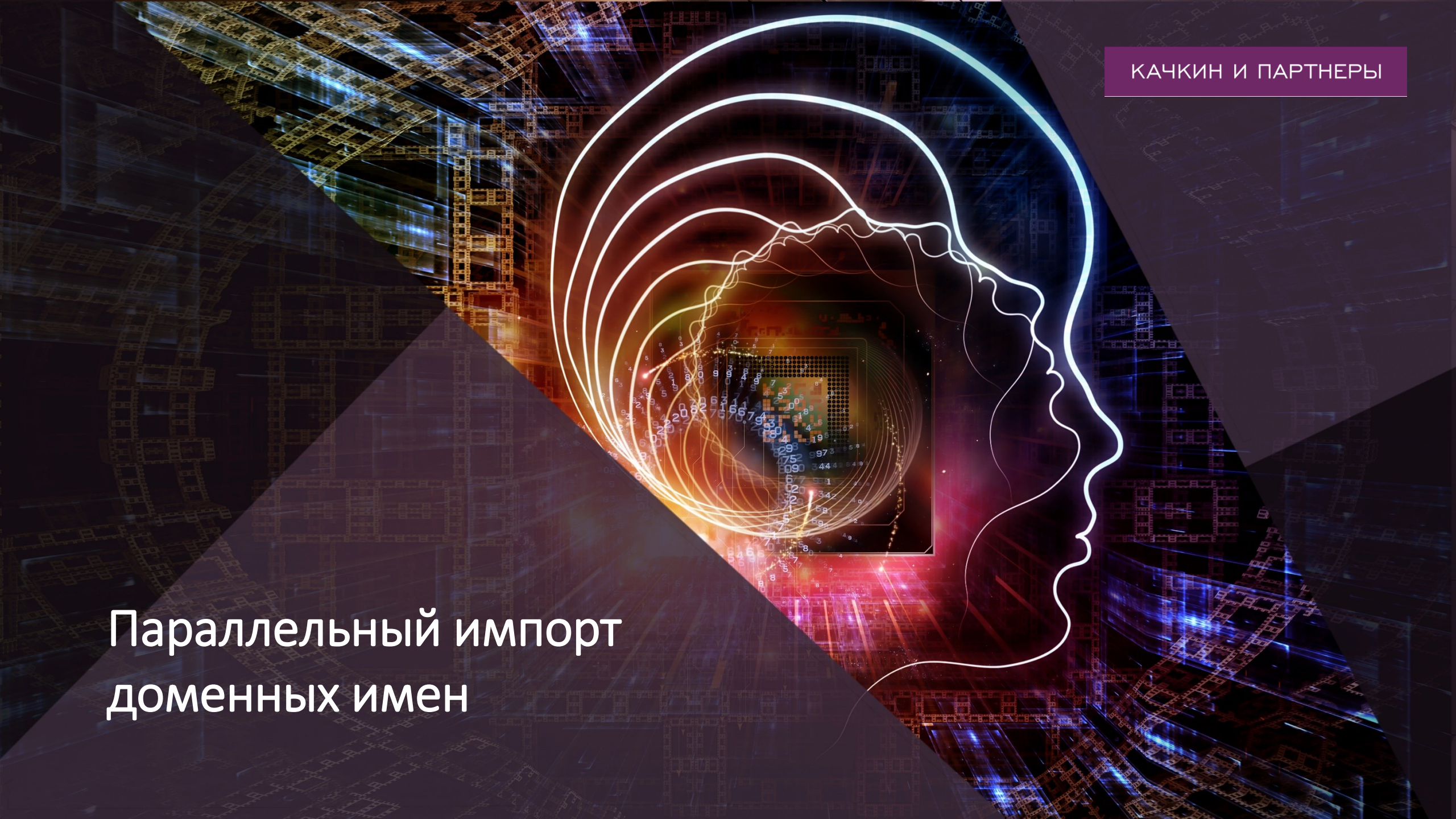


Параллельный импорт доменных имен



Базовое регулирование

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Базовая практика (1)

В то же время в настоящем деле ответчику вменяется нарушение исключительных прав истца на товарный знак при его использовании не на товарах, а при адресации в сети Интернет, что согласно [пункту 2 статьи 1484 ГК РФ](#) является самостоятельным способом использования товарного знака. То обстоятельство, что сайт под указанным доменным именем, по утверждению ответчика - администратора, используется для продвижения исключительно товаров компании - истца, не исключает правомерность такого использования только с разрешения правообладателя ([пункт 1 статьи 1229 ГК РФ](#)).

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017
по делу № А41-29186/2016

Определением Верховного Суда РФ от 17.07.2017 отказано в передаче дела
№ А70-29186/2016 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ

Базовая практика (2)

Утверждения ответчика об исчерпании права на товарный знак со ссылками на судебную практику судом апелляционной инстанции отклонены ввиду того, что в соответствующих судебных актах речь идет не об использовании товарного знака в доменном имени, а о предложении товара к продаже путем указания в рекламном каталоге и на сайте.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019
по делу № А70-2017/2019

Определением Верховного Суда РФ от 09.04.2020 отказано в передаче дела
№ А70-2017/2019 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ

Базовая практика (3)

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Однако регистрация доменного имени, исходя из положений [статьи 1487](#) ГК РФ и порядка регистрации доменных имен, не может порождать исчерпание права.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2022
по делу № А55-23131/2018

Определением Верховного Суда РФ от 26.04.2022 отказано в передаче дела № А55-23131/2018 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ



Новое регулирование (1)

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Статья 18

1. Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие:

13) перечень товаров (групп 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;

Новое регулирование (2)

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

3. Не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 13 части 1 настоящей статьи, а также средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.
(часть 3 введена Федеральным **законом** от 28.06.2022 N 213-ФЗ)

Новая практика (1)

Вместе с тем, вопреки доводам апелланта, указанные нормативные акты, регулирующие параллельный импорт (параллельный импорт - это ввоз на территорию Российской Федерации без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые введены в гражданский оборот за рубежом) не подлежат применению к спорным правоотношениям, возникшим в мае 2021 года, то есть до их принятия.

Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2022
по делу № А59-6659/2021

Новая практика (2)

Вопреки мнению подателя жалобы, указанные нормативные акты, регулирующие параллельный импорт (параллельный импорт - это ввоз на территорию Российской Федерации без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые введены в гражданский оборот за рубежом) не подлежат применению в рассматриваемом случае, исходя из способа использования товарного знака ответчиком (в наименовании используемого веб-сайта).

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.07.2022
по делу № А17-8645/2021

Выводы

- Новое кризисное регулирование буквально позволяет не признавать нарушением использование товарных знаков, наносимых на ввозимые в рамках параллельного импорта товары **любыми способами**
- В результате **теоретически** возможен параллельный импорт доменных имен – регистрация или приобретение доменного имени, сходного с товарным знаком иностранного правообладателя без его согласия
- На данный момент в единичных спорах суды указывают, что новое регулирование не применяется к отношениям возникшим до его принятия или придерживаются ранее сформированной позиции
- Однако, судебные подходы к применению нормы об исчерпании права в этой части могут быть изменены

Спасибо за внимание!



Андрей Алексейчук

Старший юрист практики IP/IT
Адвокат

andrey.alekseychuk@kachkin.ru

+7 963 343-53-07

WhatsApp | Telegram | Signal

Санкт-Петербург

www.kachkin.ru