

УДК 347.77/78

**ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ІМПОРТУ
ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,
ТА ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ**

**PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PARALLEL IMPORT OF GOODS
CONTAINING INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS AND EXHAUSTION
OF EXCLUSIVE RIGHTS IN THE LEGISLATION IN UKRAINE**

Євков А.М.,
*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права № 2
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

У статті досліджуються проблеми паралельного імпорту товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, на територію України. Також аналізується врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав у законодавстві України. Автор досліджує зазначені питання стосовно окремих охоронюваних об'єктів і робить пропозиції щодо тлумачення відповідних норм законодавства.

Ключові слова: територіальний аспект, вичерпання прав, інтелектуальна власність, паралельний імпорт, виключні права.

В статье исследуются проблемы параллельного импорта товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, на территорию Украины. Также анализируется урегулирование территориального аспекта исчерпания исключительных прав в законодательстве Украины. Автор исследует указанные вопросы применительно к отдельным охраняемым объектам и делает предложения относительно толкования соответствующих норм законодательства.

Ключевые слова: территориальный аспект, исчерпание прав, интеллектуальная собственность, параллельный импорт, исключительные права.

This article investigates the problems of parallel import of goods containing intellectual property objects into the territory of Ukraine. It also analyzes the settlement of the territorial aspect of exclusive rights exhaustion in the legislation of Ukraine. The author explores these issues in relation to specific protected objects and makes suggestions regarding the interpretation of relevant rules of law.

Key words: territorial aspect, exhaustion of rights, intellectual property, parallel import, exclusive rights.

Постановка проблеми. Принцип вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності полягає в обмеженні можливості правоволодільця використовувати належні йому права для перешкоджання подальшому обороту товарів, що містять відповідні охоронювані об'єкти, після їх правомірного введення до цивільного обороту. Цей принцип знайшов втілення в законодавстві багатьох країн світу, у тому числі України (зокрема, у ч. 7 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1], у ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2] та ін.). Водночас з огляду на територіальну обмеженість виключних прав виникають певні проблеми із застосуванням принципу вичерпання стосовно товарів, які містять певні охоронювані об'єкти і які були правомірно введені в цивільний оборот на території іншої держави. Проблематика визначення територіального аспекту дії принципу вичерпання прав тісно пов'язана з таким явищем міжнародної торгівлі, як паралельний імпорту, що в сучасних умовах набуває особливої актуальності й значною мірою впливає на можливість та ефективність комерційного використання охоронюваних об'єктів правоволодільцями.

Стан дослідження. Окремі аспекти зазначених питань були певною мірою висвітлені в роботах авторів, які вивчали проблематику паралельного імпорту й вичерпання виключних прав, зокрема таких: В. В. Пирогова, Е. П. Гаврилов, В. О. Калятин, Л. В. Зубарев, А. С. Кондрин та інші, проте залишаються актуальними й потребують подальшого вивчення.

Метою статті є дослідження проблематики врегулювання в законодавстві України територіального аспекту вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності та, відповідно, визначення правомірності паралельного імпорту товарів, що містять охоронювані об'єкти, на територію України.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі паралельний імпорту найчастіше визначається як «реімпорту», тобто ситуація, коли товари, що експортуються в іншу країну, згодом постачаються назад до країни походження. Це можливо тоді, коли правоволодільць певного охоронюваного об'єкта інтелектуальної власності або треті особи, що діють із його згоди, «... роблять і поставляють товари на зарубіжні ринки, а потім торгові посередники купують їх за кордоном і реімпортують до країни походження. За умови, що ціни на такі самі товари в країні походження товару вище, ніж у зарубіжній країні, їх імпортують назад. На різниці цін торгові посередники – так звані паралельні імпортери – тримують прибуток» [3, с. 4]. Зустрічається також така характеристика: «Паралельний імпорту означає імпорту товарів за межами каналів розподілу, про які є домовленість із виготовлювачем» [4].

У зв'язку із цим виникає питання: чи завжди паралельний імпорту є легітимним; тобто чи можуть право-

володільці апелювати до виключних прав, що належать їм, відповідно до законодавства України, щоб запобігти імпорту товарів. Вирішальне значення для цієї проблеми має з'ясування того, яка *територіальна модель* вичерпання прав має застосовуватися законодавством України стосовно конкретних охоронюваних об'єктів.

Як зазначається в літературі, з точки зору територіального аспекту застосування принципу вичерпання можна виділити три моделі: *національне* вичерпання прав, *регіональне* та *міжнародне*. Якщо виключні права правоволодільця, що надаються в окремій державі, вичерпуються тільки стосовно тих товарів, які були введені в оборот на території цієї держави, то йдеться про національну модель вичерпання. При цьому правоволодільць зберігає можливість контролювати імпорту відповідних товарів, правомірно введених в оборот на території інших держав. Регіональна модель (що існує, наприклад, у ЄС) означає вичерпання прав щодо товарів, введених в оборот на території будь-якої з держав ЄС. При цьому стосовно товарів, введених в оборот за межами ЄС, принцип вичерпання прав не застосовується. Нарешті, міжнародне вичерпання означає застосування цього принципу стосовно товарів, правомірно введених в оборот у будь-якій країні світу [4; 5, с. 70].

У законодавствах різних держав територіальний аспект дії принципу вичерпання регулюється по-різному. Зокрема, може відрізнятися залежно від виду об'єкта інтелектуальної власності. Як зазначає Л. В. Зубарев, до прийняття Комісією ЄС Директиви № 89/104, що закріпила внутрішньоєвропейський принцип вичерпання прав на торговельні марки, судова система Німеччини дотримувалася міжнародної моделі вичерпання з огляду на те, що, оскільки мета торговельної марки – служити доказом походження товару, вона досягається під час першого продажу правоволодільцем маркованого товару на ринку як у Німеччині, так і за її межами: «Якщо товар, захищений патентом, уперше вводиться до господарського обороту за межами ФРН, володільць паралельного німецького патенту може на підставі Патентного закону заперечувати проти імпорту такого товару у ФРН. Оскільки патент від початку обмежений територіально, то й вичерпання патентних прав також обмежується територією, на якій цей патент діє. Згідно з думкою Верховного суду, такий підхід виправданий відмінністю цілей товарного знаку й патенту. У той час як мета товарного знаку полягає в недопущенні помилок споживачів стосовно походження товару, завданням патенту є надання монопольних прав на особливі результати інтелектуальної діяльності» [5, с. 72].

Нині питання визначення правомірності паралельного імпорту є предметом гострих дискусій; наводяться аргументи як на користь його *легалізації*, так і на користь його *заборони*. Так, «...Всесвітня Організація Охорони здоров'я рекомендує країнам, що розвиваються, і країнам із перехідною економі-

кою вивчати можливості паралельного імпорту лікарських засобів для повнішого задоволення потреб населення в життєво необхідних препаратах» [6]. Тому багато держав переглядають свою позицію стосовно паралельного імпорту. Наприклад, «...у Швеції заборона на паралельний імпорт була скасована в 1995 р., стимулюючи наплив імпорту, що становить на сьогодні більше 6% ринку лікарських препаратів» [6]. А. С. Кондрин наголошує, що в 1998 р. в Австралії «...до великого незадоволення міжнародних фонографічних монополістів був ухвалений спеціальний закон, що дозволяє паралельний імпорт із-за кордону будь-яких компакт-дисків» [7].

Водночас має місце й інша точка зору, згідно з якою «...паралельний імпорт шкодить репутації виробника й вводить в оману споживача, не гарантуючи йому ані достовірності продукту, ані якості обслуговування, на які він має право розраховувати, маючи справу із закритою мережею збуту» [6].

Слід зазначити, що в законодавстві України, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, відсутній одноманітний підхід до визначення територіального аспекту вичерпання прав. У більшості відповідних нормативних актів це питання *взагалі не врегульоване*, оскільки в нормах про вичерпання відсутнє зазначення тієї *території*, введення в оборот товарів на якій призводить до вичерпання прав. Крім того, з аналізу законодавства можна зробити висновок про те, що стосовно різних об'єктів інтелектуальної власності застосовуються різні територіальні моделі вичерпання.

Чинним законодавством України у сфері охорони авторських прав встановлений *національний принцип вичерпання*. У ч. 7 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначається: «Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в оборот шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди...» [1].

Такий же підхід діє й щодо об'єктів *суміжних прав*. Так, ч. 3 ст. 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює: «Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди» [1].

Таким чином, виключні права на об'єкти авторських і суміжних прав вичерпуються після першого правомірного продажу відповідних примірників *на території України*. Водночас правоволоділець має право перешкодити ввезенню в Україну будь-яких примірників, апелюючи до *права на імпорт*.

Право на імпорт передбачено в ст. 441 Цивільного Кодексу України [8], а також у ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1].

Законодавство у сфері охорони авторських прав не дає визначення поняття «імпорт». В. О. Калятин за-

значає, що сенс цього права неоднозначний: з одного боку, цей засіб розширення права на розповсюдження твору за межі пуску примірників твору до економічного обороту (мається на увазі випадок, коли твір був законно пушений до обороту, але за межами цієї держави); з іншого боку, це додатковий інструмент контролю автора над розповсюдженням контрафактної продукції: «...автор може намагатися захистити свої інтереси й іншим способом: подальше розповсюдження контрафактних примірників порушуватиме його право на розповсюдження; про «вичерпання» ж цього права говорити не доводиться, оскільки не можна вичерпати те, що автор і не починав реалізовувати» [9, с. 104–105]. Також Е. П. Гаврилов зазначає: «Під час реалізації права на імпорт не має значення, як були виготовлені примірники, що імпортувалися, – із волі власника авторських прав або проти його волі. Не має значення також і те, чи були при цьому порушені авторські права. Примірники твору, що імпортуються, ставляться під контроль автора не у зв'язку з виготовленням, а у зв'язку з їх подальшим розповсюдженням» [10]. При цьому не має значення, де відбуватиметься подальше розповсюдження. В. О. Калятин зазначає, що таке розповсюдження може робитися як на території цієї держави, так і на території будь-якої іншої країни; у зв'язку із цим право на імпорт набуває форми заборони використати територію цієї держави без згоди автора для перевезення примірників твору з метою подальшого продажу [9, с. 106].

Таким чином, спираючись на наведені вище аргументи, можна зробити висновок про те, що встановлене в законодавстві України право на імпорт дозволяє правоволодільцю перешкодити ввезенню в Україну будь-яких примірників об'єктів авторських і суміжних прав, включаючи правомірно розповсюджені на території іншої держави (національне вичерпання прав).

Щодо *об'єктів патентного права й засобів індивідуалізації учасників торгового обороту (товарів, послуг)* зазначимо, що в більшості відповідних законодавчих актів *відсутні зазначення щодо територіального аспекту вичерпання прав*. Закріплені в них норми про вичерпання прямо не визначають, на якій території повинне статися введення товарів у цивільний оборот.

Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в ч. 3 ст. 31 говорить про можливість повторного введення в оборот відповідного продукту особою, яка придбала його без порушення прав правоволодільця. Далі в статті зазначається, що відповідний продукт вважається придбаним без порушення прав правоволодільця, якщо він був виготовлений і (чи) після виготовлення введений в оборот правоволодільцем або іншою особою з його спеціального дозволу [11]. Аналогічним чином формулюється норма про вичерпання в ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» і в ч. 2 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [12; 13]. Положень щодо території, на якій повинне статися введення товарів в оборот, у цих законах не міститься.

Не визначає територіальний аспект вичерпання прав і ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якою виключне право праволодільця не розповсюджується на використання зареєстрованого знаку для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот праволодільцем або з його згоди, за умови, що праволодільець не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот [2].

Також відсутнє визначення територіального аспекту й у ч. 4 ст. 23 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Згідно із цією нормою, не вважається порушенням прав власника свідоцтва використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (а саме нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі, запис на бланках, рахунках та інших документах, які супроводжують товар) будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження товару у власника свідоцтва й повторно вводить його в оборот [14]. Проте закон не надає власнику свідоцтва жодних виключних прав на продаж, імпорту або експорту маркованих товарів. Ці дії є загальнодозволені, а тому не можна говорити про вичерпання прав на такі дії взагалі.

Зазначення території, де повинне статися введення відповідних товарів в цивільний оборот, міститься лише в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин», який встановлює *національну модель* вичерпання прав. Так, ст. 45 цього закону визначає, що виключне право праволодільця (власника сорту) вичерпується стосовно будь-якого матеріалу охоронюваного сорту й отриманого безпосередньо з нього продукту в разі *їх збуту на території України* власником сорту чи за його згодою, крім дій, які: а) спрямовані на розмноження вказаного сорту, якщо на це не було дозволу власника сорту під час зазначеного збуту; б) пов'язані з експортом посадкового матеріалу сорту до країни, у якій не охороняються майнові права інтелектуальної власності на сорти роду або виду рослин, до якого належить вказаний сорт, окрім експорту матеріалу, призначеного виключно для споживання [15].

Якщо територіальний аспект вичерпання прав безпосередньо не врегульований у законодавстві, вихід може бути знайдений у тлумаченні відповідних норм у процесі правозастосування.

Як вважається, за своєю юридичною природою вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності є межею здійснення виключних прав, що у свою чергу визначається *вимогою здійснення суб'єктивних прав відповідно до їх призначення*. Такий підхід цілком відповідає усталеній світовій практиці застосування норм щодо вичерпання прав і, зокрема, дозволяє враховувати конкретні обставини, а також не визнавати виключні права вичерпаними, якщо це необхідно для захисту істотних інтересів праволодільців, споживачів тощо (у цьому відношенні правильним є формулювання ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону

прав на знаки для товарів і послуг» про незастосовність цієї норми «...за умови, що праволодільець не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот») [2].

З одного боку, визначення правозастосовним органом призначення виключних прав (як базового критерію вичерпання прав) відбувається в кожному конкретному випадку з урахуванням обставин справи. Але, з іншого боку, як зазначає В. П. Грибанов, визначення призначення суб'єктивного права повинне певною мірою *ґрунтуватися на законі* [16, с. 80].

Тому можна зробити висновок: *якщо в законодавстві закріплюється право на імпорту (ввезення), це свідчить про те, що законодавство віддає пріоритет забезпеченню майнових інтересів праволодільця й застосуванню підлягає (за загальним правилом) національна модель вичерпання прав*.

Подібні думки часто наводяться в юридичній літературі, присвяченій принципу вичерпання прав [9, с. 103–104]. Стосовно вичерпання прав на торговельні марки В. В. Могилевський зазначає, що оскільки йдеться про право, надане в Україні, то принцип вичерпання прав діє тільки щодо товару, введеного в цивільний оборот в Україні [16].

У більшості вітчизняних законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері охорони об'єктів промислової власності, закріплене право праволодільців *на ввезення (імпорту)*. Таким чином, можна зробити висновок про те, що законодавство України встановлює *національну модель* вичерпання стосовно *більшості об'єктів промислової власності*.

Виключення становить Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», де в ч. 2 ст. 17 міститься безпосередня вказівка на вичерпання права на імпорту (ввезення) виробів, виготовлених із використанням охоронюваної топографії і правомірно введених до обороту за кордоном: «Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, *ввезення на митну територію* України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом» [13]. Водночас ця стаття не містить вимоги першого введення в оборот саме в Україні, що дозволило б застосовувати принцип вичерпання тільки в разі реекспорту. Отже, щодо обороту топографій інтегральних мікросхем встановлена *міжнародна модель* вичерпання.

Проте висновки та пропозиції, викладені в цій статті, не є єдиним можливим способом тлумачення вітчизняних норм про вичерпання виключних прав, а тому пошук оптимального підходу вимагає подальшого обговорення. Отже, проблематика паралельного імпорту та територіального аспекту вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності є складним питанням, що вимагає подальшого наукового вивчення й нормативного врегулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про авторське право і суміжні права : Закон України № 3792-XII від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України № 3689-XII від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
3. Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В. В. Пирогова. – М., 2002. – 145 с.
4. Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) : Международное исчерпание и параллельный импорт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm.
5. Зубарев Л. В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров / Л. В. Зубарев // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 66–78.
6. Зверев Д. С. Параллельный импорт лекарственных средств в Европейском Сообществе (по материалам Европейского Суда) / Д. С. Зверев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://abit.msal.ru/magazine/print/article65/?ss_id=69f1de7da288afa035ec629521975b09.
7. Кондрин А. С. Параллельный импорт интеллектуальной собственности / А. С. Кондрин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.infointel.ru/article.php?what=article&id=1817>.
8. Цивільний Кодекс України : Закон України № 435-IV від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
9. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права) / В. О. Калятин. – М.: НОРМА, 2000. – 480с.
10. Гаврилов Э. П. Постатейный комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах» / Э. П. Гаврилов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://bookz.ru/authors/rf/commentavtprw/1-commentavtprw.html>.
11. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» : № 3687-XII : [від 15 грудня 1993 р.] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
12. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України № 3688-XII від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
13. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України № 621/97-ВР від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
14. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України № 752-XIV від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
15. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України № 3116-XII від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.
16. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В. П. Грибанов // Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов. – М. : Статут, 2000. – С. 19–212.
17. Могилевский В. В. Регистрация торговых марок на имя дистрибьюторов / В. В. Могилевский [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.yurpractika.com/article.php?id=10003758>.