им товар в количестве, превышающем предусмотренное лицензионным договором. Создание новой вещи с нарушением закона (в приведенном примере – с нарушением исключительных прав на технологию и товарный знак) влечет за собой последствия, предусмотренные соответствующими нормами о нарушении исключительных прав, а не возникновение прав собственности⁴⁶.

2.2.2. Свободный коммерческий оборот.

В аспекте рассматриваемой проблематики важным квалифицирующим признаком является поступление товара в свободный коммерческий оборот.

Свободный оборот подразумевает выбытие товара из внутреннего предпринимательского оборота. Оборот товаров внутри концерна, между материнскими и дочерними компаниями или внутри системы сбыта не является введением товара в свободный оборот. В немецкой доктрине и практике нахождение товара во внутреннем обороте в рамках сделок между предприятиями

концерна, холдинга, участниками системы сбыта не является введением в гражданский оборот. Не являются введением в гражданский оборот действия предприятий, участников концерна по ввозу товара из-за рубежа на территорию ЕС, поскольку, несмотря на юридическую самостоятельность таких предприятий как юридических лиц, они находятся в зависимом положении при осуществлении ввоза. Критерием отграничения введения товаров в гражданский оборот от внутреннего оборота является юридическая и экономическая независимость третьих лиц, приобретающих товар. Факт введения товара в гражданский оборот наступает только после приобретения оригинального товара на рынке с согласия правообладателя независимым субъектом⁴⁷. При рассмотрении споров о нарушении исключительных прав в российских судах аффилированность предприятий также принимается во внимание⁴⁸.

Товар должен быть введен в *коммерческий* оборот. Вследствие этого не являются введением в гражданский оборот наследование вещи, ввоз для некоммерческого использования, т.е. без цели извлечения прибыли, например для личного или бытового использования, для демонстрации на выставке, если только такая демонстрация не направлена на заключение коммерческих сделок.

2.2.3. Первое введение товара в гражданский оборот на территории государства, в отношении которого испрашивается защита

В аспекте рассматриваемой проблематики имеет значение установление факта введения товара в гражданский оборот *на территории* государства (государств), в отношении которого (ых) испрашивается защита. Важно отметить, что в аспекте вещного и договорного права вещь вводится в гражданский оборот впервые единожды, что имеет юридическое значение на территории всех государств, независимо от того, где товар передан в фактическое или юридическое распоряжение покупателя. Так, передача российской фирмой-производителем А на территории России товара, не являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, другой российской фирме-покупателю Б означает, что товар введен в гражданский оборот и может свободно обращаться на территории всего мира, если только данный матери-

⁴⁵ См., например, решения Суда ЕС от 20 ноября 2001 г. по делам № С-414/99, С-415/99, С-416/99 // <http://curia.europa.eu>

⁴⁶ Приведенный пример свидетельствует, что законодатель рассматривает абсолютное исключительное право как более сильное по отношению к абсолютному вещному праву. Нарушение исключительного права способно обессилить не только договорные обязательства, но и препятствует возникновению вещного права собственности, как следует из п. 1 ст. 218 ТК РФ. В то же время согласно действующему законодательству создание РИД в результате незаконного использования чужого имущества, т.е. с нарушением права собственности, не препятствует возникновению исключительного права на такой РИД, что нельзя признать справедливым.

⁴⁷ Fezer K.-H. Op. cit. Rn. 11, § 24; Eichmann H. Op. cit. § 48, Rn.5; OLG Hamburg: OLG Hamburg 25.04.1985 3 U 12/85 „Imidazol“ in: GRUR 1985, 923; GRUR Int 2006, 1033 // Elektronische Ressource // <http://beck-online.beck.de>

⁴⁸ См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 октября 2011 г. № Ф09-3596/11 по делу № А60-57123/2009.

альный объект не изъят из гражданского оборота на территории какого-либо государства. Это обусловлено тем, что право собственности следует за вещью и признается за рубежом посредством применения коллизионных норм. В отличие от вещного права, в целях регулирования интеллектуальной собственности первое введение товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот подлежит определять каждый раз, когда такой товар перемещается из одной страны в другую, и применительно к каждому государству, в отношении которого может быть запрошена защита исключительных прав на РИД/средство индивидуализации, материальным носителем которых является товар. Это обусловлено дуализмом вещи, являющейся носителем РИД/средства индивидуализации, и территориальностью исключительных прав. В силу нематериальной природы РИД/средства индивидуализации и, как следствие, территориальности исключительного права его признание за рубежом невозможно⁴⁹. Более того, если товар является носителем нескольких РИД/средств индивидуализации с разной территорией действия исключительных прав, то при экспортно-импортных операциях правомерность введения в гражданский оборот такого товара подлежит определять с учётом пространственной сферы действия каждого РИД/средства индивидуализации. Материальный объект, перемещаемый с территории одного государства на территорию другого, не меняет своего содержания де-факто, однако меняет свое содержание де-юре, что отражается на юридической судьбе такого товара. Например, лекарство N содержит химическое вещество, охраняемое национальными патентами Российской Федерации и ФРГ, каждый из которых принадлежит разным правообладателям. Данное лекарство, находясь на территории России, будет являться материальным носителем изобретения, охраняемого российским патентом, принадлежащим компании А. Если это же лекарство будет ввезено на территорию ФРГ, то оно будет рассматриваться как материальный носитель изобретения, охраняемого национальным патентом ФРГ, принадлежащим фирме Б. При ввозе этого же лекарства на территорию Испании оно не будет являться носителем РИД, поскольку изобре-

тение не запатентовано на территории Испании. Таким образом, в аспекте права интеллектуальной собственности в целях защиты исключительных прав введение товара (являющегося носителем РИД/средства индивидуализации) в гражданский оборот определяется применительно к территории каждого государства отдельно.

В заключение следует отметить, что оценка правомерности/неправомерности действий при экспорте, импорте, транзите товаров, являющихся носителями РИД/средств индивидуализации, многократно усложняется. На формирование судебной практики влияет политическая воля государства, рынок которого затронут. Реимпорт товара в зависимости от обстоятельств и от государства, на территорию которого реимпорт осуществляется, может не требовать повторного согласия правообладателя исключительных прав (например, в случаях, установленных п. 6 ст. 1359 ГК РФ) или же, напротив, такое согласие может быть необходимым, если исключительное право не было исчерпано на территории государства-реимпорта при совершении первой экспортно-импортной операции. При осуществлении экспортно-импортных операций требуется тщательный анализ условий внешнеэкономического договора, фактических обстоятельств исполнения сделки, а также изучение законодательств и судебной практики тех стран, которые затронуты при исполнении сделки, а именно: стран, через территории которых транспортируется товар и на территории которых совершаются распорядительные акты в отношении товара. Особого внимания требует вопрос установления нарушителя исключительных прав – субъекта, вводящего товар в гражданский оборот на территории государства, в отношении которого испрашивается защита. Однако решение данного вопроса связано с коллизионно-правовой проблематикой. Учитывая, что введение товара, являющегося носителем РИД/средства индивидуализации, в оборот представляет собой взаимодействие вещных, обязательственных правоотношений и отношений в сфере интеллектуальной собственности, в коллизионно-правовом аспекте трудности возникают относительно разграничения сферы действия статута вещных прав, статута договора и статута интеллектуальных прав⁵⁰.

⁴⁹ См. подробнее: Крупко С.И. Нематериальная природа результатов интеллектуальной деятельности/средств индивидуализации и ее значение в аспекте международного частного права // Хозяйство и право. Приложение. 2014. С. 3–14.

⁵⁰ Коллизионно-правовая проблематика введения товаров, являющихся носителем РИД/средства индивидуализации, в гражданский оборот, рассмотрена в отдельной статье автора.