



Антикризисные меры в сфере IP: законодательные итоги первой половины 2022 года

20 июля 2022

VEGAS LEX

Настоящий обзор посвящен ключевым изменениям российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности за первое полугодие 2022 года, принятым в ответ на уход иностранных правообладателей с российского рынка.

В качестве общего замечания необходимо отметить, что приведенное в обзоре регулирование продолжает развиваться вместе с меняющимися экономическими условиями. Не исключено, что в ближайшее время будут приняты новые меры, существенно изменяющие систему регулирования интеллектуальной собственности, а некоторые из уже принятых мер, напротив, так и не получают широкого применения на практике.

1. Легализация параллельного импорта

В марте 2022 года Правительство РФ частично легализовало так называемый "параллельный импорт", разрешив ввозить в Россию отдельные группы товаров без разрешения правообладателей.

Предыстория

Возможность импорта товаров, маркированных товарными знаками либо содержащих запатентованные технические решения, определяется в соответствии с принципом исчерпания исключительных прав, действующим на соответствующей территории.

С начала двухтысячных годов в России действует "национальный принцип" исчерпания прав на товарные знаки (см. Федеральный закон от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров") и

на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (см. Федеральный закон от 07.02.2003 № 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации").

Это означает, что, если товар, маркированный товарным знаком или содержащий запатентованное решение, введен в оборот на территории России (в том числе импортирован) самим правообладателем или с его согласия, последующая продажа такого товара может осуществляться уже без согласия правообладателя.

С начала 2010-х после подписания Соглашения от 09.12.2010 "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", а затем и Договора о Евразийском экономическом союзе¹ в отношении товарных знаков был введен региональный принцип исчерпания прав, допускающий свободное обращение товара, правомерно введенного в оборот не только в России, но и в любом другом государстве, являющемся стороной соответствующего международного договора (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

И хотя с тех пор проблематика "параллельного импорта" (под которым обычно понимают ввоз соответствующих товаров без согласия правообладателя) время от времени становилась объектом внимания высших судов² и антимонопольных органов³, законодательное регулирование оставалось неизменным до марта 2022 года.

Важно отметить, что принцип исчерпания прав не распространяется на оборот "контрафактных товаров" в узком смысле этого термина, то есть таких, которые изготовлены с нарушением исключительного права правообладателя (проще говоря, "подделок").

¹ "Договор о Евразийском экономическом союзе", подписанный в г. Астане 29.05.2014.

² См., например, Постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П, п. 75 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10.

³ См., например, публикации на официальном сайте ФАС России: <https://fas.gov.ru/news/29534>.

Новое регулирование

Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – "[Антикризисный закон](#)") Правительство РФ наделено полномочием определять группы товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения ГК РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы (п. 13 ч. 1 ст. 18 Антикризисного закона).

29 марта 2022 года Правительство РФ делегировало Минпромторгу России полномочие по утверждению перечня групп товаров, в отношении которых не применяются положения подп. 6 статьи 1359 и статьи 1487 ГК РФ при условии введения указанных товаров в оборот за пределами Российской Федерации правообладателями, а также с их согласия (п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 506).

19 апреля 2022 года Минпромторг России утвердил указанный перечень (далее – [Перечень Минпромторга](#)), включив в него около ста категорий товаров, в том числе выпускаемых под известными брендами (см. Приказ Минпромторга России № 1532 от 19.04.2022).

Если в отношении части товаров в Перечне Минпромторга прямо указаны наименования брендов, в отношении которых действует советующее исключение (например, компьютеры Apple или автомобили LEXUS), то в отношении другой части товаров указаны только коды ТН ВЭД ЕАЭС (например, "бумажные изделия" или "одежда"). Предполагается, что в последнем случае допускается параллельный импорт товаров под любыми брендами при условии, что они подпадают под соответствующие коды классификатора.

В развитие вышеперечисленных актов был принят Федеральный закон от 28.06.2022 № 213-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который уточнил Антикризисный закон, прямо зафиксировав, что не является нарушением использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые выражены в товарах или которыми маркированы товары, указанные в Перечне Минпромторга.

Указанное уточнение должно устранить неопределенность, возникавшую при буквальном толковании положений Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 506. Без специального уточнения Постановление Правительства РФ можно было толковать таким образом, что оно полностью отменяет принцип исчерпания права для соответствующих товаров, запрещая без разрешения правообладателя совершать в их отношении любые действия, даже если эти товары уже введены в оборот на территории России. Указанное уточнение также позволяет более уверенно говорить о том, что принятые изменения исключают не только гражданско-правовую, но и публично-правовую ответственность за параллельный импорт.

Важно отметить, что, несмотря на то, что в официальных заявлениях легализация параллельного импорта обычно декларируется как временная мера, вышеописанное регулирование не предусматривает каких-либо ограничений по срокам действия.

Что дальше

На данном этапе сложно сказать, к каким правовым последствиям приведет работа механизма параллельного импорта на практике.

Один из возможных эффектов регулирования, которого опасается бизнес, это ус-

ложнение борьбы с контрафактными товарами, которые могут импортироваться под видом оригинальных. По данному поводу официальные лица уже высказались о намерении по-прежнему контролировать происхождение ввозимых товаров и не допускать импорт контрафакта⁴. Однако текущая формулировка пункта 3 статьи 18 Антикризисного закона, при ее буквальном прочтении, может освобождать от ответственности за нарушение не только импортеров оригинальных товаров, но и поставщиков контрафакта.

Также из действующего регулирования не ясно, как соотносятся названия брендов, указанные в перечне Минпромторга, с зарегистрированными товарными знаками, поскольку в отношении одного бренда может быть зарегистрировано сразу несколько товарных знаков, в том числе в отношении разных товаров и в разных графических вариациях. Возможны ситуации, когда сопоставить название бренда из Перечня Минпромторга с конкретным товарным знаком будет непросто (например, это может касаться товарных знаков, содержащих только графический элемент). Еще сложнее проблема будет стоять в отношении патентов.

С учетом изложенного, вероятно, регулирование в сфере параллельного импорта продолжит развиваться.

2. Временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями

Указом Президента РФ от 27.05.2022 №322 (далее – “Указ Президента № 322”) был введен так называемый “временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями”. Данный “временный порядок” регулирует осу-

ществление выплат, связанных с использованием резидентами РФ результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат:

- (а) правообладателям, связанным с “недружественными государствами”;
- (б) правообладателям, публично поддержавшим санкции против Российской Федерации;
- (в) правообладателям, запретившим после 23 февраля 2022 года использование на территории России результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации;
- (г) правообладателям, прекратившим или существенно ограничившим после 23 февраля 2022 года на территории России производство (поставку) товаров, оказание услуг и (или) выполнение работ, если эти действия были обусловлены осуществлением санкций;
- (д) правообладателям, совершившим публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил и иных государственных органов Российской Федерации;
- (е) правообладателям, распространившим в сети “Интернет” информацию, выражающую явное неуважение к обществу и государству.

Вознаграждение и любые платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих вышеперечисленным правообладателям, теперь должны осуществляться через специальный счет типа “О”. На указанный счет вносятся в том числе платежи по лицензионным договорам, сублицензионным договорам, договорам о передаче полномочий по управлению правами (в том числе заключенным организацией

⁴ См., например, высказывания официальных лиц в СМИ: <https://www.interfax.ru/digital/845419>, <https://www.rbc.ru/economics/23/05/2022/6287c5f59a7947761489c844>.

по управлению правами на коллективной основе) и иным договорам, предусматривающим выплату вознаграждения в связи с использованием должником результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат правообладателю.

Исполнение должником указанных обязательств без использования специального счета типа "О" не допускается.

Режим специального счета типа "О" установлен Решением Совета директоров Банка России от 10.06.2022. Ключевая особенность – это запрет на списание денежных средств с данного счета, в том числе на другой банковский счет правообладателя, без разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Условия, на которых Правительственная комиссия будет выдавать разрешения, пока не вполне ясны.

Кроме того, исходя из буквального прочтения пункта 12 Указа Президента № 322 следует, что в случае одностороннего расторжения соответствующим правообладателем лицензионного договора с российским лицензиатом по "причинам, не связанным с экономической целесообразностью", лицензиат будет вправе продолжать использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации на прежних условиях, перечисляя вознаграждение на специальный счет типа "О".

Вместе с тем, в пункте 17 Указа Президента № 322 установлен ряд случаев, в которых его положения не применяются, а именно:

(а) к договорам, предметом которых является предоставление правообладателями, связанными с "недружественными государствами", права использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых:

- ▷ для ввоза на территорию Российской Федерации и (или) производства на территории Российской Федерации лекарственных средств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов;
- ▷ для оказания услуг связи (в том числе услуг по передаче данных, предоставлению доступа к сети "Интернет") и услуг по пропуску трафика;
- ▷ для создания и (или) использования на территории Российской Федерации программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем и центров обработки данных;

(б) к платежам, не превышающим 100 тыс. рублей или суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. рублей, осуществляемым физическим лицом – резидентом в связи с использованием им результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

(в) к правообладателям, связанным с "недружественными государствами", надлежащим образом исполняющим свои обязанности по соответствующим договорам.

Таким образом, Указ Президента № 322 существенным образом ограничивает возможности перечисленных в указе категорий правообладателей на получение лицензионных вознаграждений, финансовых санкций за нарушение исключительных прав и любых иных платежей, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации на территории России.

Вместе с тем, на данный момент возникает множество вопросов к тому, как будет работать данный механизм на практике. В частности, не ясно, как быть с тем фактом, что у российского лицензиата или у банка, проводящего платеж, не всегда есть объективная возможность установить, относится ли конкретный правообладатель к категориям, перечисленным в Указе Президента № 322.

3. Нулевая ставка роялти за использование патентов в целях национальной безопасности

Постановлением Правительства РФ № 299 от 06.03.2022 были внесены изменения в Методику определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 18.10.2021 № 1767 (далее – “Методика”).

Методика утверждена в соответствии со статьей 1360 ГК РФ, которая наделяет Правительство РФ в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государ-

ства, охраной жизни и здоровья граждан, принимать решения об использовании изобретений, полезных моделей или промышленных образцов без согласия патентообладателей с уведомлением их об этом в кратчайший срок и с выплатой им соразмерной компенсации.

До сих пор указанное полномочие Правительство РФ использовало только для восполнения недостатка в лекарственных препаратах для лечения COVID-19 (см. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3718-р, Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 № 3915-р, Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 429-р).

По общему правилу размер компенсации правообладателю, определяемый на основании Методики составляет 0,5 % от годовой выручки от использования соответствующей интеллектуальной собственности. Однако для правообладателей, связанных с “недружественными государствами”, компенсация теперь будет равна нулю (“0 процентов фактической выручки”).

С учетом того, что до сих пор данный механизм применялся крайне редко, нельзя исключать, что и в новой редакции он не получит широкого распространения на практике.

Авторы



АЛЕКСАНДРА
ВАСУХНОВА

Партнер,
руководитель
Группы Технологий
и Инвестиций

vasukhnova@vegaslex.ru



ДМИТРИЙ
БОРОДИН

Старший юрист
Группы Технологий
и Инвестиций

borodin@vegaslex.ru

Контакты



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва,
Космодамианская наб, 52, строение 5
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru



ПОВОЛЖСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005
город Волгоград,
ул. Батальонная,
д. 13, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru



ЮЖНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,
город Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК
Групп, этаж 4

Тел.: +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru