

ТРОИС: как обеспечить эффективное взаимодействие с таможней. Практический пример проекта борьбы с параллельным импортом

*Вильгельмина Шавшина, советник, руководитель практики
внешнеторгового регулирования, к.ю.н., заместитель председателя
Комитета по транспорту и таможне Ассоциации Европейского Бизнеса
wilhelmina.shavshina@dlapiper.com*

DLA Piper

Разница между контрафактом и параллельным импортом

Контрафакт	Параллельный импорт
Торговый знак наносится на товар нелегально, т.е. без разрешения правообладателя торгового знака.	Торговый знак наносится на товар правообладателем или правомочным пользователем, т.е. легально.
Товар ввозится на территорию РФ без разрешения правообладателя торгового знака.	Товар ввозится на территорию РФ не через официальных дилеров/импортеров и без разрешения правообладателя торгового знака.
Товар вводится в гражданский оборот на территории РФ без разрешения правообладателя торгового знака.	Товар вводится в гражданский оборот на территории РФ не официальными дилерами и без разрешения правообладателя торгового знака.
При этом необходимо отметить, что <i>о контрафакте могут свидетельствовать и случаи</i>, когда конкретные товары производятся (или торговый знак используется) пользователем с превышением согласованных с Правообладателем пределов использования торгового знака. Например: 1. По соглашению с Правообладателем производитель может выпускать 100 товаров с нанесением на них торгового знака. Выпуск 101 единицы товара будет являться нарушением соглашения и считаться контрафактом. 2. Срок действия лицензионного соглашения истек или оно было расторгнуто, но пользователь продолжает выпускать товары под торговым знаком или использует торговый знак иным образом.	

- Национальное исчерпание
 - исключительные права истекают внутри страны, когда продукт принесен в обращение внутри страны с разрешением держателя прав
 - продукт, принесенный в обращение за границей, не исчерпывает внутренние права
 - импорт продукта требует разрешения держателя прав
- Региональное исчерпание
 - исчерпание права, если товар первоначально исходил от правообладателя (или по лицензионному договору) и введен в оборот на территории одной из стран экономического союза (ЕС)
 - исключительные права сохранены в странах экономической области, когда защищенный продукт принесен в обращение за пределами экономической зоны
- Международное исчерпание
 - исключительные права истекают, когда продукт помещен в обращение или внутри страны, или за границей с разрешением доступного владельца
 - доступный владелец не может выступить против перепродажи продукта за границей

Анализ международной практики ограничения параллельного импорта

- Решение Комиссии Евросоюза о региональном принципе исчерпания прав. 2000 год
- Заключение Европейского социально-экономического комитета (СЭК) о региональном принципе исчерпания прав. 2001 год
- Оценка последствий легализации параллельного импорта. Национальный экономический исследовательский институт (NERA). 1999 год
- Экономическое влияние фармацевтической параллельной торговли в государствах – членах Евросоюза. Анализ заинтересованных сторон. Лондонская школа экономики и политических наук. 2004 год
- Финансово-экономические последствия либерализации параллельного импорта в России. Ассоциация Европейского бизнеса. 2013 год
- Дело Quality King Distributors Inc. v. L'anza Research International Inc. 1998 год
- Дело Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A. Верховный суд США. 2010 год
- Дело John Wiley & Sons Inc. v. Kirtsaeng. Федеральный апелляционный суд Второго округа США. 2012 год

Обобщение международной практики ограничения параллельного импорта



- **США**

Параллельный импорт запрещен, если он противоречит интересам потребителей США, вводит их в заблуждение относительно качества товара, и если ввозимый товар имеет существенные отличия от товара, производимого в США



- **Евросоюз**

Применяется концепция регионального исчерпания прав, где параллельный импорт по общему правилу разрешается только в пределах Европейского союза. Извне Евросоюза параллельный импорт запрещен



- **Австралия**

Избирательное ограничение параллельного импорта (для отдельных видов товаров)

Описание ситуации:

- Мировой производитель определенной категории товаров является правообладателем товарных знаков и осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе на территории Российской Федерации через своих аффилированных лиц
- При этом, правообладателю становится известно о потоках параллельного импорта, осуществляемого неуполномоченными импортерами. Такой импорт причиняет ущерб интересам правообладателя, поскольку параллельно ввезенные товары наводняют рынок, уменьшая рыночную долю самого правообладателя на данной территории

Задача:

- Правообладатель намерен инициировать предусмотренные законом доступные правовые механизмы по пресечению несанкционированного ввоза товаров **на территорию Российской Федерации**

Оптимальной стратегией борьбы с параллельным импортом на настоящий момент является:

КОМБИНАЦИЯ доступных административных механизмов (привлечение таможенных органов) и гражданско-правовых мер защиты (обращение с иском в суд)



Можно ли обойтись
без этой процедуры?



Товарный знак
Правообладателя



ТРОИС
по РФ

или

Единый
ТРОИС*



(*) Перспективное направление. На настоящий момент доступен только вариант с включением товарных знаков в национальный ТРОИС на территории РФ/ территории РБ / территории РК

- В Реестр могут быть включены объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара
- Правообладатель должен обеспечить возмещение имущественного вреда, который может быть причинен в связи с приостановлением выпуска товаров, способами, предусмотренными гражданским законодательством, **либо** заключить **договор страхования** риска ответственности за причинение вреда (сумма обеспечения обязательства или страховая сумма должна быть **не менее 300 000 рублей**)
- За включение в Реестр плата не взимается

На основании информации Таможенного Реестра, таможенные органы:

- осуществляют **мониторинг товаров**, находящихся под таможенным контролем, на предмет выявления контрафактных товаров
- **приостанавливают выпуск товаров** при наличии подозрений в их контрафактности
- **предоставляют информацию правообладателю** о фактах ввоза контрафактной продукции для защиты им своих прав
- осуществляют **изъятие контрафактных товаров**, в том числе, в порядке таможенного пост-аудита, из оптово-розничной торговли
- возбуждают производство о привлечении нарушителей к **административной ответственности**

* По состоянию на 06.11.2013 таможенные органы принимают меры в отношении около 2000 объектов интеллектуальной собственности, включенных в Реестр

- **Заявление правообладателя должно содержать сведения:**
 - о правообладателе, а в случае, если заявление подается его представителем, также о представителе
 - об объекте интеллектуальной собственности (объект ИС)
 - о товарах, ввоз которых в Российскую Федерацию или их вывоз из Российской Федерации или совершение с которыми иных действий во время их нахождения под таможенным контролем, по мнению правообладателя, влечет нарушение его прав, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары
 - о сроке, в течение которого таможенные органы будут принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров
- Рассмотрение заявления осуществляется в срок, не превышающий **одного месяца** со дня его поступления
- Рассмотрение заявления может быть приостановлено при непредставлении правообладателем (его представителем) документов, при этом общий срок рассмотрения заявления не может быть более трех месяцев
- Документы, подтверждающие предоставление обеспечения или **договор страхования, могут быть представлены после получения уведомления о положительном решении** о принятии таможенными органами мер получения, связанных с приостановлением выпуска товаров в течение 1 месяца со дня направления уведомления

- **Определение критериев для непринятия мер** по приостановлению выпуска, исходя из задач компании (например, б/у, минимальная стоимость партии, ввоз физ. лицами и др.) - возможно внесение изменений в Реестр
 - **Организация работы правообладателя:** распределение обязанностей членов команды для взаимодействия с таможенными "он-лайн" (телефон, e-mail, факс, почта)
 - **Соблюдение 10-тидневного срока** ответа на таможенные уведомления
 - Оперативное информационное взаимодействие с таможенными: приоритет документооборота по **e-mail**
 - **Ex-officio** – спорная позиция таможни: **меры по приостановлению выпуска принимаются однократно** в отношении одного объекта ИС до его внесения в Реестр – п. 5 ст. 308 ФЗ "О таможенном регулировании в РФ"
 - Оперативное взаимодействие с таможней **для эффективного использования юридических механизмов защиты прав** (административные, гражданские, уголовные)
- * Если правообладатель в течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган за защитой своих прав либо не обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска товаров объект ИС может быть исключен из ТРОИС

Когда подаем иск?



- Возможны в форме наложения ареста на ввезенные ответчиком товары
- Шансы на получение обеспечительных мер выше при заявлении исковых требований об изъятии и уничтожении ввезенных товаров
- С практической точки зрения имеет смысл просить суд о принятии обеспечительных мер на стадии приостановления таможенным органом выпуска товаров
- Что лучше заявлять:

предварительные обеспечительные меры

или

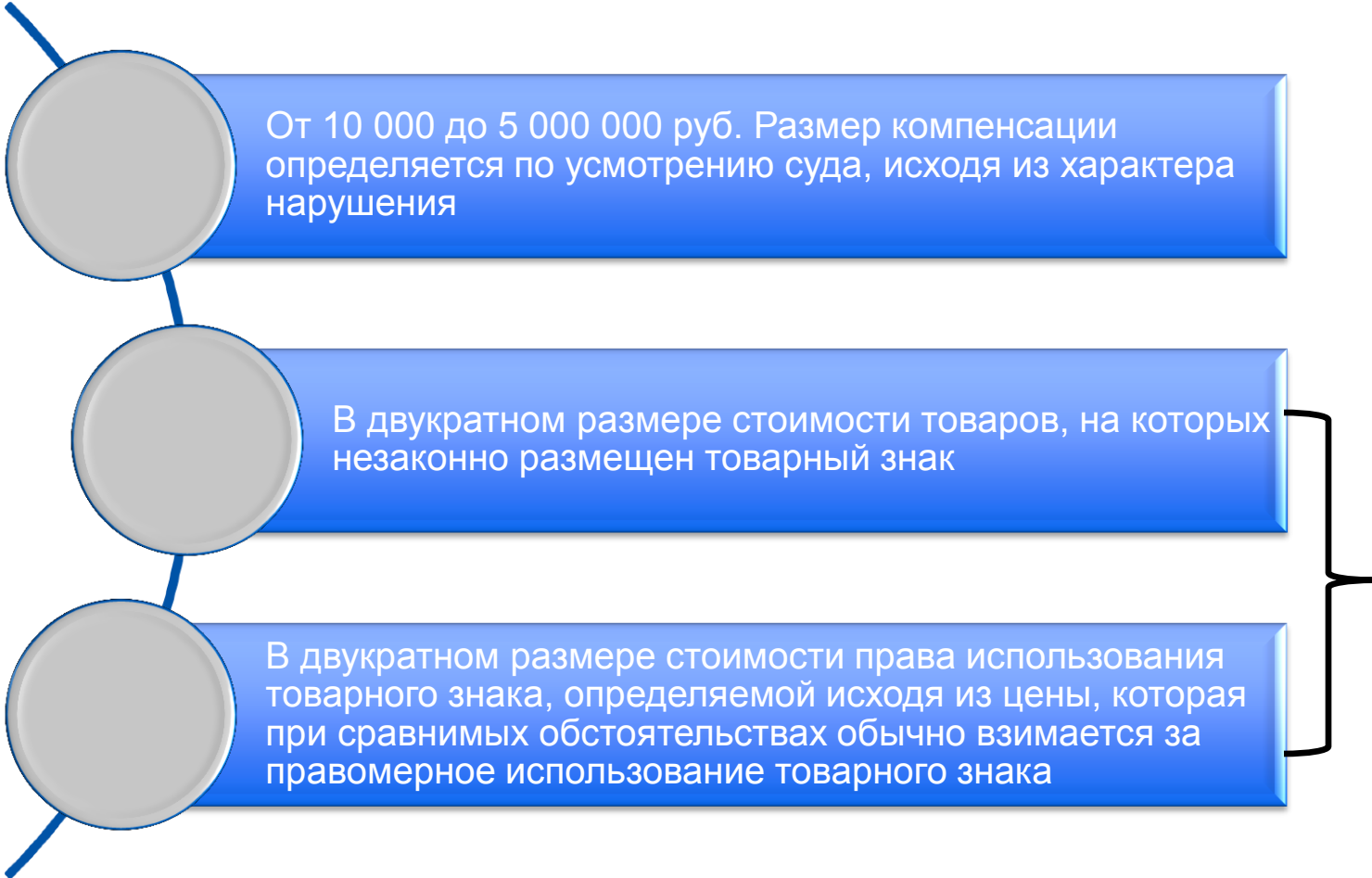
меры по обеспечению иска?



- О **запрете** ответчику осуществлять без согласия Правообладателя использование его товарных знаков, включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных такими товарными знаками (п. 2 ст. 1252 ГК РФ). Следует учитывать **региональный принцип исчерпания прав**
- Об **изъятии и уничтожении** товара, маркированного товарными знаками Правообладателя (п. 4 ст. 1252 ГК РФ)
- О **взыскании** с ответчика компенсации в пользу Правообладателя (п. 4 ст. 1515 ГК РФ)

Важно: аккуратность составления исковых требований увеличивает шансы на их удовлетворение

Виды компенсаций (ст. 1515 ГК РФ)



От 10 000 до 5 000 000 руб. Размер компенсации определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения

В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак

В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

Не использовались
прежде на практике
по делам о
параллельном
импорте

- Товары являются оригинальными, а не контрафактными, и, следовательно, изъяты быть не могут
- Истец не доказал факт наличия его товарного знака на ввезенных товарах
- Ответчик подавал предварительные декларации и не знал достоверно какими знаками маркирован товар
- Ввоз товаров не является самостоятельным способом использования товарного знака
- Обозначение, нанесенное на ввезенный товар, не является тождественным зарегистрированному товарному знаку, поэтому, учитывая то, что товар оригинальный, нарушение товарного знака отсутствует

"Товар, даже если он и произведен владельцем товарного знака, однако в нарушение исключительного права владельца товарного знака ввезен или иным образом введен в оборот на территории Российской Федерации, обладает признаком контрафактности, что следует из содержания пункта 4 статьи 1252 ГК РФ. Такой товар по решению суда подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации."

Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 16 декабря 2013 года по делу № А41–42379/2012

Использование товарного знака

- Какие действия осуществлены нарушителем? Ввоз, декларирование, дальнейшая перепродажа, хранение, перевозка, иные действия?
- Содержит ли ввозимый товар обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя?

Незаконность использования товарного знака

- Действует ли импортер с согласия правообладателя?
- Имеет ли импортер лицензионный договор?
- Осуществлен ли ввоз товаров из страны, не входящей в Таможенный союз?
- Вводился ли ввезенный товар в оборот с согласия правообладателя на территории каких-либо стран Таможенного союза?

III. Доказательства использования товарного знака

Поданная импортером (декларантом) таможенная декларация (ДТ) на ввезенный товар является **основным доказательством**. Декларация содержит следующие сведения:

- о товаре
- об избранной таможенной процедуре
- о товарном знаке, которым маркированы ввезенные товары
- другие сведения

Другие документы



- акты таможенного досмотра
- справки и уведомления таможенного органа
- иные документы, представленные таможенным органом

Если декларация на товары в материалы дела не представлена:

- заявить в суде ходатайство об истребовании ДТ у таможенного органа?
- просить таможенный орган представить ДТ?
- полагаться на другие доказательства?

- При предварительном таможенном декларировании в таможенной декларации действительно могут отсутствовать сведения, которые по своему характеру не могут быть известны декларанту до ввоза товаров (п. 3 ст. 193 ТК ТС)
- Однако, отсутствующие сведения должны быть внесены в таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров
- Следовательно, на момент выпуска товара предварительная декларация должна содержать все достоверные данные о ввозимом товаре, в том числе информацию о товарных знаках, которыми такие товары маркированы
- Таким образом, **факт подачи ответчиком предварительных деклараций не может свидетельствовать об отсутствии нарушения со стороны ответчика и его невиновности в совершенном деянии**

"Ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака"

п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ №122
от 13.12.2007

"Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака."

Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 16 декабря 2013 года по делу № А41-42379/2012

VI. Обозначения, нанесенные на оригинальный товар

- На практике далеко не всегда правообладатели используют свои товарные знаки абсолютно идентично тому, как они зарегистрированы
- Однако, закон позволяет правообладателю использовать свой товарный знак с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (см. п. 2 ст. 1486 ГК РФ)
- Соответственно, факт не тождества, но сходства до степени смешения может иметь место как с неоригинальными, так и в случае с оригинальными товарами
- Таким образом, п. 3 ст. 1484 ГК РФ о недопустимости использования сходных до степени смешения обозначений в полной мере применим и к параллельному импорту

Состояние практики по защите от параллельного импорта

- В целом, до февраля 2009 года параллельные импортеры привлекались к ответственности по статье 14.10. КоАП РФ (при наличии доказательств ввоза товаров)
- Начиная с 2009 года, суды отказывают в привлечении к административной ответственности параллельных импортеров (постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 по делу ООО "Генезис" № А40-928/08-145-128)
- В то же время в настоящий момент стабилизировалась практика удовлетворения судами исков правообладателей к параллельным импортерам
- Кроме того, включение товарных знаков в ТРОИС позволяет также таможенным органам приостанавливать выпуск товаров, ввезенных параллельными импортерами, что в совокупности с судебными инструментами в настоящий момент представляет собой эффективный набор мер для борьбы с параллельным импортом





ВИЛЬГЕЛЬМИНА ШАВШИНА
Советник, руководитель практики
внешнеторгового регулирования, к.ю.н.,
заместитель председателя Комитета по транспорту и
таможне Ассоциации Европейского Бизнеса
E: wilhelmina.shavshina@dlapiper.com

DLA Piper в Санкт-Петербурге
T: +7 812 448 7200
Ф: +7 812 448 7201

DLA Piper в Москве
T: +7 495 221 4400
Ф: +7 495 221 4401

www.dlapiper.com