



Параллельный импорт: последние тенденции правоприменения и судебно-арбитражной практики

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

DLA Piper

Разница между контрафактом и параллельным импортом

Контрафакт	Параллельный импорт
Товарный знак наносится на товар нелегально, т.е. без разрешения правообладателя товарного знака.	Товарный знак наносится на товар правообладателем или правомочным пользователем, т.е. легально.
Товар ввозится на территорию РФ без разрешения правообладателя товарного знака.	Товар ввозится на территорию РФ не через официальных дилеров/импортеров и без разрешения правообладателя товарного знака.
Товар вводится в гражданский оборот на территории РФ без разрешения правообладателя товарного знака.	Товар вводится в гражданский оборот на территории РФ не официальными дилерами и без разрешения правообладателя торгового знака.
<p>При этом необходимо отметить, что <i>о контрафакте могут свидетельствовать и случаи</i>, когда конкретные товары производятся (или товарный знак используется) пользователем с превышением согласованных с Правообладателем пределов использования товарного знака.</p> <p>Например:</p> <ol style="list-style-type: none">1. По соглашению с Правообладателем производитель может выпускать 100 товаров с нанесением на них товарного 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 товарным знаком или использует товарный знак иным образом.	



- **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)

- Устойчивый тренд на защиту правообладателей
- Параллельный импорт рассматривается в качестве нарушения исключительного права на товарный знак
- Незначительные суммы компенсаций (но есть исключения!)
- Параллельный импорт запрещен извне Евразийского экономического союза, но не внутри него
- Удовлетворяются требования правообладателей об изъятии и уничтожении незаконно ввезенного товара
- Работа Суда по интеллектуальным правам укрепила практику защиты правообладателей от параллельного импорта, но после прекращения работы Высшего арбитражного суда появились разногласия в части выбора допустимых способов защиты

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 / территории РА

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**

Когда подаем иск?



Правонарушение
не окончено

Требуется
предварительная
подготовка и
оперативность

Малые сроки
для реагирования
10 дней + 10 доп.

Предварительная
подготовка
не требуется

НО

Сложности с
обнаружением
товара

пересечение
товаром
границы

таможенное
оформление

выпуск в
свободное
обращение

Данная стадия
является важной
также для сбора
доказательств

- 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



- 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

Постановление СИП по делу
№ А№ А41-42585/2012 от 6.10.2014

"Удовлетворяя требования об изъятии из оборота и уничтожении товаров, ... суды не учли положений статьи 1515 ГК РФ, согласно которым данное требование правообладатель вправе предъявлять только в случае, когда товарный знак размещен на товарах незаконно."

"суд апелляционной инстанции не учел, что требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося правонарушения."

Постановление СИП по делу
№ А40-98350/2013 от 4.08.2014

"...суды правомерно сделали вывод о том, что такой товар по решению суда подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации."

"судами правомерно признано подлежащим удовлетворению требование истца о запрете ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанного товара без согласия правообладателя"

- Уклонение от указания в таможенных декларациях на товарные знаки, что приводит к тому, что факт нарушения прав правообладателя выявляется только при досмотре ввезенного товара
- Нанесение на упаковку оригинального товара своих собственных товарных знаков
- Затирание товарных знаков правообладателя на оригинальных товарах

Ответные меры на действия параллельных импортеров:

- Участие представителя правообладателя в досмотре/осмотре под таможенным контролем ввезенного товара (с осуществлением фотосъемки)
- Взаимодействие с таможней в части оптимизации контроля за ввозом (проведение таможенного досмотра/осмотра с документальной фиксацией наличия товарных знаков на товаре по всем фактам ввоза)
- Проведение экспертизы в отношении ввезенных товаров

- Включение товарных знаков в ТРОИС
- Четкое реагирование на уведомления таможи
- В отношении выявленных фактов параллельного импорта:
 - приостановление выпуска
 - подача искового заявления в суд
 - ходатайство об обеспечительных мерах (имеет смысл до выпуска таможей товаров в свободное обращение)
- При вынесении судом решения о наложении ареста на товары (обеспечительные меры):
 - заявление в таможеню о недопущении выпуска товаров
 - возбуждение исполнительного производства

- Альтернативный способ разрешения судебного спора
- Инициатива – от параллельного импортера
- Заключение возможно на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта (но на практике, как правило, в суде первой инстанции)

Возможные условия мирового соглашения:

- признание импортером действий по ввозу незаконными
- запрет использования товарных знаков в будущем (в том числе, при ввозе товаров)
- уничтожение товаров либо их обратный вывоз (с предоставлением подтверждающих документов)
- возмещение судебных расходов
- выплата компенсации



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

F: +7 812 448 7201

DLA Piper в Москве

T: +7 495 221 4400

F: +7 495 221 4401

www.dlapiper.com