

Ежегодная конференция Комитета АЕБ

по интеллектуальной собственности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:

**тенденции развития, судебная практика,
проблемы и пути решения**

22 июня 2017 г.,

г. Москва, Представительство ЕС в РФ

Сергей Медведев, к.ю.н., LL.M

старший юрист | Городисский и Партнеры

medvedevs@gorodissky.ru

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ

GORODISSKY

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПОНЯТИЕ «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА»

- **в законе:** отсутствует прямое определение данного термина (однако следует руководствоваться общими и специальными положениями гражданского законодательства о правовой охране и защите прав интеллектуальной собственности)
- **на практике:** параллельный импорт означает ввоз оригинальных товаров, содержащих охраняемые объект(ы) интеллектуальной собственности (например, товарные знаки), без разрешения производителя (правообладателя)

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

- **товарный знак** — обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается **исключительное право** (ограниченное территорией страны, где товарному знаку предоставлена правовая охрана/регистрация)
- **исключительное право на товарный знак:**
 - право использования товарного знака в гражданском обороте
 - право распоряжения товарным знаком в пользу третьих лиц
 - *право разрешения/запрета использования товарного знака другими лицами*
- другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; использование товарного знака, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является *незаконным* и влечет *ответственность*, предусмотренную [законом] (п.1 ст. 1229 ГК РФ)

ВВОЗ КАК СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

- **исключительное право на товарный знак может быть осуществлено** для индивидуализации товаров ..., в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности **путем размещения (использования) товарного знака на товарах**, которые ... **ввозятся на территорию Российской Федерации** (п.2 ст. 1484 ГК РФ)
- **владелец товарного знака имеет исключительное право ... запрещать его использование другим лицам**, причем использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения его владельца не может никто; **нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированный ... ввоз**, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот ... **товара, обозначенного этим знаком** (Определение КС РФ от 20.12.2001г N 287-О)
- **запрещение такого способа использования товарного знака правообладателя, как ввоз маркированной таким знаком продукции на территорию Российской Федерации, направлено на соблюдение международных обязательств Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности в соответствии с Конституцией РФ** (Определение КС РФ от 22.04.2004г № 171-О)
- **ввоз на территорию РФ является элементом введения товара в гражданский оборот на территории РФ и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака** (п.15 Информационного письма ВАС РФ №122 от 13.12.2007г «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»)

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Национальный принцип исчерпания права:

- 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 (ст. 1487 ГК РФ)

Региональный принцип исчерпания права:

- не является нарушением исключительного права на товарный знак (...) использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака (...) или другими лицами с его согласия (ст. V Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, являющегося Приложением к Договору о Евразийском экономическом союзе)

НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

- в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также **импорт**, перевозка или хранение **материальных носителей**, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или **средство индивидуализации**, **приводят к нарушению исключительного права** на такой результат или на такое средство, **такие материальные носители считаются *контрафактными*** и **по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению** без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены [законом] (п.4 ст. 1252 ГК РФ, см., напр., Постановление СИП 13.08.2014г N C01-769/2014 по делу N A51-32897/2013, Постановление СИП от 04.08.2014г N C01-536/2014 по делу N A40-98350/2013)

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ

Способы охраны/защиты прав:

- обеспечение национальной или международной регистрации товарного знака
- таможенные меры (внесение товарного знака в таможенные реестры)
- ~~административно-правовой механизм~~ (см. Определение ВАС РФ от 31.10.2008г N 10458/08 и Постановление ВАС РФ от 03.02.2009г N 10458/08)
- **гражданско-правовые меры** (см. Определение ВАС РФ от 31.10.2008г N 10458/08)
- **уголовно-правовой механизм?** (см. Определение Свердловского областного суда от 25.11.2009г по делу N 22-10966 (дело «Creative»))

ТАМОЖЕННЫЕ РЕЕСТРЫ

- Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России
- Таможенные (национальные) реестры других стран–членов ЕАЭС
- **Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности**

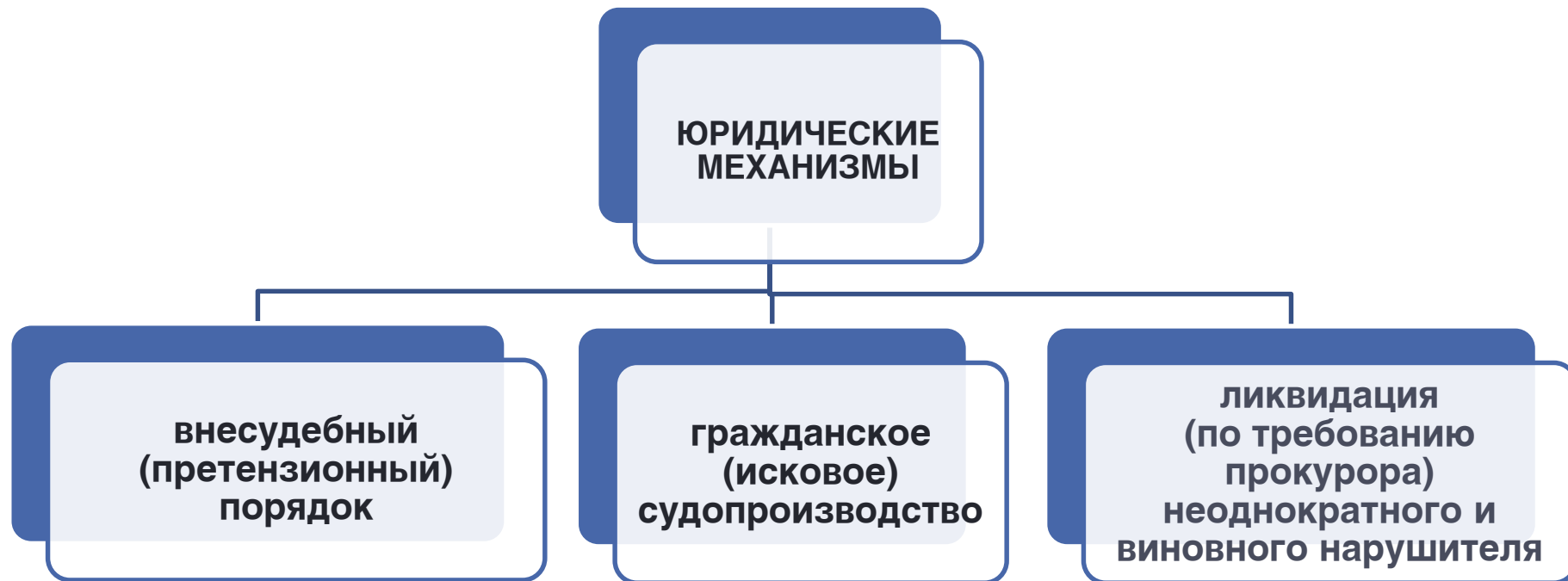
ТРОИС ФТС РОССИИ

- распространяется на территорию РФ
- ведётся ФТС России
- действует для национальных и международных товарных знаков
- товарный знак регистрируется на основании заявления правообладателя
- возможность указания **уполномоченных/неуполномоченных** импортеров (и иных лиц)
- плата (пошлина) за включение товарного знака в реестр НЕ взимается
- срок «таможенной» защиты – не более 2 лет (но может продлеваться!)

ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР

- **пока «не работает» на практике!**
- будет обязателен для всех стран-членов ЕАЭС
- будет действовать для национальных и международных товарных знаков
- правовая охрана товарного знака должна быть обеспечена во всех странах-членах ЕЭС
- товарный знак будет регистрироваться на основании заявления правообладателя

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ



СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Истцы:

- правообладатели
- *исключительные* лицензиаты

Ответчики:

- импортеры (декларанты)
- дистрибьюторы/ритейлеры
- администраторы доменов

Третьи лица:

- таможенные органы
- отправители (поставщики) (см., напр., дело «Heineken» № А40-60322/10-12-360, дело «Nestle» № А40-98350/2013)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Доказательства (документы):

- уведомление таможни о приостановлении товаров (с *фотографиями товаров*)
- акт осмотра и пробы/образцы товаров (с *дополнительными фотографиями товаров*)
- акт таможенного досмотра (с *фотографиями товаров*)
- акт описи и ареста имущества

Доказывание (критерии):

- обладание исключительным правом/лицензией на действующий товарный знак
- присутствие/наличие товарного знака на ввозимых товарах (упаковке)
- отсутствие у ответчика согласия на ввоз товаров, маркированных товарным знаком
- факт ввоза спорных товаров неуполномоченным лицом (ответчиком)

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **о признании незаконными** (нарушающими) действий по ввозу товаров
- **о пресечении действий**, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
- **о взыскании денежной компенсации** (см., напр., Решение АсГСПЛО от 06.06.2016 г по делу № А56-709/2016 – **45 000 000 руб.!**)
- **об изъятии из оборота и уничтожении товаров** (см. напр., Постановление ФАС МО от 29.12.2011г по делу № А40-12515/11-27-104, Постановление СИП от 04.08.2014г N C01-536/2014 по делу N А40-98350/2013)

ПРАКТИКА И ТЕНДЕНЦИИ

ПРОБЛЕМНЫЕ ПРАВОВЫЕ МОМЕНТЫ

- **признание незаконными действий по ввозу товаров – основание или предмет иска?**
- **как добиться «общего» запрета и обеспечить его исполнение?** (*однако*: см., напр., Определение ВС РФ № 305-ЭС16-7036 от 27.06.2016г и Постановление СИП от 09.03.2016г по делу № А40-44079/15, Постановление СИП от 23.06.2016г по делу № А40-110491/2014, Определение ВС РФ № 305-ЭС15-7226 от 20.07.2015г и Постановление СИП от 19.03.2015г по делу № А40-13294/14, Определение ВС РФ № 305-ЭС15-7874 от 28.07.2015г и Постановление СИП от 20.04.2015г по делу № А40-66043/2014, Определение ВС РФ № 305-ЭС15-11364 от 25.09.2015г и Постановление СИП от 26.06.2015г по делу № А40-20162/14, Постановление 10ААС № 09АП-20035/2015 от 16.07.2015г по делу № А40-44452/2014, Постановление СИП от 19.03.2015г по делу № А40-13294/2014)
- **как определить сумму денежной компенсации – с учетом риска пропорционального взыскания судебных расходов?**
- **как идентифицировать, изъять и уничтожить уже ввезенный/проданный товар?**

ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И «СЕРЫЕ» СХЕМЫ

- не-указание товарных знаков в таможенных декларациях и других документах
- сокрытие товарных знаков на упаковке импортируемых товаров
- недостоверное декларирование импортируемых товаров
- занижение таможенной стоимости импортируемых товаров
- применение неправильных таможенных кодов
- использование фиктивных компаний или подставных посредников

ПРИМЕР ВВОЗИМОГО ТОВАРА



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

- суд, руководствуясь пунктом 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», осматривает товар и его упаковку, и по своему внутреннему убеждению решает, какой из двух товарных знаков доминирует на этом товаре (№А41–41126/15)
- со ссылкой на пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ суд: из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку (№А41–41126/15, №А41–50904/15)
- суды 1й и 2й инстанций: из представленных суду документов следует, что спорный товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака «ЕМЕХ» №371903, товары были выбраны, заказаны, оплачены на сайте www.emex.ru. Указанный товарный знак размещен на товарной упаковке, указан в сопроводительных документах. Истец не доказал факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком истца (№А41–41126/15, №А41–50904/15)

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (№А41-50904/15)

СИП:

- судами также не учтено, что исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции.
- таким образом, судами неправильно распределено бремя доказывания по настоящему делу, поскольку именно ответчик должен представить доказательства соблюдения исключительных прав правообладателя используемого товарного знака. Применительно к данному случаю — доказательства легального происхождения спорного товара.
- суды фактически возложили на истца обязанность доказывать наличие вины в действиях ответчика, что противоречит положениям статей 401 и 1250 ГК РФ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



«Городисский и Партнёры»



г. Москва, ул. Большая Спасская, 25, стр.3



+7 (495) 937 6116



+7 (495) 937 6104 / 6123



pat@gorodissky.ru