



приоритет2030⁺
право для лидерства

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

*«Правовое обеспечение деятельности
маркетплейсов и параллельный импорт»*





приоритет2030⁺
лидерами становятся

Аналитический доклад «Правовое обеспечение деятельности маркетплейсов и параллельный импорт»¹.

Автор: Шахназаров Б.А., д.ю.н., профессор кафедры международного частного права и кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Совместно с АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» при Минпромторг России².

Правовая природа маркетплейсов

Продажа товаров на маркетплейсах, включая внешнеторговую деятельность, активно распространяется в современном мире и создает серьезную конкуренцию классической (офф-лайн) торговле.

Важно понимать, что маркетплейсы (электронные торговые площадки, агрегаторы) в России, в большинстве случаев выполняют роль информационного посредника, который согласно ст. 1253.1 ГК РФ в широком смысле квалифицируется как лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, которое несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях при наличии вины с учетом определенных особенностей. К таким особенностям

¹ Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030".

² Использован аналитический материал, предоставленный первым заместителем Директора АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» при Минпромторг России Е.В. Стояновой, учтенный в разделе: Подход КНР к параллельному импорту в контексте электронной торговли.

относится исключение ответственности за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате передачи материалов в сети Интернет (посредством ИТС в целом), при одновременном соблюдении следующих условий: он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала; он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала; он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

Информационный посредник также не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Меры ответственности информационного посредника за соответствующие действия практически исключаются, но все же сохраняется возможность предъявления требований о защите интеллектуальных прав, не связанных с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

Таким образом, современные маркетплейсы, рассматриваемые через призму информационного посредника являются с учетом ряда обстоятельств специальным субъектом с ограниченной ответственностью за происходящие на их электронных торговых площадках нарушения интеллектуальных прав.

С точки зрения российского законодательства о защите прав потребителей маркетплейсы выступают в роли агрегатора (вводится специальный субъект - владелец агрегатора, например, в ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей») информации о товарах или услугах, задача которого заключается в доведении до сведения потребителя информации о товарах или услугах, а также организации торговой деятельности.

Правовой подход к реализации параллельного импорта на маркетплейсах

Маркетплейсы, как электронные торговые площадки, в широком смысле зачастую заинтересованы в реализации творческих подходов к продаже товаров, в том числе, трансграничной внешнеторговой деятельности с тем, чтобы предложить онлайн-покупателям широкий выбор товаров по конкурентоспособным ценам. Одной из стратегий, которую используют продавцы и владельцы бизнеса на маркетплейсах для достижения этой цели является параллельный импорт.

Продавцы на различных электронных торговых площадках предлагают к продаже товары, ввезенные по параллельному импорту для того, чтобы расширить ассортимент своей продукции, охватить новую клиентскую базу и расширить присутствие на том или ином рынке³. Занимаясь параллельным импортом, продавцы могут повысить доступность своей продукции и предложить конкурентоспособные цены.

³ Ayala N. What Is Parallel Import? Here's What Amazon Sellers Should Know. July 21, 2023. URL: <https://www.sellersnap.io/what-is-parallel-imports-on-amazon/> (дата обращения: 11.03.2024)

Так как внешнеторговая деятельность с использованием инструментов параллельного импорта предполагает, по сути, перепродажу на внутреннем рынке товаров, произведенных за рубежом и ввезенных для реализации в конкретном государстве без согласия правообладателя по неофициальным путям ввоза и сбыта, а также маркированных товарным знаком правообладателя или в которых выражены иные результаты интеллектуальной деятельности (релевантные с точки зрения проблематики исчерпания исключительного права, в частности, объекты патентных прав), трансграничные возможности маркетплейсов зачастую представляются оптимальным пространством реализации товаров, ввезенных по параллельному импорту. Здесь важно подчеркнуть оригинальный, аутентичный характер ввозимых по параллельному импорту товаров. Т.е. такие товары произведены самим правообладателем или с его согласия, они лишь ввозятся после первичной правомерной продажи (осуществленной с согласия правообладателя) в третью страну без согласия правообладателя и, по сути, не осуществляются выплаты вознаграждения за использование выраженного в таких товарах результата интеллектуальной деятельности или приравненного к нему средства индивидуализации в каждой стране, куда товар ввозится после первичной правомерной продажи.

Деятельность в сфере параллельного импорта может быть осуществлена и в ситуациях, когда профессиональный продавец уже осуществляет торговую деятельность в конкретной стране и, например, случайно обнаруживает на рынке присутствия товар определенной марки, продаваемый по сниженной цене на зарубежном рынке. Для того, чтобы максимально эффективно использовать эту разницу в ценах, продавец (торговая организация) может прибегнуть к ввозу таких товаров по параллельному импорту, осуществляя взаимодействие с параллельными импортерами или поставщиками на зарубежном рынке, а затем продавая их напрямую в стране присутствия.

Параллельный импорт выходит за рамки конкретного вида товаров и может охватывать широкий спектр товаров, включая электронику, книги, журналы, аксессуары, автомобили и даже в определенных случаях программное

обеспечение, компьютерные игры. Важно обеспечить, чтобы эти продукты являлись подлинными и были законно приобретены у поставщика в других странах.

Параллельный импорт - часто встречающийся формат ввоза и продажи товаров на электронных торговых площадках. Допустимость параллельного импорта зависит от законодательства государства-ввоза продукции. В России, если говорить о товарных знаках и объектах патентных прав параллельный импорт допустим на региональном уровне в рамках ЕАЭС (на территориях государств членов-ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания прав согласно положениям ст. 16 Приложения №26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» к Договору о Евразийском Экономическом Союзе 2014 г.), а также частично согласно перечневому подходу с 2022 г. (Минпромторг России утверждает перечень товаров, в отношении которых, по сути, допускается ввоз без согласия правообладателя, а точнее без возможности правообладателя использовать меры защиты своего исключительного права применительно к товару из перечня, а также не применяются меры ответственности, предусмотренные ГК РФ за нарушение исключительного права).

При этом с ноября 2023 г. перечневый подход был трансформирован путем уточнения конкретных положений ГК РФ, которые не применяются в отношении соответствующего перечня товаров (групп товаров). Отсылка к не применению положений п. 6 статьи 1359 и ст. 1487 ГК РФ была заменена отсылкой к неприменению статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406 1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 ГК РФ в отношении товаров из перечня⁴.

Так, Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2023 г. № 1057 в п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. №

⁴ См.: Шахназаров Б. А. Отдельные вопросы реализации правового режима параллельного импорта и смежные проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в России в условиях санкций. Lex russica. 2023. Т. 76. № 10. С. 74-75.

506 "О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы" были внесены изменения, согласно которым Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по предложениям федеральных органов исполнительной власти утверждает перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия".

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 21 июля 2023 г. № 2701 "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия" был введен обновленный перечень товаров, а также признан утратившим силу приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. № 1532, а также приказы, которыми в него вносились изменения. Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев с даты официального опубликования, т.е. 4 ноября 2023 г.

Таким образом, при реализации перечневого подхода к параллельному импорту было решено отойти от проблематики исчерпания прав в сторону неприменения ряда положений ГК РФ о защите исключительных прав, в том числе об ответственности за их нарушение, что представляется интересным подходом, позволяющим снять вопросы, формально связанные с исчерпанием

прав, но в то же время спорным решением с точки зрения системности законодательства в сфере интеллектуальной собственности. При этом не совсем оправданным и излишним представляется включение пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, так как товары, в которых выражены авторские и смежные права в силу правовой природы последних и действия норм международных договоров не являются объектом исчерпания прав, параллельного импорта. Излишним представляется и указание на неприменение положений п. 1 ст. 1446, а также ст. 1537, поскольку применительно и к селекционным достижениям и к географическим указаниям, наименованиям мест происхождения товаров в ГК РФ установлен, по сути, международный принцип исчерпания прав (п. 5 ст. 1519 ГК РФ в совокупности с положениями п. 3 ст. 1516 ГК РФ, пп. 6 ст. 1422 ГК РФ).

Стоит отметить, что в Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 21 июля 2023 г. № 2701 уже были внесены изменения Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 января 2024 г. № 135, согласно которому в перечень внесен ряд брендов, использующихся в горнодобывающей промышленности (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), применительно к насосам, вентиляторам и компрессорам (Soler & Palau, Vortice, Air System), а также установлены дополнительные исключения в части косметики, парфюмерной продукции и одежды.

Таким образом, международный принцип исчерпания прав, как таковой, не был введен в законодательство РФ, а в настоящий момент перечневый подход к параллельному импорту и вовсе не затрагивает положений российского законодательства об исчерпании прав, но предполагает невозможность использования правообладателем ряда положений ГК РФ о защите исключительных прав и ответственности за нарушение исключительных прав.

Все эти положения применяются и к товарам, продаваемым на электронных торговых площадках, гибкость и возможности которых позволяют масштабировать процессы параллельного импорта в рамках действующего законодательства.

При этом необходимо понимать, что четкие правила конкретной электронной торговой площадки могут сделать реализацию параллельного импорта при электронной торговле уникальной по сравнению с обычным процессом внешнеторговой деятельности.

Любая электронная торговая площадка ожидает, что продавцы будут соблюдать правила площадки и требования законодательства, в том числе нормативные требования страны ввоза применительно к товарам, ввозимым по схемам параллельного импорта и представленным на соответствующей электронной торговой площадке. Невыполнение обозначенных правил и требований может привести к таким последствиям, как блокировка учетной записи или другим действиям, предпринятым электронной торговой площадкой для защиты прав владельцев товарных знаков и поддержания справедливых принципов функционирования товарных рынков.

Допустимость продажи товаров по параллельному импорту на электронных торговых площадках может варьироваться в зависимости от конкретной страны и ее законодательных актов. Во многих странах параллельный импорт, как правило, легитимен при условии, что импортируемая продукция является подлинной, а не контрафактной, поддельной.

Продавцам необходимо предварительно анализировать и учитывать в системном понимании нормативно-правовые требования и правила каждой страны, в которой они осуществляют деятельность, включая, помимо прочего, обеспечение прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенные, экспортно-импортные правила, требования национального законодательства о защите прав потребителей. При этом важно учитывать то обстоятельство, что деятельность в большинстве случаев считается осуществляемой на территории конкретной страны, даже если на определенный момент имеется лишь предложение о продаже товаров в данной стране, обеспечены логистические возможности поставки товаров в конкретную страну и вся необходимая соответствующая информация размещена на электронной торговой площадке (на вкладке, содержащей информацию о товаре или поставщике).

Интеллектуальные права при параллельном импорте в контексте электронной торговли.

При реализации товаров по параллельному импорту для обеспечения оптимизации и легитимности такой деятельности на электронных торговых площадках необходимо принимать во внимание следующие факторы.

Права на объекты интеллектуальной собственности предназначены для защиты и поощрения создания, распространения культурных объектов, технических решений и обмена товарами. Они также обеспечивают добросовестную конкуренцию и защиту прав потребителей при торговой деятельности независимо от способов ее осуществления.

Реализуя внешнеторговую деятельность по параллельному импорту, продавец должен убедиться, что не нарушает права третьих лиц на товарные знаки, произведения, как объекты авторских прав, патентные права или любые другие права интеллектуальной собственности.

В каждом конкретном случае необходимо убедиться, что у продавца имеется разрешение на перепродажу легально импортированной продукции.

При этом продажу товаров по параллельному импорту зачастую сопровождают маркетинговые решения. Так, при продвижении товаров, ввезенных по параллельному импорту, на электронной торговой площадке продавцы зачастую не задумываются о необходимости обеспечения собственных исключительных прав, например, на фотографии каждой конкретной позиции товарной номенклатуры, предлагаемой к продаже на электронной торговой площадке. Так при заимствовании фотографии, например, чехла телефона или какого-либо иного аксессуара возникает существенный риск привлечения продавца к ответственности за нарушение исключительных прав правообладателей, связанной с денежными компенсациями или даже блокировкой аккаунта, приостановления деятельности по продаже конкретного товара ввиду нарушения при осуществлении такой деятельности исключительных прав правообладателей. Также часто в рамках маркетинговой деятельности происходят нару-

шения конкурентного законодательства. Например, при дискредитации, некорректном сравнении товаров в рамках рекламы продукции имеет место быть акт недобросовестной конкуренции. Неслучайно на международно-правовом уровне фундаментальные положения о пресечении недобросовестной конкуренции содержатся в основополагающем международном договоре в сфере интеллектуальной (а именно промышленной) собственности (ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.).

Вопросы собственно допустимости параллельного импорта с точки зрения действия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности решаются через призму одного из трех возможных режимов механизма исчерпания исключительных прав (*exhaustion of rights*): национальный, региональный или международный. Универсальные международные договоры, как правило исходят из необходимости решения этого вопроса на национальном уровне.

Так, в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), страны имеют свободу выбора одного из трех режимов: национального, регионального или международного режима исчерпания прав. Для решения вопроса о допустимости параллельного импорта определение режима исчерпания исключительных прав представляется основным вопросом.

Исчерпание исключительного права означает, что после первичной правомерной продажи товара имущественные права правообладателей на объект интеллектуальной собственности, выраженный в таком товаре исчерпываются и они лишаются контроля над использованием товара новым собственником.

При реализации национального режима права в отношении товара исчерпываются в пределах страны, где он продается. Региональный режим позволяет свободно осуществлять торговлю товарами, в которых выражены объекты интеллектуальной собственности, в рамках территорий государств-участников регионального объединения. Международный режим исчерпания прав означает, что параллельный импорт разрешен из любых стран, и согласие

правообладателя на ввоз и использование объектов интеллектуальной собственности в конкретном первоначально и правомерно введенном в оборот товаре не требуется не зависимо от страны ввоза продукции. Т.е., как только товар первично правомерно продается на любом рынке, он считается свободно продаваемым в любые другие страны без необходимости получения согласия правообладателя.

Правовые аспекты внешнеторговой деятельности при параллельном импорте на маркетплейсах

В обозначенном контексте важно учитывать и специфику внешнеторговой деятельности, осуществляемой с помощью маркетплейсов. Маркетплейс в рассматриваемых отношениях выступает не в качестве продавца, как в случае с классическим Интернет-магазином, когда определенное цифровое пространство «принадлежит» непосредственно продавцу и администрируется им, а выполняет посредническую функцию между продавцами и покупателями, находящимися в разных странах. При этом посредническая функция при параллельном импорте может играть существенную роль в оптимизации торговых процессов: широкие складские возможности крупных маркетплейсов решают проблему невозможности доступа на складские помещения правообладателей, официальных дистрибьюторов, ограниченного доступа к складским помещениям продавцов-параллельных импортеров.

Маркетплейсы, как представляется, обладают большим потенциалом систематизированных маркетинговых, рекламных, логистических и даже правовых, медиативных решений, что не только повышает популярность их использования в мире, но и приводит к трансформации процессов правового обеспечения, по сути, дистанционной внешнеторговой деятельности, расширяет сферу правовых вопросов, которые возникают при трансграничной продаже товаров через маркетплейсы.

Так, продавцы, осуществляющие внешнеторговую деятельность на маркетплейсах должны соблюдать требования таможенного, валютного законодательства, правила ввоза продукции в конкретную страну, при осуществлении параллельного импорта. В современных условиях геополитических трансформаций важнейшее значение приобретает и осуществление правового комплаенса, учитывающего санкционные и антисанкционные меры, которые существенным образом оказывают ограничительное влияние и на внешнеторговую деятельность.

Важно понимать, что в каждой стране действуют свои собственные таможенные и импортные правила, включая, помимо прочего, уплату применимых импортных пошлин, налогов и соблюдение требований к маркировке и упаковке. Учет такого рода требований целесообразно осуществлять системно на основе постоянного мониторинга требований законодательства стран сбыта, стран присутствия, в том числе посредством использования технологических решений, автоматизации процессов, прежде всего с использованием официальных сервисов органов государственной власти и во-вторых с использованием сервисов, предлагаемых на рынке решений по автоматизации рассматриваемых процессов.

Необходимо понимать, что маркетплейсы при осуществлении трансграничной деятельности могут оказывать посредническую функцию и в решении обозначенных вопросов, но производителям, продавцам товаров представляется целесообразным все же провести комплексный анализ и приведение своей деятельности в соответствие с требованиями конкретных стран сбыта продукции, в которых планируется осуществление долгосрочной деятельности в том числе и в контексте местного законодательства о защите конкуренции и о законодательства о защите прав потребителей.

Многие маркетплейсы, осознавая возможные риски нарушения исключительных прав правообладателей по всему миру с учетом широкой географии деятельности (большинство маркетплейсов либо уже осуществляют международную деятельность, либо стремятся к выходу на международные рынки и

расширению территории присутствия) и сохраняющегося в целом территориального принципа предоставления и охраны интеллектуальных прав должны быть заинтересованы в разработке собственной политики регламентации отношений в сфере параллельного импорта, согласно которой продавцы, в первую очередь, обязаны соблюдать правила электронной торговой площадки, касающиеся соблюдения интеллектуальных прав третьих лиц при осуществлении импорта продукции с тем, чтобы избежать предупреждающих уведомлений или блокировки учетной записи, что неизбежно приводит к приостановлению, прекращению торговой деятельности и серьезным коммерческим и иным рискам.

Важно отметить, что эти правила могут различаться в зависимости от конкретной страны, рынка сбыта. Поэтому продавцы должны учитывать не только нормативные правовые требования, но и правила и рекомендации, специфичные для целевого рынка и принимаемые маркетплейсами во исполнение требований национального законодательства конкретной страны, группы стран, обеспечить их соблюдение, а также, в конечном итоге, потребности клиентов.

Например, в большинстве случаев гарантия и условия ремонта официальных представительств и производителей не распространяются на товары, ввезенные по параллельному импорту. В некоторых странах, где параллельный импорт в целом разрешен, правообладатели чаще допускают возможность гарантийного обслуживания

При этом, несмотря на то, что параллельный импорт может быть легитимным в определенном государстве, продавцы маркетплейсов должны учитывать все предыдущие договорные положения, включая положения дистрибьюторских договоров об эксклюзивной дистрибуции между правообладателями и авторизованными дистрибьюторами, например, маркированных товарным знаком правообладателя товаров.

Продавцам маркетплейсов в обозначенном контексте рекомендуется осуществлять мониторинг авторизованных каналов распространения продукции в разрезе с нормативными положениями национального законодательства применительно к исчерпанию исключительного права или иному формату ограничения исключительных прав правообладателей при параллельном импорте с тем, чтобы предотвратить возникновение возможных правовых рисков, включая блокировку учетной записи по требованию правообладателя.

Таким образом, при анализе и выстраивании будущих процессов в сфере параллельного импорта продавцам крайне важно тщательно изучить правовую среду, риски в сфере прав интеллектуальной собственности, требования и ограничения непосредственно в сфере параллельного импорта в каждой стране, в которой планируется осуществлять деятельность, принимая во внимание и концепцию минимальных контактов.

Отдельное внимание необходимо уделять выстраиванию процессов обеспечения соответствия предъявляемым в разных странах требованиям, осуществляя, по сути, дифференцированный постоянный правовой комплаенс и дью-дилиженс. Еще одной траекторией эффективного правового обеспечения рассматриваемой деятельности представляется обеспечение при необходимости взаимодействия с правообладателем. Действительно, в ряде случаев, применительно к некоторым объектам интеллектуальной собственности или применительно к отдельным товарам, группам товаров внутригосударственное регулирование отношений в сфере параллельного импорта может различаться, и в таком случае необходимо запрашивать согласие правообладателя или уполномоченного им лица на ввоз товаров, обговаривать финансовые условия взаимодействия. У современных электронных торговых площадок, запускающих или уже реализующих процессы глобальной внешнеторговой деятельности, как представляется, имеется потенциал на то, чтобы обеспечить такое взаимодействие между продавцами-импортерами, правообладателями с помощью собственных сервисов.

Ввиду же широкой популяризации и распространения деятельности маркетплейсов во всем мире, постепенном переосмыслении форматов торговой деятельности в пользу электронной торговли, как представляется, может быть предложена к обсуждению траектория нормативного закрепления обязанности правообладателей направлять уведомление, справку о своих правах на те или иные объекты интеллектуальной собственности и информацию о продукции, в которой выражены такие объекты интеллектуальной собственности по требованию маркетплейсов, которые будучи электронными торговыми площадками должны быть заинтересованы в обеспечении стабильности осуществляемой с ее помощью внутригосударственной и внешнеторговой деятельности.

Маркетплейс в ряде случаев согласно требованиям действующего законодательства обязан реагировать на нарушение исключительных прав правообладателей, на нарушения связанные с соблюдением и иного законодательства: о защите конкуренции, о защите прав потребителей, законодательства о сертификации и маркировке продукции и др. Как правило в уведомительном порядке взаимодействия с правообладателями, продавцами, импортерами маркетплейс заинтересован и в автоматизации процессов обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства. При этом необходимо иметь и функционал индивидуального реагирования на особенные, спорные случаи, связанные с соблюдением прав третьих лиц или неоднозначным толкованием факта нарушения требований действующего законодательства конкретного государства.

Оценивая значение внешнеторговой деятельности с использованием инструментов параллельного импорта, необходимо отметить, что параллельный импорт служит альтернативным способом для продавцов маркетплейсов обеспечить разнообразие предлагаемой продукции в своем аккаунте продавца. Продавец, реализуя ввоз товаров по параллельному импорту может предоставить потребителям широкий ассортимент продукции, включая товары, считающиеся эксклюзивными, выпущенные ограниченным тиражом

или досрочно выпущенными на определенные рынки. Кроме того, помимо качественного и количественного улучшения ассортимента, параллельный импорт также позволяет продавцам получать конкурентные преимущества, учитывая разницу цен на различных рынках. Таким образом, продавцы могут предлагать покупателям искомую продукцию по более выгодным ценам, что способствует развитию конкуренции, в том числе международной.

Маркетплейсы в обозначенном контексте, как представляется могут и должны обеспечивать и дополнительный функционал, способствующий использованию продавцом рыночных инструментов, показателей и т.д. Так, в целях оптимизации процессов ценообразования маркетплейсы могут среди прочих предлагать услуги анализа рыночных цен и предварительного формирования оптимальной, конкурентоспособной цены на долгосрочные и даже краткосрочные периоды. Здесь могут быть использованы технологические решения на основе, например, передового программного обеспечения для переоценки стоимости товаров, направленные на предотвращение рисков: коммерческих, правоприменительных, когда, например, при формировании цены на товар может возникнуть вероятность нарушения законодательства о защите конкуренции.

Судебная практика по привлечению к ответственности субъектов электронной торговли за нарушение прав третьих лиц

При этом необходимо понимать высокое значение внедрения эффективных решений, направленных не только на обеспечение оптимальных экономических условий реализации товаров на маркетплейсе, но и на предотвращение распространения через электронные торговые площадки контрафактной продукции. На первый взгляд такого рода проблемы не лежат в сфере ответственности маркетплейса и относятся к существенным рискам продавцов, связанных с нарушением требований законодательства, а также прав третьих лиц – правообладателей. Но маркетплейсы, как представляется, в ряде случаев могут

быть привлечены к ответственности за распространение продавцами контрафактной продукции. Так, например, нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, совершенное в рамках деятельности продавца на маркетплейсе (реклама, фактическая продажа контрафактных товаров с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, выраженная в реализации поддельной продукции) может привести к привлечению маркетплейса к солидарной ответственности наряду с продавцом, например, в случаях, когда маркетплейс получает процент с продаж от продавца, выступает от имени продавца или в случаях, когда, маркетплейс не удовлетворяет требованиям правообладателя о блокировке доступа к информации о товаре, в которой выражено нарушение прав правообладателя.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в целом подтверждает приведенные доводы. Так, согласно п. 77 обозначенного постановления в случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности, в то же время ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины.

Однако отмечается⁵, что в ряде случаев суды отказывают в привлечении к ответственности маркетплейса, если площадка не запрашивала у продавца подтверждения наличия прав на использование спорного товарного знака или не могла подтвердить это право.

Так, Суд по интеллектуальным правам в одном из дел (Постановление СИП РФ от 31.08.2022 по делу № А41-47401/2021) пришел к выводу о том, что без обращения правообладателя с представлением доказательств наличия у

⁵ См.: Полякова Д. Нарушение интеллектуальных прав на маркетплейсах: как найти и как бороться. URL: <https://www.garant.ru/gardium/guide/kontrafakt-na-marketpleyce/> (дата обращения: 15.03.2024).

них исключительных прав электронная торговая площадка не имеет объективной возможности прийти к выводу о том, может ли размещенный материал потенциально нарушать права третьих лиц. Таким образом, для целей обнаружения конкретного нарушения информационный посредник должен обладать достаточной информацией (включая, информацию, позволяющую установить статус правообладателя и спорный объект, а также информацию, позволяющую обнаружить конкретный факт нарушения).

В целом схожей позиции придерживается и судебная практика ЕС⁶. Так, в Постановлении Суда ЕС (CJEU) от 2 апреля 2020 года по делу *Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl and Others*⁷ разъясняется, что электронная торговая площадка, предлагающая продавцам услуги по выполнению заказов на куплю-продажу товаров на своей платформе, не может считаться нарушителем прав на товарный знак в соответствии со статьей 9(3)(b) Регламента ЕС по товарным знакам от 14 июня 2017 г. № 2017/1001 (EUTMR), даже если товары, которые они хранят, оказываются нарушающими интеллектуальные права.

Однако, хотя это и не имеет прямого отношения к исходу дела, Суд, тем не менее, предоставил важную информацию о том, может ли выполнение заказа на торговой площадке повлечь за собой прямую ответственность альтернативными способами. В частности, Суд отметил, что, когда электронная торговая площадка позволяет продавцу использовать товарный знак с нарушением интеллектуальных прав, его роль должна быть рассмотрена с точки зрения норм права, таких как статья 14(1) (освобождение хостинг-провайдера от ответственности) Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2000/31/ЕС от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной ком-

⁶ См.: Think digital: Adapting IP protection strategies for online marketplaces in the EU. URL: <https://www.novagraaf.com/en/insights/think-digital-adapting-ip-protection-strategies-online-marketplaces-eu> (дата обращения: 20.03.2024).

⁷ См.: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-567/18> (дата обращения: 20.03.2024).

мерции (Директива об электронной коммерции) и статьи 11 Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г. об обеспечении прав на интеллектуальную собственность, которая касается вынесения судебных запретов конкретно в отношении нарушителя).

Тот факт, что эти правила упоминаются вместе (пункт 49 Постановления Суда), указывает на возможность того, что оператор онлайн-рынка, на которого не распространяется освобождение от ответственности, может рассматриваться как нарушитель с точки зрения положений Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г. Хотя возможность того, что онлайн-торговая площадка напрямую нарушает права на товарный знак, кажется исключенной, вполне возможно, что электронная торговая площадка может считаться соучастником нарушения прав в соответствии с национальным законодательством государства-члена ЕС.

По сути, статья 13 указанной Директивы предоставляет правообладателю право на получение возмещения ущерба от нарушителя, который сознательно или при наличии достаточных оснований знать о правонарушении, участвовал в деятельности, нарушающей интеллектуальные права. Когда электронная торговая площадка предлагает услуги, которые включают не только хранение, но и упаковку, маркировку и отправку товаров (не говоря уже о их рекламе и ответах на любые запросы клиентов), она берет на себя активную роль, которая влечет за собой контроль и продвижение списков товаров, в процессе чего могут быть нарушены интеллектуальные права. В результате вполне вероятно, что такой маркетплейс больше не сможет воспользоваться освобождением от ответственности в соответствии с Директивой об электронной коммерции.

В то же время, как было указано в заключении генерального адвоката по данному делу, степень участия Amazon в маркетинге товаров, включая обработку заказов, например, предполагает, что было бы разумно ожидать от компании особой осмотрительности в подтверждении законности хранящейся на складах компании продукции. Это повышает вероятность того, что в случае

продажи товаров, нарушающих интеллектуальные права на электронной торговой площадке с использованием программы, аналогичной Fulfillment by Amazon (комплекс услуг по обработке заказов), потерпевший правообладатель может иметь право требовать возмещения убытков не только от продавца, нарушившего интеллектуальные права, но и от электронной торговой площадки.

Инструменты обеспечения устойчивости трансграничной электронной торговли в контексте борьбы с контрафактной продукцией

В условиях большого количества экономических ограничений и нарушенных цепочек поставок, в России были приняты различные решения, направленные на стабилизацию внешнеторговой деятельности. Так, в контексте введенной согласно перечневому подходу возможности ввоза товаров по параллельному импорту в 2022 г. электронные торговые площадки, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли, были заинтересованы в обеспечении предотвращения связанных с этим нововведением рисков распространения контрафактной продукции.

Уже летом 2022 г. было анонсировано создание компаниями Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет единой информационной системы по борьбе с контрафактной продукцией, подключиться к которой имели возможность все желающие онлайн-ритейлеры. В эту систему вносятся данные о размещении контрафактной продукции и его продавце, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение, при этом в случае подтвержденной реализации контрафактного товара деятельность продавца на площадке будет приостанавливаться на три месяца, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли⁸.

⁸ Кошкин В. Российские маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом. URL: <https://rg.ru/2022/08/09/marketplejsy-sozdali-edinuiu-informacionnuiu-sistemu-po-borbe-s-kontrafaktom.html> (дата обращения: 16.03.2024).

Реализованный в рамках обозначенной системы обмен информации о контрафакте и продавцах соответствующей продукции направлен на предотвращение оборота незаконно ввезенных товаров и сокращение объемов их распространения. Действительно, в обозначенном контексте особое значение приобретает деятельность электронных торговых площадок по выявлению и борьбе с распространением контрафактной продукции на основе обращений правообладателей и потребителей.

Встречаются и индивидуальные решения в сфере борьбы с контрафактной продукцией, реализованные на отдельных электронных торговых площадках. Так, например, компания Wildberries реализовала для целей борьбы с распространением контрафактной продукции свой собственный сервис «Цифровой арбитраж», направленный на освобождение площадки от контрафактной продукции и урегулирование споров с нарушителями. Сервис встроен в личные кабинеты продавцов на маркетплейсе, при этом он открыт для использования третьими лицами, что представляется удобным в контексте мониторинга правонарушений для правообладателей, которые официально не продают свои товары на Wildberries и не заводи́ли личный кабинет, но выявили нарушение на маркетплейсе⁹. Важно, что цифровой арбитраж позволяет правообладателям напрямую взаимодействовать с иными ритейлерами, включая подачу официальных обращений при наличии сведений о потенциальном нарушении их исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов.

Отмечается, что после введения на Wildberries инструмента Цифрового арбитража, упростились механизмы борьбы с нарушениями прав на товарные знаки, блокировка страницы товара, на которой выражено правонарушение,

⁹ Полякова Д. Нарушение интеллектуальных прав на маркетплейсах: как найти и как бороться. URL: <https://www.garant.ru/gardium/guide/kontrafakt-na-marketpleyce/> (дата обращения: 15.03.2024).

стала доступнее¹⁰. Безусловно, в интересах продавцов - правообладателей принимать технологичные меры по защите интеллектуальной собственности, используя предоставляемые маркетплейсами инструменты. Некоторые продавцы противостоят правонарушениям, другая часть продавцов напротив работает с поступившими в их адрес претензиями и блокировками.

Стоит отметить, что не всегда и не все электронные торговые площадки требуют документы, подтверждающие права продавца на реализацию товаров, маркированных определенными товарными знаками. Маркетплейс по сути предоставляет свою электронную торговую среду, администрируемое цифровое пространство для реализации торговых правоотношений, свои ресурсы и сервисы для специальных субъектов - продавцов, оказывая услуги по публикации информации о товарах продавца, условиях их реализации, часто выступает своего рода «информационным посредником».

Практически во всех случаях товары на маркетплейсах продаются и реализуются не связанными с самой торговой площадкой субъектами, которые отвечают за информацию о товарах и их продвижение.

Такая доступность инструментов выявления потенциальных правонарушений, безусловно, коррелирует с интересами правообладателей и безопасности рынков товаров, ввозимых из иностранных государств. При этом необходимо понимать и учитывать в деятельности по регламентации отношений в сфере параллельного импорта то обстоятельство, что правообладатели получают большое количество информации о ввезенных по параллельному импорту товарах, что позволяет им зачастую бороться в соответствующем иностранном государстве с продажей товаров для целей последующего параллельного импорта. Такая борьба может быть успешна и при наличии неточностей во внутреннем законодательстве и правоприменительной практике в сфере параллельного импорта, что в ряде случаев актуально в контексте динамичной реализации перечневого подхода к параллельному импорту в России.

¹⁰ См.: там же.

В Ассоциации компаний интернет-торговли¹¹ отмечают, что электронные торговые площадки осуществляют огромный объем работы по правовой проверке ассортимента посредством собственных внутренних инструментов, что приводит к результату в 0,1% контрафактной продукции от общего количества товаров. При этом сохраняющиеся факты наличия контрафактной продукции все же представляют собой угрозу для рынков, а также репутации инструментов электронной торговли в целом. Реализация механизмов параллельного импорта, предполагающего импорт именно оригинальной продукции по мнению участников рынка может стать надежным инструментом по борьбе с продавцами, нарушающими российское законодательство, и поспособствует сокращению контрафактной продукции¹².

Обозначенная позиция представляется спорной поскольку параллельный импорт хоть и направлен на наполнение рынков оригинальной продукцией, но сам по себе не преодолевает и не предотвращает возникновение рисков ввоза контрафактной (поддельной) продукции под видом оригинальной продукции. Так, импортеры, приобретающие для последующего импорта товары за рубежом, в ряде случаев и по большинству категорий товаров практически лишены возможности коммуникации с правообладателями на предмет установления подлинного, оригинального происхождения товаров (ввиду незаинтересованности правообладателей в параллельных официальном поставках собственной продукции без их согласия и получения дополнительной прибыли). Иные способы проверки и установления подлинности приобретаемой за рубежом продукции зачастую попросту отсутствуют, в частности, если в законодательстве соответствующего государства отсутствует выверенная система маркировки, сертификации продукции.

¹¹ Соколов А. Российские маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом. URL: <https://rg.ru/2022/08/09/marketplejsy-sozdali-ediniuu-informacionnuu-sistemu-po-borbe-s-kontrafaktom.html> (дата обращения: 16.03.2024).

¹² См.: там же.

Роль органов государственной власти, региональных организаций, осуществляющих деятельность в сфере интеллектуальной собственности в содействии предотвращению распространению контрафактной продукции

В первую очередь, государственные, региональные ведомства, осуществляющие деятельность в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, могут быть вовлечены в процессы контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности в контексте пресечения распространения контрафактной продукции.

Так, например, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) сотрудничает с рядом электронных торговых площадок с целью сбора информации об их инструментах защиты интеллектуальной собственности, для последующего контроля и предоставления соответствующей информации пользователям услуг электронных торговых площадок¹³.

EUIPO в обозначенном контексте осуществляет различные виды деятельности по информированию всех участников соответствующих отношений в сфере электронной торговли, а также правоохранительных органов о правах на объекты интеллектуальной собственности, возможных нарушениях интеллектуальных прав на электронных торговых площадках. Так, предлагаемые инструмент уведомлений позволяет сообщать о списках товаров, которые потенциально нарушают права на объекты интеллектуальной собственности. Существует множество различных систем, включая веб-формы, которые последовательно позволяет использовать инструмент уведомлений, или формы, которые можно загрузить и отправить по электронной почте. Точная информация, которая требуется, может варьироваться от одной электронной торговой площадки к другой. Однако от правообладателя обычно требуется предостав-

¹³ См.: Protecting your IP rights on e-commerce marketplaces. URL: <https://www.euipo.europa.eu/en/observatory/enforcement/tools/protecting-ip-rights-e-commerce-marketplaces> (дата обращения: 17.03.2024).

ление информации о себе, как субъекте прав, о самих правах интеллектуальной собственности (например, регистрационный номер товарного знака) и списках товаров, в которых предположительно содержатся нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (например, посредством указания URL-адреса или адресов).

Также могут быть предложены программы защиты интеллектуальной собственности, которые внедряются ограниченным числом электронных торговых площадок для поддержания сотрудничества с правообладателями. Предлагаются различные функциональные возможности, но обычно пользователям предоставляется возможность осуществления упрощенного процесса уведомления о любых списках товаров, предположительно содержащих нарушения интеллектуальных прав и панель мониторинга для отслеживания процесса рассмотрения уведомлений о нарушении прав и его результатов. Электронные торговые площадки также могут предлагать инструменты, облегчающие поиск объявлений, которые могут нарушать интеллектуальные права. EUIPO также сопровождает и информирует о соответствующей деятельности.

Интересным примером содействия на государственном уровне в борьбе с распространением контрафактной продукции в конкретных ситуациях представляется подход Китайской Народной Республики.

Учитывая масштабность китайского онлайн-рынка, иностранные компании часто обнаруживают, что на китайских веб-сайтах, таких как Alibaba, JD.com продаются товары, которые являются подлинными, оригинальными товарами, продаваемыми без разрешения (например, по параллельному импорту) или поддельной продукцией. Судебное разбирательство в обозначенных случаях не всегда эффективно, иногда нежелательно или слишком затратно по времени и финансовым ресурсам. В обозначенном контексте в Китае действуют административные механизмы, которые могут стать альтернативой китайским судебным разбирательствам по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности на товарные знаки и патенты на промышленные образцы в отношении продавцов контрафактной поддельной продукции.

Например, если Alibaba или JD.com отклонят требование о запрете распространения контрафактной продукции или нарушении прав на товарный знак, другой экономически эффективной альтернативой судебного разбирательства является подача заявления в китайское Управление промышленности и торговли. Для того, чтобы принять соответствующие меры, необходимо сначала найти продавца, поскольку Управление применяет меры на местном (городском) уровне. После рассмотрения доказательств, обосновывающих вину продавца местное Управление может конфисковать контрафактную или нарушающую авторские права продукцию и наложить штраф. Владельцы патентов на промышленные образцы вправе подать иск в местное ведомство интеллектуальной собственности. В то время как Управление по интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) курирует патентные экспертизы и общую политику в области интеллектуальной собственности, местные ведомства интеллектуальной собственности (например, муниципальное ведомство в сфере интеллектуальной собственности Китая (BJIPO)) занимаются защитой прав интеллектуальной собственности, включая прекращение предполагаемых нарушений, выявление и учет потенциально нарушающих интеллектуальные права товаров, но не имеют полномочий конфисковать такие товары.

Для того, чтобы принять эффективные меры, владельцы патентов должны предоставить доказательства и анализ информации по правонарушению в местное ведомство в сфере интеллектуальной собственности, которое примет решение минимум через неделю. Местные ведомства в сфере интеллектуальной собственности редко принимают принудительные меры, а вместо этого пытаются облегчить урегулирование спора. Даже в случае неудачного результата подача заявления в местное ведомство в сфере интеллектуальной собственности дает возможность эффективно сохранить доказательства правонарушений для последующих судебных разбирательств.

Технологические и цифровые решения для охраны объектов интеллектуальной собственности при осуществлении внешнеторговой деятельности в цифровом пространстве

В сфере электронной торговой деятельности самым уязвимым объектом интеллектуальной собственности, представляется товарный знак, который, что логично и следует из его правовой природы, в первую очередь, способствует продвижению товаров на различных рынках.

Программные решения для защиты товарного знака (системы бренда в целом) — это широкая категория продуктов, определяемая как «программное обеспечение, которое защищает от подозрительных списков товаров и интернет-сайтов, нарушающих права на товарный знак, способствующих реализации контрафактной продукции и иных онлайн нарушений интеллектуальных прав»¹⁴.

В категорию программного обеспечения входят инструменты и технологии, призванные помочь организациям защитить свой товарный знак, выраженный в цифровой форме, интеллектуальную собственность в целом и цифровые активы от нарушений, включая подделки, несанкционированное использование товарного знака и различные способы злоупотребления правами, недобросовестной конкуренции.

Основная цель использования программного обеспечения для защиты прав на товарные знаки — предоставить правообладателям возможность принять меры для предотвращения финансовых потерь, нанесения ущерба ценности, репутации товарного знака и подрыва доверия, вызванного нарушением прав на товарный знак.

¹⁴ Tsur E. Top 8 Brand Protection Software Solutions. July 24, 2023. URL: <https://www.memcyco.com/home/top-brand-protection-software-solutions/> (дата обращения: 18.03.2024).

Программные решения в обозначенной сфере предлагают различный функционал для мониторинга, выявления фактов правонарушения и смягчения последствий таких нарушений прав на товарные знаки, осуществленных в цифровой среде, включая онлайн-рынки, электронные торговые площадки, платформы социальных сетей, общедоступные веб-сайты, рекламные сети, результаты поисковых систем и даже даркнет.

Как представляется, правовая охрана любого товарного знака, выраженного в цифровой форме, с достаточно большой клиентской базой, должна сопровождаться использованием программного обеспечения, предназначенного для защиты бренда с тем, чтобы предотвратить возможные правонарушения, связанные с его незаконным использованием. Поскольку эта категория включает в себя широкий спектр решений, следует сначала определить функции и задачи, которые направлены на борьбу с конкретными типами нарушений прав на товарный знак, угрожающими бизнесу, прежде чем выбирать то или иное программное решение для защиты собственной системы бренда.

Одним из видов программных решений в рассматриваемой сфере являются инструменты мониторинга веб-сайтов и социальных сетей. Эти решения постоянно отслеживают соответствующие интернет-сайты, каналы и ресурсы для выявления нарушений прав на товарные знаки. Инструменты мониторинга цифровой среды позволяют выявить поддельную продукцию и факты неправомерного использования товарного знака, а также позволяют компаниям более эффективно оценивать потребительские спрос и предпочтения, отвечать на запросы клиентов и др. В эту категорию программных решений также входит мониторинг платного поиска и мониторинг в даркнете.

Для того, чтобы выявлять потенциальные случаи киберсквоттинга, фишинга или подделки брендовых магазинов, предлагаются программные решения в сфере мониторинга и предотвращения использования доменов. Соответствующие сервисы анализируют данные о регистрации доменов и позволяют компаниям обеспечивать соблюдение собственных прав на доменные имена с тем, чтобы защитить свой товарный знак или иные объекты интеллектуальной

собственности (например, фирменные наименования и коммерческие обозначения) от незаконного использования третьими лицами в доменном имени.

Программные решения такого типа помогают компаниям обнаруживать вредоносные клоны своих веб-сайтов, размещенные на недавно зарегистрированных доменах, которые напоминают домен веб-сайта правообладателя. Некоторые сервисы также предлагают управление процессом запрещения использования спорного доменного имени.

Очевидно, что распространение поддельных товаров в большинстве случаев наносит ущерб репутации товарного знака, влияет на уровень продаж соответствующей продукции и наносит ущерб бизнесу в целом. Вот почему правообладатели высоко коммерциализируемых товарных знаков, успешные дизайнеры и ведущие художественные бюро используют инструменты распознавания изображений на основе AI/ML технологий (технологии искусственного интеллекта, машинного обучения) для обнаружения наличия контрафактной продукции на электронных торговых площадках. Эти механизмы также позволяют анализировать списки товаров, профили продавцов, нарушения в цепочках поставок и иные релевантные данные с тем, чтобы выявить контрафактную продукцию.

Еще одним эффективным инструментом борьбы с нарушителями прав на объекты интеллектуальной собственности представляется управление цифровыми правами (DRM). DRM - один из старейших типов программных технологий защиты товарного знака, лучше всего подходит для защиты цифровых продуктов от несанкционированного распространения и обеспечения соблюдения условий лицензионных договоров. Среди используемых методов рассматриваемых программных решений распространены шифрование, водяные знаки и контроль доступа.

Таким образом, в зависимости от потребностей конкретного бизнеса и потенциальных угроз нарушения прав на товарный знак, с которыми правообладатели сталкиваются в сети Интернет, может быть использован один или несколько программных инструментов для защиты бренда.

Ниже приведен ряд основных технологических решений, которые используются для защиты товарного знака на международных электронных торговых площадках¹⁵.

Во-первых, это решения, помогающие правообладателям предотвращать нарушения прав на товарные знаки и несоблюдение аффилированными лицами требований в отношении платной поисковой рекламы (например, BrandVerity). Такого рода платформы отслеживают PPC-платформы поисковых систем на предмет размещения рекламы по ключевым словам, сходным или тождественным товарному знаку для того, чтобы обнаружить нарушения, направленные на соответствие онлайн-контента и рекламных предложений в Интернете требованиям законодательства об охране товарного знака. Соответствующие решения представляются оптимальными к применению такими правообладателями, которые активно используют филиальную сеть и работают с реселлерами, а также стремятся обеспечить охрану прав на товарный знак в платных поисковых службах.

Мониторинг платного поиска, реализованный в рассматриваемых решениях экономит время, позволяя одному сотруднику компании – правообладателя отслеживать возможные нарушения исключительных прав на товарный знак на каждом рынке по всему миру.

Также актуально использование платформ цифрового доверия, которые применяют превентивный подход к защите товарного знака, отдавая приоритет доверию клиентов в точке воздействия — странице, имитирующей настоящий веб-сайт компании, реализующей соответствующую «брендовую» продукцию (например, Memcyco Fake). Предлагаемое технологическое решение позволит обеспечить комплексную цифровую безопасность товарного знака, защищая веб-сайт и его пользователей от брэндджекинга (паразитирование или захват бренда).

¹⁵ Tsur E. Top 8 Brand Protection Software Solutions. July 24, 2023. URL: <https://www.memcyco.com/home/top-brand-protection-software-solutions/> (дата обращения: 18.03.2024).

Решение включает в себя постоянную службу мониторинга веб-сайтов, которая анализирует поведение пользователей на веб-сайте для обнаружения подозрительной активности, указывающей на то, что злоумышленник собирает информацию и проверяет защиту товарного знака. Уникальное управление цифровыми правами веб-сайта, которое затрудняет злоумышленникам имитацию подлинного веб-сайта в незаконных целях, также предоставляет правообладателям инструменты для укрепления цифрового доверия клиентов при каждом взаимодействии с веб-сайтом.

Такого рода решения направлены на предотвращение брендджекинга, подделки веб-сайтов или выдачи правонарушителями себя за другое лицо. Здесь также возможна реализация функционала, позволяющего в режиме реального времени информировать пользователей о том, что они заходят на фейковый (поддельный) сайт.

Следующая категория решений направлена на автоматизацию на основе систем искусственного интеллекта процессов обнаружения, анализа и устранения онлайн-мошенничества, и правонарушений при регистрации доменных имен, на платформах социальных сетей, магазинов приложений и даже в дарк-нете (например, Bolster). Соответствующие решения имеют потенциал обеспечения низкого уровня ложных срабатываний и практически максимальный процент удалений неправомерно размещенной информации без ручного вмешательства. Сервис может подключаться к большому количеству социальных сетей и магазинов приложений в поисках фактов подделки товарного знака, которые возможно устранить автоматизированным путем. В обозначенном контексте такие решения направлены на предотвращение захвата учетных записей, в том числе на основе мониторинга текстов и изображений с тем, чтобы найти скрытые и мошеннические коды.

Еще одним видом технических решений является маркировка нежелательного контента (например, Red Points – Красные точки). Такую маркировку возможно использовать для поиска, отслеживания и удаления поддельных объявлений и фейковых продавцов в сети Интернет. Решение включает в себя

сканер регистрации доменов и функционал удаления контента для защиты интеллектуальной собственности своей и клиентов. Рассматриваемые технологические решения могут использоваться как базовое программное обеспечение, направленное на реализацию стратегии защиты интеллектуальной собственности и предотвращение продаж подделок на рынке. Такие решения актуальны для борьбы с подделками, пиратством, выдачей правонарушителями себя за другое лицо и злоупотреблениями правами.

Еще одним решением такого типа, актуальным для компаний с зарегистрированными товарными знаками на территории ЕС, является сервис мониторинга и удаления информации, нарушающей права на товарные знаки правообладателей, который предполагает автоматическое удаление поддельных предложений о продаже товаров и обеспечение соблюдения законодательства о товарных знаках в течение 48 часов (SentryC). Решение сканирует социальные сети и веб-сайты на предмет нарушений прав на товарные знаки и позволяет правообладателям удалить контрафактную продукцию одним щелчком мыши.

Если рассматривать релевантные решения в других регионах, то стоит отметить сервис Nabcore, подходящий для компаний, осуществляющих деятельность в Азиатском регионе. Основное внимание в сервисе уделено взаимосвязанным физическим и цифровым решениям для защиты бизнеса от злоупотреблений и нарушений права на товарный знак, в первую очередь с помощью QR-кодов. Nabcore предлагает аутентификацию продуктов (как онлайн, так и офлайн) и обеспечивает прозрачность цепочек поставок для защиты от незаконных перерасходов, хищений или перенаправления продукции на серый рынок.

Отдельно стоит отметить онлайн-решение по борьбе с распространением поддельной продукции BrandShield, которое осуществляет мониторинг информации, размещенной в сети Интернет и выявляет угрозы фишинга, злоупотребления и нарушения прав на товарный знак, факты продажи контрафактной продукции.

BrandShield использует искусственный интеллект и машинное обучение для поиска и устранения нарушений, таких как продажа поддельной продукции, дилерская деятельность на сером рынке и имитация бренда. BrandShield, одна из самых надежных служб мониторинга и пресечения распространения информации, в которой выражены нарушения прав правообладателей товарных знаков, подходит для крупных международных розничных брендов, предотвращения предпринимательских рисков в цифровой среде на уровне предприятия и в контексте защиты товарного знака.

Также стоит отметить решения, используемые в сервисе Tracer по защите товарного знака, которые помогают правообладателям выявлять нарушения прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности, а также принимать правоохранительные меры максимально быстро и точно. Сервис Tracer Protect поддерживает обнаружение контента, нарушающего исключительные права на товарный знак, авторские права, предлагает классификацию нарушений, сопоставление фактов нарушений с ресурсами правонарушителей, а также осуществляет обеспечение соблюдения волеизъявления клиентов. Сервис отличается тем, что устраняет правонарушения по всем цифровым каналам, которые не могут обнаружить другие поставщики услуг по защите прав на товарный знак. Обозначенное решение эффективно в контексте борьбы с неправомерным распространением информации и использованием товарного знака в скрытых сетях.

Таким образом, рассмотренные технологические решения, продукты на основе специального программного обеспечения, используемые для защиты системы бренда предназначены для удовлетворения юридических и маркетинговых потребностей правообладателей, популярные товарные знаки которых привлекают мошенников. Классическое программное обеспечение для защиты системы бренда, созданное для обнаружения нарушений прав на товарный знак и подделок в сети Интернет, часто является частичным решением все более сложной и широко распространенной проблемы обеспечения прав на товарные знаки.

Подход КНР к параллельному импорту в контексте электронной торговли

В целях выработки оптимальных подходов к параллельному импорту в контексте электронной торговли отдельного внимания заслуживает анализ опыта КНР. Китай, будучи членом основных международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, включая Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г. и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г., а также страной, в которой зародились крупнейшие в мире электронные торговые площадки напрямую не регулирует отношения в сфере параллельного импорта¹⁶.

Действующие законы, подзаконные акты Китая прямо не предусматривают регулирование отношений в сфере параллельного импорта.

Разрешение или запрет параллельного импорта находится полностью в компетенции китайских властей, что следует из положений обозначенных выше международных договоров, в которых участвует Китай.

В настоящее время большинство дел, связанных с параллельным импортом, возбужденных правообладателями в Китае, в основном связаны с нарушением прав на товарные знаки и недобросовестной конкуренцией. Учитывая, что легитимность параллельного импорта все еще остается спорной и не существует единого стандарта вынесения решений по параллельному импорту в китайских судах, каждое дело о параллельном импорте требует индивидуального анализа.

¹⁶ Liang I., Desmonts V., Rowlands J. Overview of Parallel Import Issues in China. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b7b5b984-0b35-42db-8b8a-583fbdd213c9> (дата обращения: 21.03.2024)

Так, например, в трех делах от 6 мая 2020 года Суд по интеллектуальной собственности Гуанчжоу разрешил параллельный импорт молниеотводов из Сингапура в Китай¹⁷.

Одно из судебных дел, рассмотренных в Китае, связано с OBO German (немецкая компания), которая является владельцем зарегистрированного товарного знака «ОВО», используемого применительно к громоотводам. Истец OBO Shenzhen (китайская компания), 100% дочерняя компания OBO German, обладает исключительным правом на товарный знак ОВО в материковом Китае на основании лицензионного договора. В декабре 2017 года было обнаружено, что ряд товаров под брендом ОВО были проданы ответчиком Shifu (китайская компания) и использованы в крупном строительном проекте. OBO Shenzhen подала иск о нарушении прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции на том основании, что Shifu продавала продукцию ОВО на материковом Китае без согласия правообладателя. Shifu утверждала, что продукция ОВО была импортирована от третьей стороны, располагающейся в Сингапуре, а сингапурский продавец является официальным дистрибьютором OBO German. Этот продавец также предоставил Shifu сертификаты происхождения, которые гарантировали, что продаваемая продукция ОВО является подлинной продукцией, произведенной и продаваемой OBO German.

В ходе судебного разбирательства и OBO Shenzhen, и Shifu подтвердили, что нет никакой разницы в качестве продукции или способах использования товарного знака между импортируемой продукцией ОВО, продаваемой Shifu, и продукцией ОВО, поставляемой OBO Shenzhen в материковом Китае.

Суд по данному делу постановил, что нарушение прав на товарный знак и недобросовестная конкуренция не могут быть установлены и отклонил все требования истца по следующим основаниям. Во-первых, анализа цепочки поставок было достаточно, чтобы установить, что импортированные товары

¹⁷ См.: Wininger A. Guangzhou Intellectual Property Court OKs Parallel Imports. URL: <https://www.natlawreview.com/node/130338/printable/print> (дата обращения: 21.03.2024).

были подлинными товарами, разрешенными к продаже правообладателем товарного знака OBO German, и были импортированы в Китай посредством законных процедур таможенного оформления. Во-вторых, нет очевидной разницы между продукцией, предположительно нарушающей интеллектуальные права, и продукцией, продаваемой OBO Shenzhen в Китае, с точки зрения способа использования товарного знака, качества продукции и иных релевантных аспектов. Кроме того, во время продажи и обращения импортированной продукции OBO в Китае характеристики продукции и сопровождающий ее товарный знак не были изменены, а продукция OBO не была разделена, изменена или повреждена импортером. Использование товарного знака Shifu не ухудшило индивидуализирующую функцию товарного знака и обеспечение качества и не привело к смещению и непониманию со стороны широкой общественности. Также суд пришел к выводу о том, что Shifu не нарушала какую-либо национальную государственную политику, закон или правила делового оборота, не нарушала правила рыночной конкуренции, не проявляла какого-либо субъективного злого умысла и объективного поведения, причиняющего вред законным правам и интересам потребителей, или не осуществляла акты недобросовестной конкуренции, в частности, занижение цены, что могло бы нанести существенный ущерб интересам OBO Shenzhen.

Еще в одном деле истец Budweiser China, лицензиат товарных знаков «科罗娜» и «Coronita Extra» в Китае, использовал китайскую фразу «科罗娜特级啤酒» в качестве торгового обозначения на своем импортном пиве с пометкой «Coronita Extra». Компания Budweiser China установила, что ответчик, Gulong (китайская компания), использовал товарный знак «Coronita Extra» на импортируемом пиве, а также использовал торговое обозначение на китайском языке «卡罗娜啤酒» в таможенной декларации и инспекционных документах, а также добавили китайскую фразу «卡罗娜啤酒» на этикетку пива рядом с «Coronita Extra». Соответствующая продукция реализовывалась и через электронные торговые площадки (в частности, Alibaba.com). Budweiser China

заявила, что такое использование Gulong знаков «Coronita Extra» и «卡罗娜啤酒» представляет собой нарушение прав на товарный знак. Суд при этом постановил, что, поскольку импортированная продукция являлась подлинной продукцией производства Budweiser, ввоз Gulong по официальным каналам поставок следует рассматривать как форму параллельного импорта, а использование знака «Coronita Extra» на импортируемом пиве не разрывает связи между товарным знаком и владельцем товарного знака, поэтому нарушение прав на товарный знак, по сути, не происходит. Однако компания Budweiser China использовала китайские товарные знаки «科罗娜» и английские товарные знаки «Coronita Extra» вместе в течение определенного периода времени при продаже продукции в Китае, что обеспечило товарному знаку «科罗娜» высокую популярность и тесное соответствие товарному знаку «Coronita». Дополнительное использование китайского фонетического знака «卡罗娜» компанией Gulong на пиве нарушило соответствие между китайским товарным знаком «科罗娜» и английским товарным знаком «Coronita Extra», принадлежащим Budweiser, ослабило идентификацию и, таким образом, представляет собой нарушение товарного знака Budweiser «科罗娜».

Необходимо помнить, что в случае параллельного импорта товары являются подлинными, однако они могут быть предназначены для продажи в другой стране с другими климатическими/религиозными и прочими особенностями. Например, известно следующее судебное дело, рассмотренное в КНР: Группа Мишлен против Тан Гоцяна и Оу Кана¹⁸. Ответчики импортировали шины из Японии для их перепродажи в Китае. Однако шины были предназначены для продажи на бразильском рынке, а ответчики решили не проходить обязательную сертификацию в Китае. Вопрос заключался в том, является ли продажа ответчиками импортных шин Мишлен нарушением прав на товарный знак японской компании. По решению Народного суда в Китае имело место

¹⁸ См.: Chen K. Trademark Infringement in Parallel Importation. URL: <https://www.mondaq.com/china/trademark/113602/trademark-infringement-in-parallel-importation> (дата обращения: 25.04.2024)

нарушение исключительных прав на товарный знак на том основании, что стандарт шин, продаваемых ответчиком, несовместим с китайскими правилами. Более того, можно было предвидеть, что в случае ДТП потребитель возложит ответственность на Группу Мишлен как на производителя, что подорвет ее репутацию. Полезный для исследования результат заключается в том, что параллельные импортеры должны обеспечить соблюдение интересов потребителей.

Если сравнивать обозначенные подходы с российским, то стоит отметить, что согласно российскому законодательству о защите прав потребителей, гражданскому законодательству продавец несет ответственность перед покупателем за продажу некачественного товара (товара с недостатками). Законодательство о защите прав потребителей действует на все продаваемые потребителям товары, независимо от того, каким путем они ввезены, включая продажу на маркетплейсах.

Резюмируя, можно отметить, что в случаях параллельного импорта необходимо анализировать конкретные обстоятельства, основываясь на конкретных фактах отдельных дел с точки зрения китайского подхода. Анализируя тенденции рассмотрения подобных споров китайскими судами, стоит отметить, что суды выносят решения о том, является ли параллельный импорт нарушением прав на товарный знак или актом недобросовестной конкуренцией с учетом следующих доводов. Продажа оригинальной продукции означает, что импортированный продукт законно получен от зарубежных правообладателей и что в продукт или прикрепленный к нему знак не было внесено никаких изменений.

В таких случаях общий принцип вынесения решения китайскими судами сводится к тому, что ненарушение в целом презюмируется, а нарушение является исключительным случаем. Другими словами, если импортированные продукты являются подлинными и не подвергаются изменениям, подделкам суды

склонны применять принцип «существенного различия», чтобы прийти к выводу о том, что правообладатели не имеют права препятствовать ввозу и продаже «подлинных» продуктов независимо от стран первой продажи.

Продажа неоригинальной продукции при этом означает, что импортированный продукт законно приобретен у зарубежных правообладателей, однако продажа после импорта сопряжена с различиями в товаре или товарном знаке.

В таких случаях импортер, по сути, вносит изменения в параллельно импортируемые товары или в один из элементов, например, шлифовку идентификационного кода, добавление этикеток с китайской транслитерацией, перепакровку и т. д. Основным средством установления правонарушения в обозначенном контексте является определение того, способны ли такие изменения привести к введению в заблуждение потребителей или нанести ущерб репутации правообладателя товарного знака, а также нарушится ли соответствие между товарным знаком и товаром.

Нарушение должно быть установлено, если действие (совершенное импортером) привело к указанным выше последствиям, и наоборот.

В Китае нередко возникают споры, связанные с использованием товарных знаков при реализации параллельно импортируемой продукции. К этому типу дел обычно относятся случаи, когда продавец параллельно импортируемых товаров, находящихся в обращении, использует товарный знак импортируемых товаров (для рекламы, продвижения и т. д.) в процессе продаж после выхода на рынок материкового Китая и, таким образом, получает в свой адрес исковое заявление о компенсации за нарушение прав.

В таких случаях необходимо определить, является ли использование продавцом такого товарного знака добросовестным. Для принятия решения о том, является ли использование добросовестным, необходимо учитывать такие факторы, как популярность товарного знака, возможное и фактическое использование товаров, группы потребителей, каналы продаж, репутация товара и конкретные действия предполагаемого нарушителя. Кроме того, китайские

суды также учитывают такие факторы, как оправданность цели использования, необходимость использования, является ли ограничение использования целесообразным и не является ли результат использования, способным вызывать смешение.

Таким образом, «параллельные импортеры» должны оценивать риски нарушения исключительных прав в случаях, если они маркируют товарными знаками импортируемые товары или иным образом используют товарные знаки третьих лиц.

Нарушение при этом не будет установлено, если импортер или продавец переупаковывает параллельно импортируемые товары в соответствии с обязательными национальными правилами, а изменение упаковки не оказывает негативного влияния на свойства продукта и не вызывает смешения или неправильного восприятия среди потребителей.

В трансграничной электронной торговле, поскольку параллельно импортируемые товары в некотором смысле более подходят потребителям из-за их ценовых преимуществ или гибкости выбора, оперативной доставки репутация предприятия и продукция, созданная правообладателем с большими инвестициями, должны быть защищены от негативного воздействия, различного рода актов недобросовестной конкуренции. Важным направлением сотрудничества государств здесь видится организация системы глобальной сертификации, маркировки, отслеживания происхождения и логистики товаров при обязательном обеспечении принципов свободы торговли, недискриминации товарных внутренних рынков по политическим основаниям.