



Алексей ЗАЛЕСОВ

УДК 347

Шифр ВАК 5.1.3

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА (FMCG) ОТ ПРЕТЕНЗИЙ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В СУДЕБНОМ И ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Устойчивость оборота товаров повседневного спроса (также часто именуемых англоязычной аббревиатурой FMCG от обозначения Fast Moving Consumer Goods) очень наглядно показывает реальное текущее состояние национальной экономики, так как именно на этом рынке происходит удовлетворение основных потребностей населения страны.

Можно отметить, что, несмотря на объективные экономические сложности и турбулентность последних двух лет, рынок повседневных товаров в России устойчиво растет. Так, согласно статистическим данным увеличение совокупной выручки ТОП-50 российских организаций сетевой торговли в 2023 году ускорилось (с 13% до 20,2%). Объем продаж без учета НДС только 50 крупнейших российских дистрибьютеров приблизился к 9,78 трлн рублей¹. Таким образом, даже с учетом поправки на инфляцию реализация товаров повседневного спроса представляет собой одно из самых быстрорастущих направлений отечественной экономики. Причем, в нашей стране вопреки санкционному давлению растут как традиционная сетевая торговля, представленная крупными компаниями, так и мелкая розница (обычно это магазины шаговой доступности). Отдельно следует отметить, что мировой тренд на резкий рост объемов электронной торговли (Интернет-ритейл) товаров FMCG также характерен и для России.

К товарам повседневного спроса (FMCG) по международной классификации традиционно относят следующие виды продукции:

- продукты питания (включая детское питание);
- лекарства;
- продукция бытовой химии;
- средства персонального ухода и косметика;
- корма для животных.

Не секрет, что FMCG — это сверхконкурентная сфера, в которой экономически соревнуются хозяйствующие субъекты разного уровня. Во-первых, конкурируют собственно дистрибьютеры между собой за большее количество покупателей (сетевые структуры с другими аналогичными структурами, а розничные магазины — между собой). Во-вторых, в каждом торговом пространстве за внимание и кошелек покупателя соревнуются оптовые поставщики и производители различных взаимозаменяемых товаров.

Применительно ко второму виду конкуренции, право интеллектуальной соб-

¹ <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/vyruchka-50-ti-krupneyshikh-fmcb-setey-rossii-vyroslo-do-9-78-trln-rubley/>

Залесов Алексей Владимирович

Адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «А. Залесов и партнеры», кандидат юридических наук.

Член НКС Роспатента.

Президент Российской национальной группы Международной федерации частно-практикующих советников в области интеллектуальной собственности (FICPI).

Специалист по патентному праву.

ственности на реализуемый товар (начиная со всем понятного «сильного бренда» и заканчивая патентной монополией) зачастую играют решающую роль. Возможность выделиться и привлечь потребителя на массовом рынке товаров FMCG — основа рыночного успеха и лидерства как производителя, так и дистрибьютера.

Специалистам хорошо известно, что основные интеллектуальные права, обеспечивающие эксклюзивность конкретного товара, принадлежат производителям товаров. Так, в большинстве случаев именно производитель является правообладателем товарного знака и патентообладателем технических или дизайнерских решений, включенных в реализуемый дистрибьютером продукт или определяющих способ его производства (технология изготовления). Крупные сетевые магазины, как правило, имеют свои программы брендинга товаров (контрактное производство), заполняя определенные ниши и обычно выставляя под своим брендом товары чуть дешевле, чем аналогичная оригинальная продукция от ведущих производителей.

Происходящая в 2022–2023 году значительная перестройка оборота товаров повседневного спроса (FMCG) в нашей стране, а именно повышение доли отечественной продукции и доли импортных товаров, ввозимых в режиме параллельного импорта, в сетевой розничной торговле требует несколько иного подхода к защите интересов дистрибьютеров, чем это было принято ранее.

Вызванный санкционным давлением уход многих иностранных производителей с российского рынка привел к интенсивному замещению товаров, им-

портируемых авторизованными дилерами, на товары тех же брендов, ввозимых по параллельному импорту. Правомерность такой замены авторизованных дилеров на параллельных импортеров в значительной степени основана на введении в действие соответствующей нормативной базы, а именно федерального закона ФЗ № 46-ФЗ от 8 марта 2022 года, п. 13 ч. 1 ст. 18 Правительство Российской Федерации было наделено правом утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите интеллектуальной собственности. Далее федеральным законом ФЗ № 213-ФЗ от 28 июня 2022 года — было утверждено важное дополнение: не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров) по вышеуказанному перечню. Для реализации этих положений закона было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 506, которым Минпромторг России было уполномочено сформировать перечень товаров, в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия. Собственно перечень брендов товаров, разрешенных к параллельному импорту, был утверждён приказом Министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации от 19.04.2022 № 1532, который впоследствии неоднократно дополнялся.

Можно отметить, что на сегодня действует принцип ограниченного разрешения параллельного импорта, когда из-под действия общей нормы о региональном принципе исчерпания исключительного права на территории стран ЕАЭС в России выводятся товары под конкретными брендами, включенные в выше-названный перечень Минпромторга. То есть товарные знаки иностранных владельцев, охраняемые в России на основании либо национальной регистрации, осуществленной Роспатентом, либо международной регистрации по системе Мадридского соглашения и протокола, разделились на две принципиально разные группы: включенные в данный перечень и не включенные в него. В отношении последней категории иностранных брендов сохранен прежний режим правовой охраны.

С какими практическими проблемами в сфере интеллектуальных прав сталкиваются как крупные сетевые дистрибьютеры, так и относительно небольшие торговые точки? Достаточно частым является получение писем-претензий о нарушении прав интеллектуальной собственности при реализации конкретной продукции. Правообладатель может видеть предложение о продаже на Интернет сайте продавца или при мониторинге непосредственно торговых площадок. В чем суть таких претензий?

Дистрибьютор вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем предложения о продаже товары, на которых может быть нанесено обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком правообладателя, либо в реализуемых товарах может быть использовано изобретение, охраняемое патентом.

В соответствии с анализом продукции, проводимым патентообладателем, и исходя из доступной информации (например, изображений на сайте или фотографий, сделанных в магазине) может быть сделан соответствующий вывод об

использовании объекта прав, что является нарушением, поскольку правообладатель на такое использование согласия не давал.

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом, другими законами.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ без согласия патентообладателя запрещено совершать следующие действия: ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей продукт, в котором использовано изобретение по патенту.

Российское законодательство устанавливает гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение исключительных прав на изобретение.

Гражданско-правовая ответственность

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не при-

знает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (безоговорочное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

- об изъятии материального носителя — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.

В соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ патентообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности имеет право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения, тем способом, который использовал нарушитель.

Административная ответственность

Согласно ч. 2 ст. 7.12 КоАП незаконное использование изобретения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-

сячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Уголовная ответственность

В соответствии с ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса незаконное использование изобретения, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В соответствии с ч. 2 той же статьи те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Обычно по результатам таких претензий патентообладатель оставляет за собой право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения, тем способом, который использовал нарушитель, предусмотренной п. 3 ст. 1252 и ст. 1406.1 ГК РФ.

Следует отметить, что такое письмо-претензия выполняет роль досудебной претензии, которая требуется для заявления материального требования в иске в арбитражный суд согласно при-

менимым нормам части четвертой Гражданского кодекса РФ. Следует понимать, что споры в арбитражных судах о нарушении патентных прав имеют свои особенности, в том числе по порядку рассмотрения. В 2013 году в России был учрежден специализированный арбитражный суд для рассмотрения дел данной категории — Суд по интеллектуальным правам, который выступает в качестве суда кассационной инстанции в коммерческих спорах о нарушении патентных прав.

В настоящее время Суд по интеллектуальным правам играет в российском праве интеллектуальной собственности системообразующую роль. Помимо названной роли в кассационном производстве, он выполняет важнейшую функцию судебного контроля за применением норм законодательства в сфере интеллектуальных прав Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). За десятилетие своей деятельности данный специализированный арбитражный суд сформировал уникальную отечественную экспертизу, во многом основанную на научном подходе к применению права интеллектуальной собственности. Можно надеяться, что в дальнейшем устойчивое развитие деятельности арбитражных судов всех уровней позволит обеспечивать надлежащую судебную защиту прав и интересов правообладателей и правомерных пользователей результатов интеллектуальной деятельности.

Какие практические рекомендации можно дать дистрибьюторам товаров FMCG для минимизации рисков привлечения к ответственности за нарушение патентных прав? В отношении уголовной и административной ответственности следует помнить о том, что она наступает только при наличии вины. Ввиду практической сложности и необходимости специальных познаний в установлении факта использования запатентованного объекта в продукции важно правильно среагировать на полученную претензию. Не рекомендуется игнорировать

такой документ, так как такое поведение может быть истолковано как подтверждение наличия вины, так как дистрибьютор получил сведения о факте нарушения от правообладателя и продолжил нарушение права. Гораздо более правильной реакцией будет оперативное обращение к патентному специалисту для выяснения обоснованности претензий. Если привлеченный патентный поверенный обоснованно укажет на отсутствие нарушения, то можно подготовить мотивированный ответ на претензию со ссылкой на мнение специалиста. Такие добросовестные действия экономического игрока в большинстве случаев указывают на отсутствие вины в нарушении в плане уголовной или административной ответственности (хотя, в действительности, действия оценивает правоприменитель по своему усмотрению). Следует отметить, что отсутствие вины должностных лиц предприятия, которые не знали и не могли знать о нарушении патентных прав, а полагались на заключение компетентного специалиста, является обычно достаточным шагом для устранения уголовных рисков, но гражданский спор (дело в арбитражном суде о нарушении патента) в этом случае вполне вероятен.

Для минимизации гражданско-правовых рисков дистрибьютера существует устойчивая практика включения в договоры поставки товара от производителя или импортера условий о том, что поставщик гарантирует отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц в поставленном товаре. Такая гарантия обычно дополняется обязательством компенсировать фактически понесенные убытки дистрибьютора в связи со спором о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц при реализации товара поставщика. В дальнейшем, если спор о взыскании убытков или компенсации за нарушение патентных прав в реализуемом товаре рассматривается арбитражным судом, то производитель или импортер должен быть привлечен в дело в качестве третьего лица на стороне дистрибьютора, так как исход данного дела напрямую влияет

на его права (возможно, регрессное требование). Непривлечение производителя к участию в деле делает вынесенное решение оспоримым в порядке, предусмотренном ст. 42 Арбитражного процессуального кодекса, как вынесенное о правах лица, не участвовавшего в деле.

В завершение следует отметить, что дистрибьюторы товаров FMCG, особенно крупные сетевые структуры, пользуются значительной рыночной властью и производители, которые являются патентообладателями, обычно охотно идут на внесудебное урегулирование своих претензий даже в случае достаточно бесспорного нарушения. В данном случае интерес правообладателя обычно состоит в том, чтобы сетевые магазины перешли с торговли продукцией, нарушающей права, на продукцию самого патентообладателя. В этой связи абсолютное большинство подобных патентных споров оказываются урегулированными на досудебной стадии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Городов О.А. Патентная монополия на изобретения // «Патенты и лицензии», № 9, 2020. С. 12–20.
2. Гаврилов Э.П. О монополии из патента на изобретение // «Патенты и лицензии», № 9, 2021. С. 56–58.

Залесов А.В. Защита интересов дистрибьютеров товаров повседневного спроса (FMCG) от претензий о нарушении патентных прав в судебном и внесудебном порядке

Aleksey V. Zalesov Protecting the interests of FMCG distributors against claims of patent infringement in and out of court

АННОТАЦИЯ

Несмотря на происходящие изменения, рынок повседневных товаров в России устойчиво растет, реализация товаров повседневного спроса представляет собой одно из самых быстрорастущих направлений отечественной экономики. При этом в большинстве случаев основные интеллектуальные права, обеспечивающие эксклюзивность конкретного товара, реализуемого дистрибьютером, принадлежат производителям. В связи с этим в статье автор рассматривает проблемы в сфере интеллектуальных прав, с которыми сталкиваются дистрибьютеры, принцип ограниченного разрешения параллельного импорта, действия дистрибьютеров при получении претензии от правообладателя.

ABSTRACT

Despite the ongoing reforms, the FMCG market in Russia is steadily developing, and FMCG sales represent one of the fastest-growing areas of the domestic economy. In most cases, the main intellectual property rights that ensure the exclusivity of a particular product sold by a distributor belong to the manufacturers. In this regard, the author considers the issues in the field of intellectual property rights faced by distributors, the principle of limited authorization of parallel imports, and the actions of distributors when they receive a claim from the right holder.

Ключевые слова: патентное право, защита интеллектуальных прав, интересы дистрибьютеров, продажа товаров.

Key words: patent law, protection of intellectual property rights, distributor interests, sale of goods.



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ от А до Я

Наша команда объединяет специалистов Патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» и адвокатов Адвокатского бюро г. Москвы «А.Залесов партнеры» и уверено входит в число лидирующих компаний России по патентным спорам и стратегическому патентному консультированию*. Клиенты ценят наш многолетний опыт успешной защиты интересов ведущих компаний и инновационных стартапов как в России, так и за рубежом. Наша задача — обеспечить надежную патентную охрану Вашего бизнеса.

*по версии международных и российских юридических и профильных рейтингов



azalesov.ru | +7 495 781 6080