

## СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС (ВТО): ИСЧЕРПАНИЕ ПРАВ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

© 2012 г. Вера Владимировна Пирогова<sup>1</sup>

**Краткая аннотация:** статья посвящена роли интеллектуальной собственности в экономике страны и международном технологическом обмене. Особое внимание уделяется проблеме исчерпания исключительных прав в соответствии с Соглашением ТРИПС (ВТО) и регулированию параллельного импорта. Анализируются правила ст. 6 Соглашения ТРИПС в контексте проявления территориального принципа.

**Annotation:** the article dedicates to the role of Intellectual property law in economic development and international technology transfer. Special attention is paid to problems of the TRIPS regime (WTO) of exhaustion exclusive rights, regulation of parallel imports. The article analyses article 6 TRIPS Agreement and principle of territoriality.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, Соглашение ТРИПС (ВТО), доктрина исчерпания исключительных прав, параллельный импорт, принцип территориальности.

**Key words:** intellectual property, the TRIPS Agreement (WTO), the exhaustion doctrine, parallel imports, principle of territoriality.

Актуальность совершенствования концепции охраны интеллектуальной собственности в современном праве не вызывает сомнений. Уровень и условия ее охраны становятся сегодня одним из важнейших факторов, определяющих положение государства в области международного технологического обмена<sup>2</sup>. Различный уровень охраны интеллектуальной собственности в странах мирового сообщества порождает правовые проблемы. Одна из них связана с регулированием параллельного импорта и исчерпанием исключительных прав.

Так, в рамках континентальной системы права устанавливаются достаточно точные границы действия исключительных прав. Это означает, что границы действия прав могут быть выражены в их исчерпании или иными словами, в их прекращении.

Исключительные права, которые предоставляются государством авторам или иным правообладателям, имеют ряд особенностей. Главная из них проявляется в их монопольном характере. Только правообладатель может в течение срока действия патента использовать охраняемое новшество на территории страны истребования патента. Иные лица, желающие использовать запатентованное новшество, в частности, изобретение, обязаны обращаться к правообладателю за разрешением. Как правило, разрешение оформляется посредством лицензионных соглашений, получивших столь широкое распространение в международном технологическом обмене.

Научная доктрина и практика призваны обеспечивать так называемый баланс интересов авторов-разработчиков, инвесторов, производителей новой продукции и в целом государственных интересов в области промышленной политики. С этой целью разрабатываются ограничения исключительных прав. В частности, ограничения распространяются на случаи использования изобретений в научно-исследовательских

целях, личных некоммерческих, а также в силу требований интересов публичного порядка<sup>3</sup>. Одним из ограничений исключительных прав является их исчерпание. Доктрина исчерпания исключительных прав была оформлена в конце XIX столетия в Германии. Впоследствии нормы об исчерпании прав были закреплены в большинстве национальных законов, регулирующих правоотношения в сфере имущественного оборота интеллектуальной продукции<sup>4</sup>.

Другая особенность исключительных прав заключается в их строго территориальном характере, что проявляется, в частности, в их действии в пределах национальной юрисдикции<sup>5</sup>.

Эта особенность исключительных прав вступает в определенное противоречие с тем, что исчерпание не вступает в силу при введении товаров в оборот, то есть при их первой продаже, а может определяться нормами законодательства об интеллектуальной собственности с применением различных моделей исчерпания прав.

Казалось бы, при введении в оборот запатентованной продукции правообладатель, получив вознаграждение, уже не вправе осуществлять контроль за дальнейшим нахождением ее в обороте и претендовать на дополнительное вознаграждение. В сфере оборота интеллектуальной продукции это правило часто не применяется. В ряде случаев права признаются исчерпанными при первой продаже товаров внутри страны, и тогда любые продажи за рубежом не влекут исчерпания прав. Эта модель исчерпания получила в доктрине и практике название национальной.

Если права признают исчерпанными вне зависимости от места введения в оборот запатентованной продукции, применяется международная модель исчерпания исключительных прав. По мере развития международной лицензионной

<sup>1</sup> Доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук (E-mail: vpirigova@mail.ru).

<sup>2</sup> См.: Интеллектуальная собственность в России и ЕС / Под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2008.

<sup>3</sup> См.: Пирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): ограничения исключительных прав и общественные интересы // Журнал международного частного права. 2010. № 3 (69). С. 11–21.

<sup>4</sup> См.: Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008.

<sup>5</sup> См.: Богуславский М.М. Основные вопросы изобретательства в международном частном праве. М., 1960. С. 10.

торговли правообладатели-лицензиары стали особенно интересоваться сферой действия территориального характера исключительных прав с тем, чтобы максимально увеличить доходы от продажи интеллектуальной продукции.

Понятие «параллельный импорт» относят к международному торговому обороту данной продукции. Параллельный импорт означает, что товары, произведенные управомоченным лицом в одной стране, поступают в продажу, а затем экспортируются в иные страны. В этом смысле здесь нет оттенка нелегального рынка, который может появляться, когда речь заходит о перепродажах товара и неправомерных каналах дистрибуции, по которым запатентованные товары следуют в страну-импортера. Как правило, в стране импорта возникает столкновение предпринимательских интересов различных сторон. Во-первых, интересов самого импортера, во-вторых, лицензиатов, занимающихся аналогичной торговой деятельностью в рамках предоставленных им лицензий. И наконец, интересов лицензиара. Если правообладатель, или иное управомоченное лицо, действовавшее с согласия правообладателя, получили вознаграждение за товары, введенные ими в оборот, возникает, как отмечалось выше, много факторов в пользу свободного пребывания этих товаров в дальнейшем торговом обороте. В этой связи нельзя оставить без внимания интересы покупателей, которые не должны быть лишены возможности выбора товаров, предлагаемых параллельными импортерами преимущественно по более низким ценам, чем товары оригинального происхождения.

Как правило, правообладателем назначается максимальная высокая возможная цена в каждой конкретной стране, где продукция защищена исключительными правами. В дальнейшем территориальность прав работает как рычаг управления в конкурентной среде и помогает лицензиатам и дистрибьюторам работать на определенных рынках при согласованной торговой политике с лицензиаром.

В качестве иллюстрации приведем цифры, демонстрирующие существенную разницу на одни и те же товары, выпускаемые лицензиаром в стране происхождения товаров и в стране лицензиата. Так, цены на товары отдельных товарных групп, производимые в странах Европейского Союза, США и Японии, могут быть на 35 – 40% выше, чем аналогичные товары, ввозимые в указанные страны из иных государств, где эти товары были изготовлены по лицензии<sup>6</sup>.

До подписания Соглашения о торговых аспектах интеллектуальной собственности<sup>7</sup> (далее – Соглашение ТРИПС) ситуация, складывающаяся вокруг применения исчерпания прав и регулирования параллельного импорта, была неоднородной: отсутствовали единые подходы в выборе модели исчерпания. Тем не менее, можно утверждать, что во всех правопорядках преобладало применение правила, согласно которому исключительные права считались исчерпанными при пересечении национальных границ страны, где охраняемый объект был введен в торговый оборот. Подобное применение доктрины исчерпания согласуется с подходами, которые использовались в международных договорах по интеллектуальной собственности, и не выходит за рамки так называемого принципа территориальности исключительных прав.

<sup>6</sup> См.: Heath C. Parallel Imports and International Trade // IIC. Vol. 28. 1997. № 5. P. 623–632; Goetting H.P. Gewerblicher Rechtsschutz. Berlin, 2007. S. 173–175.

<sup>7</sup> Соглашение подписано в 1994 г. в рамках Уругвайского раунда ГАТТ о создании Всемирной Торговой Организации. Текст Соглашения – на сайте Всемирной Торговой Организации: [www.wto.org](http://www.wto.org)

Обратимся к становлению доктрины исчерпания прав и судебной практике в сфере параллельного импорта. В Соединенных Штатах Америки до окончания Второй мировой войны судами применялся подход, согласно которому патенты и товарные знаки являлись легальным средством для разделения рынков. Вместе с тем, антитрестовское законодательство США допускало применение данного подхода со значительными изъятиями. Показательным в этом контексте представляется судебное решение по делу “Timken Roller Bearing”<sup>8</sup>. Суть дела такова, что ответчиком – американской компанией – были подписаны лицензионные договоры с французским и английским лицензиатами о производстве роликовых подшипников. В конце 40-х годов в США компания “Timken” занимала 70 – 80% рынка роликовых подшипников. Дистрибуция была организована таким образом, что продукция поставлялась преимущественным образом на территорию США, создавая диспропорции в конкурентных отношениях внутри соответствующего промышленного сектора. Поскольку действия лицензиатов были согласованы с материнской американской компанией, суду не удалось применить ни положения антитрестовского законодательства, ни положения законодательства о товарных знаках. Позиция суда отражена в следующем заключении министра юстиции Джексона: Американские компании, разумеется, вправе учреждать иностранные дочерние предприятия и действовать самостоятельно в определении своей торговой политики. В том что американская компания “Timken” установила деловые контакты в Англии и во Франции не усматривается никаких противозаконных действий; отсутствуют и нарушения антитрестовского законодательства, поскольку компания не может вступать в конкурентные отношения сама с собой. Тем не менее подобная совместная с иностранными партнерами деятельность привела к нежелательным последствиям для конкретного сектора американской экономики. Судом в частности, было отмечено, что решение направлено скорее на ограничение торговли, чем на ее открытость. Из дальнейших выводов суда следует, что не всякая торговая деятельность требует подобных ограничений. При этом подчеркивалось, что в международной торговле с ее тарифным режимом, различного рода квотами и субсидиями в ряде случаев, когда имеется угроза сбалансированному развитию внутреннего рынка страны, возникает необходимость прибегать и к подобным ограничительным мерам.

Резюмируем, что американскими судами в целях регулирования параллельного импорта используется доктрина первой продажи (first sale). В отношении изобретений эта доктрина применяется по модели национального исчерпания прав, в отношении товарных знаков действует дифференцированный подход: в одних случаях применяется международное исчерпание, в других – национальное. Так, национальное исчерпание применяется, если товары ввозятся в страну не первоначальным держателем патента, а иными лицами. Чаще всего судами выдвигаются следующие основания для запрета параллельного импорта, а именно: несоблюдение качества товаров в сравнении с качеством товаров оригинального происхождения и как следствие, введение потребителей в заблуждение.

Европейской судебной практикой еще в 70-е годы в соответствии с требованиями ст. 30 Римского договора было признано, что природа патентного права неразрывно связана с исключительным правом изобретателя на первую продажу запатентованной продукции. Продажа должна быть произведена им самолично или иными лицами, которые действо-

<sup>8</sup> United States v. Timken Roller Bearing Co 341 U.S. 593, 1951.

вали бы с его согласия. Позднее судами все большее значение стало придаваться не монопольным правам, а доктрине согласия. Еще раз подчеркнем, что права не признавались исчерпанными, если товар выводился на зарубежные рынки вне территории стран Европейского Союза.

Как отмечалось выше, доктрина исчерпания была оформлена в Германии. Германской практикой применялось следующее правило: если патентовладелец продает запатентованный им товар другим лицам, он получает вознаграждение, которое гарантировано ему исключительным правом на патент. Не вполне ясным остается вопрос применения исчерпания права в рамках национальной торговли в следующем контексте: может ли держатель патента монополизировать право не только вывода товара в оборот, но и отслеживать последующие перепродажи запатентованного товара? В контексте обеспечения свободной торговли, судебной практикой признавалось, что крайне сложно было бы регулировать товарообмен, признавая контроль правообладателя за всеми дальнейшими перепродажами введенного в оборот товара.

Для английского права характерно регулирование объема полномочий патентообладателя в рамках договорного права. Обычно в лицензионные договоры вносятся условия об ограничении продаж запатентованного товара, причем эти ограничения возможны только для договоров, предметом которых являются патенты на изобретения или другие объекты интеллектуальной собственности. Эти подходы распространяются как на внутренние, так и на внешние торговые сделки, включая параллельный импорт товаров, изготовленных в иностранном государстве, если они были произведены с согласия правообладателя и при условии включения в договор каких-либо ограничений по распространению продукции. Важно отметить, что данные правила действуют только в случае, если в стране – торговом партнере получен патент.

Между тем в международной торговле применение доктрины исчерпания не может применяться в русле *common law*, когда условия продажи формулируются самим правообладателем. В контексте доктрины исчерпания необходимо установить, имела ли первая продажа запатентованного товара в иностранном государстве те же правовые последствия, что и продажа внутри страны. Если имеется утвердительный ответ, то любые притязания правообладателя за дальнейшими продажами не имеют правовых оснований, и на практике именно таким образом проявляется действие международного исчерпания прав. Если продажа в иностранном государстве не приравнивается к национальной продаже, обладатель патента может запретить параллельный импорт. В этом случае использована модель национального исчерпания прав.

В итоге наблюдаем несколько двойственную аргументацию. В строгом классическом понимании доктрины исчерпания требуется, чтобы права на патент были исчерпаны при первой продаже. Иными словами, если запатентованный товар был продан в иностранном государстве, внутренние права правообладателя признают исчерпанными, только если у него есть зарубежный патент. В этом случае уместен вопрос, по каким правилам запатентованный товар может перепродаваться в этой зарубежной стране и возможно ли получение вознаграждения от этих продаж для правообладателя? Зарубежная практика рассмотрения подобных споров носит неоднородный характер<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> См., например: *Митин О.Ю.* Особенности правового регулирования исчерпания исключительных прав на товарные знаки при параллельном импорте: позиции Европейского Союза // *Копирайт. Вестник РАИС и РАО.* 2011. № 2. С. 108–115.

Итак, применение английской доктрины договорного права требует надлежащей формулировки ограничительных условий по дистрибуции запатентованных товаров, в то время как классическая доктрина исчерпания исходит из ограничения исключительных прав и руководствуется их особым территориальным характером.

В Японии международное исчерпание получило достаточно широкое распространение, как в области патентного права, так и в отношении товарных знаков. Не следует забывать об одной особенности действия международного исчерпания права, которая проявляется в его ограниченном действии, особенно в патентном праве. Ограничения накладываются государством посредством принятия нормативных актов министерств и ведомств. В частности, составляются списки высокотехнологичной продукции, охраняемой патентами, в отношении которой параллельный импорт не допускается<sup>10</sup>. Особое место для легализации параллельного импорта запатентованной продукции в Японии отводят таможенному регулированию.

Небезынтересно будет обратиться к переговорам по проблематике параллельного импорта, проходившим в 90-х годах между странами европейского региона. На тот период страны Восточной Европы в рамках своей международно-правовой позиции по проблематике интеллектуальной собственности направляли свои усилия на установление квот и тарифных ограничений. В условиях отсутствия значительных инвестиций в инновационные разработки местные разработчики большое значение придавали вопросам защиты технологий от копирования. Инновационные компании вполне устраивало национальное исчерпание прав, не позволяющее вторгаться в их производственную деятельность иностранным контрагентам. Однако подобная ситуация могла быть удовлетворительной только на ограниченный период времени. Когда местные компании начали предлагать конкурентоспособные разработки на внешних рынках, и возрос их интерес к международному обмену технологиями, потребовалось расширение модели исчерпания в сторону международного. Безусловно, в некоторых случаях целесообразно применять международное исчерпание с некоторыми ограничениями. Средствами подобных ограничений являются, в частности, жесткий ценовой контроль и система импортных ограничений.

Учитывая особенности разнородных моделей исчерпания исключительных прав, на практике ведущие к сложным противоречивым правилам регулирования международного технологического оборота, вполне объяснимым представлялся интерес разработчиков и потребителей новых технологий в создании единообразных правил охраны инноваций. Несложно было предвидеть появление в конце 20-го века специального международного договора в области интеллектуальной собственности, направленного на регулирование растущего международного оборота интеллектуальной продукции. В силу ряда экономико-политических причин этим договором стало Соглашение ТРИПС.

Согласно правилам ст. 6 Соглашения ТРИПС выбор модели исчерпания оставляется на самостоятельное усмотрение каждого государства.

По сути, Соглашение ТРИПС, с одной стороны, должно было обеспечить интересы лидеров в области технологий. С другой – сдерживать недобросовестную лицензионную практику, ведущую к дисбалансу интересов участников тех-

<sup>10</sup> См.: *Пирогова В.В.* Вновь о параллельном импорте // *Хозяйство и право.* 2011. № 2. С. 97 – 102.

нологического обмена. Представляется вполне логичным включение неурегулированных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности вопросов исчерпания прав в текст современного договора в сфере интеллектуальной собственности, каким является ТРИПС. Напомним, что Соглашение ТРИПС было принято в пакете соглашений ГАТТ и, полагаем, должно было включать в себя регулирование параллельного импорта, напрямую относящегося к проблематике международной торговли. На деле оказалось не так. Хотя и было признано, что параллельный импорт отражает свободное передвижение товаров, которое было провозглашено ГАТТ, Соглашением ТРИПС все же не устанавливается единообразия в регулировании параллельного импорта. Страны с развитой экономикой, с одной стороны, ратуют за свободное перемещение товаров и услуг, особенно в экономических зонах Евросоюза и экономического пространства, регулируемого Соглашением НАФТА. С другой – ими необходимо признается, что права интеллектуальной собственности в целях борьбы с нарушениями прав могут выступать и как меры нетарифного регулирования.

Отказ от единых правил исчерпания прав приводит к откату от равных возможностей для группы стран – ведущих технологических лидеров и развивающихся государств в использовании преимуществ технологического обмена. В итоге провозглашенные ст. 7 ТРИПС правила о балансе интересов правообладателей инноваций и пользователей инноваций вполне могут превращаться в благородную, но формальную декларацию.

Отсутствие в Соглашении ТРИПС четких правил исчерпания исключительных прав приводит к необходимости разрешения указанных проблем вне Соглашения. Вследствие этого на практике государства – торговые партнеры чаще всего обращаются к двусторонним торговым соглашениям. Но и здесь существует опасность нового витка противоречий, поскольку подобные соглашения нередко подписываются при определенном давлении одной из сторон, имеющей, как правило, большее экономическое влияние в международной торговле.

Еще раз обратим внимание, что если на национальном уровне законодателем будут определены конкретные правила применения нормы об исчерпании прав, будь то принятие международной модели исчерпания или национальной, то никаким санкциям в смысле несоблюдения требований ст. 6 Соглашения ТРИПС страна – член ВТО подвергнута быть не может. Юридическая конструкция ст. 6 носит отсылочный характер: “Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения положений ст. 3 и 4, ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности”. Иными словами, без обращения к ст. 28, регламентирующей содержание исключительных прав, включая понятие “ввоз” запатентованной продукции, Соглашением предписано соблюдение общих принципов ТРИПС, содержащихся в ст. 3 и 4, что подтверждается и текстом особой оговорки к ст. 28 относительно правомочия ввоза: “это право, как и все другие права, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением в отношении использования, продажи, ввоза или иного распространения товаров, регулируется положениями статьи 6”. Таким образом, ввоз, означающий, кроме прочего, и параллельный импорт запатентованных товаров, будет регулироваться не напрямую нормами ст. 28, содержащей перечень правомочий из патента и ст. 30 об изъятиях из предоставляемых прав, а нормами ст. 6, посвященной исчерпанию прав.

Следовательно, основная правовая нагрузка ложится на ст. 3 и 4. Правила этих статей содержат нормы о применении территориального принципа исключительных прав, а именно: о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования. Вместе с тем область применения принципа наибольшего благоприятствования ограничивается необходимостью соблюдения Парижской конвенцией с заложенным в ее текст национальным режимом<sup>11</sup>. На практике данный подход будет означать, что споры о параллельном импорте запатентованной продукции страны-члены смогут разрешать “в рамках судебных и административных процедур”, что следует из норм п. 2 ст. 3, посвященной национальному режиму.

Вышеизложенное, полагаем, позволяет сделать выводы о востребованности гармонизации норм об исчерпании прав и процесса регулирования параллельного импорта в международной лицензионной торговле. Если же следовать общим принципам Соглашения, то последнее выступает скорее за устранение, чем за возведение торговых барьеров в международной торговле. Можно повториться, что в соответствии с правилами ст. 7 ТРИПС правообладатели технологических инноваций и пользователи новых технологий вкуче должны содействовать социальному и экономическому благосостоянию общества при соблюдении общего баланса прав и обязанностей. Что касается вопроса гармонизации исчерпания прав, можно говорить о том, что Соглашением ТРИПС не было достигнуто в этом вопросе каких-либо определенных успехов. Широко сформулированные нормы ст. 6 ТРИПС позволяют стране-участнице самостоятельно избирать модели исчерпания. Нередко на практике согласие о применении той или иной модели достигается путем внесения соответствующих положений в двусторонние договоры о свободной торговле. Но и здесь возникает определенная опасность диспропорций, несоблюдения баланса интересов, заключение договоров на позициях более сильного экономического партнера. Отказ включить в Соглашение определенных правил исчерпания прав может быть скомпенсирован только соответствующими подходами правоприменительной практики. Эти подходы, полагаем, должны отвечать общим принципам, закрепленным ст. 7 и 8 Соглашения ТРИПС, согласно которым осуществление исключительных прав должно способствовать росту международного технологического обмена на основе сотрудничества и взаимных выгод всех участников международного торгового оборота<sup>12</sup>. Согласно п. 2 ст. 8 странами – членами Соглашения должны быть предотвращены все злоупотребления правами интеллектуальной собственности, если они неоправданным образом ограничивают торговлю и оказывают неблагоприятное влияние на международный технологический обмен<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> См.: Пирогова В.В. Принцип территориальности исключительных прав // Моск. журнал международного права. 2011. № 4 (84). С. 135.

<sup>12</sup> См.: Григорян С.А. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) // Гос. и право. 2000. № 4. С. 71–80.

<sup>13</sup> Отечественная правоприменительная практика в данной сфере, полагаем, должна строиться на сходных принципах, памятуя о том, что Российская Федерация стоит на пороге вступления в ВТО.