

КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Председатель:
Антон Банковский, CMS Russia

Координатор комитета:
Светлана Нечаева (svetlana.nechaeva@aebrus.ru)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

ЗАПРЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА ТОВАРОВ/РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ПРОБЛЕМА

Действующим российским законодательством и международными договорами о Евразийском экономическом союзе однозначно и недвусмысленно решен вопрос параллельного импорта – ввоз на территорию ЕАЭС товаров, содержащих определенные средства индивидуализации, без согласия правообладателя запрещен. По общему правилу параллельный импорт является незаконным и подлежит запрету в соответствии с нормами законодательства о товарных знаках.

Право запрещать параллельный импорт вытекает из общих правомочий владельца товарного знака, составляющих его исключительное право на товарный знак. Ввоз на территорию Российской Федерации товаров, на которых размещены товарные знаки, с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, является самостоятельным видом использования товарных знаков и без разрешения правообладателя товарных знаков является незаконным.

Для обеспечения баланса интересов правообладателя и прав других лиц законодательством установлен принцип исчерпания права на товарный знак. Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, воспроизводя регулирование, введенное Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в начале 2000-х гг., устанавливает «национальный» принцип исчерпания права на товарный знак. Национальный принцип исчерпания права подразумевает, что правообладатель не может запрещать другим лицам использовать товарный знак в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Схожие положения об исчерпании права на товарный знак содержатся также в Соглашении Таможенного союза «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», а также в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Соглашение и Договор устанавливают для государств-участников Таможенного союза и Ев-

разийского экономического союза (Республики Беларусь, Республика Казахстан, Российской Федерации, Республики Армения и Республики Кыргызстан) региональный принцип исчерпания права на товарный знак. Во многом похожая модель регионального принципа исчерпания права на товарный знак применяется и на территории Европейского союза.

Для многих членов Ассоциации европейского бизнеса вопрос параллельного импорта в России является чрезвычайно важным. Несмотря на последние положительные тенденции в эволюции судебной практики, укрепившие позицию о незаконности параллельного импорта судебными инстанциями в течение последних четырех лет, правообладатели сталкиваются с новыми острыми проблемами.

В сентябре 2020 года Федеральная антимонопольная служба вынесла решение, признав действия двух правообладателей по защите своих прав на товарные знаки от несанкционированного ввоза в Россию маркированных товаров третьими лицами в рамках параллельного импорта недобросовестной конкуренцией (ст. 14.8 Закона о защите конкуренции). Несмотря на действующий в ЕАЭС и Российской Федерации региональный принцип исчерпания права, требующий согласия правообладателя на ввоз, ФАС фактически легализовала ввоз товаров из иностранных государств без согласия правообладателя.

Мы полагаем, что такое решение ФАС не только приводит к правовой неопределенности, но и вступает в противоречие с российским законодательством и международными договорами Российской Федерации.

В настоящее время в России ведется активная дискуссия об изменении принципа исчерпания права на товарный знак с национального/регионального на международный, как в целом, так и в отношении определенного перечня товаров. Подобная инициатива исходит от отдельных государственных органов.

Также очень тревожной для правообладателей является обсуждаемая ныне инициатива по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и принятию нормативных актов, ограничивающих исключительность права на товарный знак, и фактически устанавливающих ответственность правообладателя за действия, направленные на реализацию и защиту предоставленных ему законом исключительных прав посредством борьбы с

параллельным импортом. Запрет параллельного импорта при региональном режиме исчерпания прав на товарный знак является системообразующим правовым институтом в праве Европейского союза и поддерживается как Европейским судом справедливости, так и национальными судами. Более того, в судебной практике формируются подходы, способствующие максимально простому и понятному порядку взаимодействия между правообладателями и таможенными органами для предотвращения параллельного импорта¹.

Позиция о недопустимости либерализации параллельного импорта в условиях национального или регионального режима исчерпания прав на товарный знак также поддерживается Международной ассоциацией по товарным знакам (INTA)².

РЕКОМЕНДАЦИИ

Комитет считает, что действующее российское законодательство, так же, как и законодательство Таможенного союза и Евразийского экономического союза, регулирующие вопросы исчерпания права на товарный знак, не требуют изменений. Рекомендуется продолжать активное сотрудничество, участие в дискуссиях и консультациях на всех уровнях и площадках для донесения позиции членов АЕБ до всех заинтересованных лиц и государственных органов, включенных в процесс.

Кроме того, при выработке позиций по вопросу параллельного импорта рекомендуется учитывать обширный опыт Европейского союза, в котором действует аналогичный (региональный) принцип исчерпания прав на товарный знак.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОБЛЕМА

Общая низкая эффективность мер, направленных на противодействие контрафакту на внутреннем рынке, приводит к наличию большого числа поддельных товаров, прежде всего, в секторе товаров народного потребления. В то время как таможенные органы Российской Федерации выработали достаточно эффективные централизованные механизмы противодействия контрафакту, и эти механизмы опираются на квалифицированные кадры сотрудников таможенных органов на местах и в центральном аппарате ФТС, которые специализируются на борьбе с контрафактом, соответствующая практика иных правоохранительных органов России нуждается в существенном улучшении.

При этом очевидно, что эффективность увеличения штрафов или иного ужесточения санкций за правонарушения, связанные с производством и распространением контрафактной продукции, уменьшается ввиду слабости механизмов привлечения к админи-

стративной и уголовной ответственности за незаконное использование товарных знаков.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Комитет рекомендует разработать и ввести в действие нормативные плановые ежеквартальные количественные показатели изъятия контрафактной продукции на территориальной основе для сотрудников органов внутренних дел и Роспотребнадзора, дифференцированные в зависимости от распространенности контрафактной продукции на рынке того или иного региона.

Рекомендуется организовать централизованные учет, обработку полученных данных и контроль выполнения плановых показателей, их дальнейшую дифференциацию на региональной основе, стимулирование сотрудников территориальных подразделений к их выполнению.

В рамках повышения эффективности работы правоохранительных органов считаем целесообразным организацию и проведение ежегодных семинаров на региональном и федеральном уровнях для сотрудников органов внутренних дел и Роспотребнадзора, специализирующихся на борьбе с контрафактом, с привлечением представителей правообладателей.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

ПРОБЛЕМА

В силу вступил Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Закон вводит новое средство индивидуализации – географические указания («ГУ»). Режим географических указаний предполагает намного более простые требования, предъявляемые к товару и производственному процессу.

До настоящего времени у производителей имелась лишь одна эффективная возможность получить правовую охрану указания на место производства их товаров – наименования мест происхождения товаров (§3 гл. 76 Гражданского кодекса Российской Федерации) («НМПТ»). Однако НМПТ имеют крайне жесткие требования, предъявляемые к самому товару и процессу его производства. В частности, особые свойства товара должны исключительно определяться характерными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами, и на территории этого географического объекта должны осуществляться все стадии производства

¹ The Hague District Court, 15 April 2020 (Armani v ITG)

² INTA. Parallel Imports/Gray Market <https://www.inta.org/topics/parallel-imports/>

товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Новый закон – очень важное изменение правового режима коллективных средств индивидуализации, предусматривающее введение нового средства индивидуализации в российское право и расширяющее возможности иностранных обладателей исключительных прав на географические указания и наименования мест происхождения товаров по получению их защиты в российской юрисдикции. Закон проясняет порядок регистрации прав региональной ассоциацией производителей товаров, что особенно актуально для обладателей исключительных прав на географические указания и НМПТ, охраняемых по праву стран ЕС.

Представляется, что принятые поправки никак не заполнили существующий пробел в возможности использования таких коллективных средств индивидуализации на иностранных языках в рекламе.

В части 11 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» определено, что при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства и законодательства о государственном языке.

В пункте 2 статьи 3 Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» среди прочего установлено, что в случаях использования в рекламе наряду с государственным языком Российской Федерации иностранного языка тексты на русском языке и на иностранном языке должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению.

В пункте 3 этой же статьи определен перечень исключений для некоторых средств индивидуализации: фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Однако наименования мест происхождения товаров, так же как и географические указания, не включены в указанный перечень исключений. В связи с этим использование НМПТ и ГУ на иностранном языке, зарегистрированных в России на основании полученной регистрации в иностранных государствах, может быть признано нарушением законодательства о рекламе.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предлагается привести нормы Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» в соответствие с нормами гражданского законодательства, законодательства о техническом регулировании и законодательства о защите прав потребителей, дополнив перечень средств индивидуализации, в отношении которых допускается использование иностранных языков, иными средствами индивидуализации, включая наименования мест происхождения товаров и географические указания.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ПРОБЛЕМЫ

3 февраля 2020 г. в Москве подписан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (далее – «Договор»).

Договор предусматривает получение охраны товарного знака на территории всех государств Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России) на основе регистрации товарного знака Союза.

Представляется целесообразным утвердить на межгосударственном уровне методические рекомендации, обязательные для применения всеми ведомствами государств Союза, по вопросам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям Договора. Наличие таких рекомендаций позволило бы избежать существенных различий в подходах национальных ведомств при регистрации национальных товарных знаков, наличие которых будет приниматься во внимание при регистрации товарных знаков Союза.

За основу межгосударственных рекомендаций может быть принят раздел IV «Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации» Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 г. № 12.

Полагаем, что создание общей открытой базы национальных заявок и товарных знаков, зарегистрированных в государствах-участниках ЕАЭС, существенно упростит процедуру подготовки заявки на товарный знак Союза к подаче, что, в свою очередь, приведет к росту популярности процедуры регистрации товарных знаков Союза.

Общая открытая база национальных товарных знаков и товарных знаков ЕС успешно функционирует в Европейском союзе.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Договора споры, касающиеся нарушения исключительного права на товарный знак Союза на территории государства-члена, разрешаются в соответствии с законодательством этого государства. При этом Договор не содержит правила определения юрисдикции судами государств-участников, что может повлечь неопределенность в спорах о нарушении прав на товарные знаки ЕАЭС, в том числе в сети Интернет.

При решении этого вопроса рекомендуется обратиться к опыту Европейского союза в части разрешения споров о нарушении прав на товарные знаки ЕС.

Участники АЕБ полагают, что правила определения юрисдикции, установленные Регламентом ЕС № 2017/1001 (EUTMR), а также выводы из сложившейся в Европейском союзе судебной практики могут быть положены в основу решения обозначенной проблемы в спорах о нарушении прав на товарные знаки ЕАЭС.

На наш взгляд, нерешенным в рамках Договора остается вопрос территориальности применения такой санкции, как запрет третьим лицам использовать товарный знак Союза или обозначение, сходное с ним до степени смешения, в случае выявления нарушения товарного знака Союза. Точнее, в соответствии с действующими правовыми нормами такой запрет изначально распространяется на территорию государства-участника, в котором испрашивается защита.

Этот вопрос нашел отражение в судебной практике Европейского союза, согласно которой запрет выдается в отношении всей территории ЕС. Исключением может быть ситуация, когда ответчик доказал отсутствие введения потребителей в заблуждение на определенной территории; в таком случае соответствующая страна – участник ЕС может быть исключена и зоны действия запрета (см., в частности, решение Суда Европейского союза по делу C-223/15).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется инициировать обсуждение приведенных выше вопросов на всех уровнях и площадках с участием всех заинтересованных лиц, государственных и межгосударственных органов с целью выработки оптимальных решений, а также выявления иных проблем, с которыми заявители и правообладатели товарных знаков Союза могут столкнуться в будущем, с целью их последующего устранения.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТРОИС)

ПРОБЛЕМА

До 2020 года сложилась практика таможенных органов, согласно которой сотрудники ФТС России настаивали на том, что заявление о включении товарного знака в ТРОИС должно содержать сведения и документы об уже совершенных нарушениях товарного знака путем ввоза товаров, маркированных этим товарным знаком. При отсутствии указанных сведений и подтверждающих их документов в подаваемом в ФТС пакете документов таможен-

ные органы могли отказать заявителю во включении его товарного знака в ТРОИС.

Однако Верховный суд Российской Федерации с такой позицией не согласился, отметив в своем Определении от 22.01.2020 г. № 305-ЭС19-17108 по делу № А40-241863/2018³, что толкование пункта 25 Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденного Приказом ФТС России от 13.08.2009 № 1488⁴ как предписывающего предоставлять вместе с заявлением дополнительные сведения об уже свершившихся фактах нарушения прав правообладателя является неверным, поскольку не соответствует цели мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Иначе действия таможенных органов по ведению ТРОИС будут связаны лишь с фактами уже свершившихся правонарушений, что лишает смысла ведение ТРОИС как средства, способствующего выявлению и оперативному пресечению правонарушений и защиты прав правообладателей.

При этом по состоянию на лето 2020 года и ФТС, и Минфин России продолжают считать предоставление доказательств уже имевших место нарушений необходимым условием включения товарного знака в ТРОИС.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Представляется, что эти расхождения в толковании нормативных положений могут быть устранены лишь путем корректировки таможенного законодательства, и, вслед за ним, соответствующего подзаконного регулирования.

На наш взгляд, предпочтение следует отдать позиции Верховного суда Российской Федерации, так как она в наибольшей степени отвечает целям функционирования таможенных органов в целом и ТРОИС в частности.

В связи с этим предлагается изложить ч. 1 ст. 328 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующим образом:

«1. Правообладатель, заинтересованный в защите его прав на объекты интеллектуальной собственности в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или вывозом товаров из Российской Федерации либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, заявление о включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр (далее — заявление).»

³ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2020 г. № 305-ЭС19-17108 по делу № А40-241863/2018

⁴ Аналогичное положение содержится в действующем административном регламенте.

В случае внесения указанных (или аналогичных) изменений в законодательство рекомендуется исключить п. 19.3 из Административного регламента по ведению ТРОИС, утвержденного Приказом ФТС России от 28.01.2019 г. № 131.

Предложенные изменения позволят упростить процедуру включения товарного знака в ТРОИС, что, в свою очередь, позволит правообладателем более оперативно и эффективно осуществлять защиту исключительных прав от параллельных импортеров и от импортеров контрафактной продукции.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРАМИ ДОМЕННЫХ ИМЕН СВЕДЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТОРАХ ДОМЕНОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

ПРОБЛЕМА

В настоящее время нарушения исключительных прав на различные результаты интеллектуальной деятельности все чаще совершаются на различных сайтах в сети Интернет. По смыслу Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» за информацию, размещаемую на том или ином сайте в сети Интернет, отвечает владелец этого сайта, а также администратор домена, на котором расположен такой сайт.

В связи с этим правообладателям зачастую требуется выявить, кто является администратором домена. При этом если администратором доменного имени является физическое лицо, то соответствующие данные отсутствуют в публичном доступе.

Более того, в последнее время регистраторы доменных имен зачастую отказывают правообладателям в предоставлении указанных сведений, даже по мотивированному письменному запросу (в том числе и адвокатскому запросу), ссылаясь на охрану указанных сведений законодательством о персональных данных.

При этом регистраторы ссылаются, в частности, на п. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который содержит положение о том, что в предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в том числе и тогда, когда запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом. Относя персональные данные граждан к информации с ограниченным доступом, регистраторы отказывают в предоставлении соответствующих сведений.

В результате правообладатель лишается возможности выяснить личность администратора домена, нарушающего исключительные права правообладателя, в досудебном порядке, что существенным образом затрудняет защиту этих прав.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Указанную проблему рекомендуется решить путем внесения соответствующих правок в законодательство о персональных данных и (или) об адвокатуре.

В частности, рекомендуется предусмотреть, что адвокат, представляющий интересы своего клиента, вправе по письменному мотивированному запросу получать доступ к персональным данным физических лиц, в том числе и администратором доменов.

При этом предоставление такого права именно адвокату можно объяснить тем, что полученные адвокатом персональные данные третьих лиц будут охраняться законом как адвокатская тайна, которая гарантирует субъекту персональных данных уровень защиты его прав и законных интересов не ниже, чем предусмотренный в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Allen & Overy Legal Services • ALRUD Law Firm • AstraZeneca Pharmaceuticals LLC • Baker Botts L.L.P. • Baker McKenzie • BASF • BAYER • BEITEN BURKHARDT Moscow • BMW Russland Trading • Bonduelle-Kuban LLC • Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, Russian branch • Caterpillar Eurasia LLC • CMS Russia • Continental Tires RUS OOO • Corteva Agriscience • Credit Agricole CIB AO • Delonghi • Dentons • DLA Piper • Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (EPAM) • Electrolux • Eversheds Sutherland • Evonik • EY • General Motors CIS • Google • Kia Motors Rus • L’Oreal • M.Video • Mazars • Mercedes-Benz Russia • Michelin • Morgan Lewis • Nissan Manufacturing Rus • Noerr OOO • Novo Nordisk A/S • Pepeliaev Group, LLC • Philip Morris Sales and Marketing • Philips LLC • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Renault Russia • Rödl & Partner • Rouse & Co. International (UK) Ltd. in Moscow, Branch of PLC • Sanofi Russia AO • SANOFI-AVENTIS REP OFFICE • Scania-Rus LLC • Schneider Electric Joint Stock Company • SCHNEIDER GROUP • SERVIER • Shevyrev and partners, Bureau of attorneys • Siemens LLC • Syngenta • Toyota Motor • VEGAS LEX Advocate Bureau • Vlasta-Consulting, LLC • Volkswagen Group Rus (Audi/Bentley/Lamborghini/Škoda/Volkswagen/Volkswagen Commercial Vehicles).

INTELLECTUAL PROPERTY COMMITTEE



Chairman:
Anton Bankovsky, CMS Russia

Committee Coordinator:
Svetlana Nechaeva (svetlana.nechaeva@aebrus.ru)

PARALLEL IMPORTS

PROHIBITION OF THE PARALLEL IMPORT OF GOODS/ REGULATION OF THE EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS

ISSUE

The current Russian legislation and international treaties on the Eurasian Economic Union have unequivocally and clearly resolved the issue of parallel imports: the import of goods containing certain means of individualization into the territory of the EAEU without the consent of the copyright holder is not permitted. As a general rule, parallel imports are illegal and are subject to prohibition in accordance with the provisions of trademark laws.

The right to prohibit parallel imports arises from the general powers of the trademark owner constituting the trademark owner's exclusive right to the trademark. The import onto the territory of the Russian Federation of goods bearing trademarks with the aim of introducing them into civil circulation on the territory of the Russian Federation is a separate type of use of trademarks and is illegal if not permitted by the right holder of the trademarks.

To balance the interests of the right holder and the rights of others, the law establishes the principle of the exhaustion of trademark rights. The fourth part of the Civil Code of the Russian Federation, reproducing the regulation introduced by the Law 'On Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin' in the early 2000s, establishes the 'national' principle of the exhaustion of trademark rights. The national principle of the exhaustion of trademark rights presumes that right holders cannot prohibit other persons from using their trademarks in respect of other products that were put into civil circulation in the Russian Federation directly by or with the consent of their right holders.

Similar provisions concerning the exhaustion of trademark rights are also contained in the Customs Union Agreement on the Common Principles of Regulation in the Field of Intellectual Property Protection as well as in the Treaty on the Eurasian Economic Union. The Agreement and the Treaty establish a regional principle of the exhaustion of trademark rights for the member states of the Customs Union and the Eurasian Economic Union (the Republic of

Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, the Republic of Armenia and the Republic of Kyrgyzstan). A largely similar model of the regional principle of the exhaustion of trademark rights is also used in the European Union.

For many AEB members, the issue of parallel imports in Russia is of the utmost importance. Despite the latest positive trends in the evolution of judicial practice, which has strengthened the position on the illegality of parallel imports over the last four years, right holders are facing new pressing problems.

In September 2020 the Federal Antimonopoly Service issued a decision deeming the actions of two right holders aimed at protecting their rights to trademarks from the unauthorized import of marked goods into Russia by third parties under parallel imports to be unfair competition (article 14.8 of the Law on Protection of Competition). Despite the regional principle of exhaustion effective in the EAEU and the Russian Federation, which requires the consent of the right holder to imports, the FAS actually legalized the import of goods from foreign countries without the consent of the right holder.

We believe that such a decision by the FAS not only leads to legal uncertainty but also contradicts Russian legislation and international treaties concluded by the Russian Federation.

Currently, there is a great deal of debate in Russia on changing the principle of exhaustion of trademark rights from national/regional to international, both in general and in relation to a specific list of products. This initiative comes from individual state authorities.

Another issue stirring up a lot of agitation among right holders is an initiative currently being discussed on making amendments to Russian laws and adopting regulatory acts to restrict the exclusiveness of trademark rights and to establish actual liability for right holders for actions aimed at exercising and protecting their exclusive rights under law by counteracting parallel imports. The prohibition on parallel imports under the regional regime of exhaustion of trademark rights is a fundamental legal doctrine in European Union law and is supported both by the European Court of Justice and by national courts. Moreover, approaches are being formed in judicial practice that contribute to the simplest and the most understandable procedure for inter-

action between right holders and customs authorities in order to prevent parallel imports.¹

The position on the inadmissibility of liberalization of parallel imports in the context of the national or regional regime of exhaustion of trademark rights is also supported by the International Trademark Association (INTA).²

RECOMMENDATIONS

The Committee believes that neither existing Russian laws nor the laws of the Customs Union and the Eurasian Economic Union regulating the exhaustion of trademark rights require any changes. Further active cooperation, discussions and consultations are recommended at all levels and on all platforms to make the position of AEB members known to all stakeholders and state authorities involved in the process.

In addition, when developing positions on the issue of parallel imports, we recommend taking into account the extensive experience of the European Union, where a similar – regional – principle of exhaustion of trademark rights applies.

EFFECTIVE COUNTERMEASURES AGAINST PRODUCERS AND DISTRIBUTORS OF COUNTERFEIT PRODUCTS

ISSUE

The overall ineffectiveness of measures intended to counteract counterfeiting on the local market results in a large number of counterfeit products, first of all, in the consumer goods sector. While Russian customs authorities have developed rather effective centralized anti-counterfeiting instruments with the involvement of qualified local and central FCS staff specializing in anti-counterfeiting measures, the respective practice of other Russian law enforcement authorities needs considerable improvement.

It is obvious, however, that the effectiveness of increased penalties or other toughening of sanctions for infringements related to the production and distribution of counterfeit products is reduced due to weak mechanisms for imposing administrative and criminal sanctions for the illegal use of trademarks.

RECOMMENDATIONS

The Committee recommends working out and introducing quarterly quantitative regulatory target indicators for seized counterfeit products on a territorial basis for law enforcement officers and Rospotrebnadzor staff, which should be differentiated depending on the occurrence of counterfeit products on the markets of this or that region.

Another recommendation involves organizing centralized accounting, processing obtained data, controlling the attainment of target indicators with further differentiation by regions and encouraging regional divisions to implement and accomplish these measures.

To improve the work of law enforcement authorities, we think it is appropriate to organize and conduct annual seminars on regional and federal levels for law enforcement and Rospotrebnadzor officers responsible for anti-counterfeiting measures, with the involvement of representatives of right holders.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN

ISSUE

Federal Law No. 230-FZ dated 26 July 2019 'On Amending Part Four of the Civil Code of the Russian Federation and Articles 1 and 23.1 of the Federal Law "On State Regulation of the Production and Turnover of Ethyl Alcohol and Alcoholic and Alcohol-Containing Products and on Limiting the Consumption (Drinking) of Alcoholic Products"' has come into force.

The law introduces a new means of individualization – geographical indications ('GIs'). The geographical indications regime involves much simpler requirements for the product and the production process.

Until now, manufacturers had only one effective way to ensure legal protection for the indication of the place of production of their goods – designations of origin (section 3 of chapter 76 of the Civil Code of the Russian Federation) ('DOs'). However, DOs involve extremely stringent requirements for the product itself and the process of its production. In particular, the special properties of the goods must be exclusively determined by the natural conditions and human factors characteristic of a given geographical area, and all production stages that have a significant impact on the formation of such special properties must be performed on the territory of this geographical area.

The new law introduces a very important change in the legal regime governing collective means of individualization, providing for the introduction of a new means of individualization in Russian law and expanding the possibilities of foreign holders of exclusive rights to geographical indications and designations of origin to ensure their protection in the Russian jurisdiction. The law clarifies the procedure for the registration of rights by a regional manufacturers' association, which is especially important for the holders of exclusive rights to geographical indications and designations of origin protected by the law of EU countries.

¹ The Hague District Court, 15 April 2020 (Armani v ITG).

² INTA. Parallel Imports/Gray Market <https://www.inta.org/topics/parallel-imports/>

It seems that the adopted amendments have not in any way filled the existing gap in the possibility of using such collective means of individualisation in foreign languages in advertising.

Part 11 of article 5 of Federal Law No. 38-FZ dated 13 March 2006 'On Advertising' determines that the production, placement and distribution of advertising must comply with the requirements of Russian legislation, including the requirements of civil legislation and legislation on the state language.

In particular, clause 2 of article 3 of Federal Law No. 53-FZ dated 1 June 2005 'On the State Language of the Russian Federation' establishes that if a foreign language is used in advertising alongside the state language of the Russian Federation the texts in Russian and in such foreign language shall be identical in their content and technical design.

Clause 3 of the same article defines a list of exceptions for some means of individualization: brand names, trademarks and service marks. However, neither designations of origin nor geographical indications are included in the above list of exceptions. In this regard, the use of DOs and GIs in a foreign language registered in Russia on the basis of the registration documents issued in foreign countries may be deemed a violation of the advertising legislation.

RECOMMENDATIONS

It is proposed to bring the provisions of the Federal Law 'On the State Language of the Russian Federation' into alignment with the provisions of civil legislation, legislation on technical regulation and legislation on consumer protection, expanding the list of means of individualization for which a foreign language may be used by adding other means of individualization, including designations of origin and geographical indications.

TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

ISSUES

On 3 February 2020 the Agreement on Trademarks, Service Marks and Designations of Origin of the Eurasian Economic Union (EAEU) (the 'Agreement') was signed in Moscow.

The Agreement provides for trademark protection in the territory of all states of the Eurasian Economic Union (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia) if such a trademark is registered as a Union trademark.

It seems expedient to approve methodological recommendations at the interstate level, which would be mandatory for all agencies of the Union states, on verifying the compliance of a declared designation with the requirements of the Agreement. The availability of such recommendations would make it possible to avoid significant differences in the approaches of national authorities to

the registration of national trademarks, which would be taken into account when registering Union trademarks.

Such interstate recommendations could be based on section IV 'Verification of the Compliance of a Declared Designation with the Requirements of Russian Legislation' of the Guidelines for the Implementation of Administrative Procedures and Actions as Part of the Provision of the State Service of State Registration of a Trademark, Service Mark or Collective Mark and Issuance of Certificates for a Trademark, Service Mark or Collective Mark and Duplicates Thereof approved by Order of the Federal State Budgetary Institution Federal Institute for Industrial Property No. 12 dated 20 January 2020.

We believe that creation of a common open database of national applications and trademarks registered in the EAEU member states will significantly simplify the procedure for preparing an application for a Union trademark, which, in turn, will lead to the increased popularity of the Union trademark registration procedure.

A common open database of national and EU trademarks has been successfully applied in the European Union.

In accordance with clause 4 of article 3 of the Agreement, disputes concerning infringement of the exclusive right to a Union trademark in the territory of a member state shall be resolved in accordance with the legislation of that state. At the same time, the Agreement does not contain any rules for determination of jurisdiction by the courts of member states, which may entail uncertainty in disputes connected with infringement of rights to EAEU trademarks, including on the internet.

In resolving this issue, we recommend referring to the experience of the European Union in resolving disputes connected with the infringement of EU trademark rights.

AEB participants believe that the rules for determining jurisdiction established by EU Regulation No. 2017/1001 (EUTMR) as well as conclusions drawn on the basis of the existing litigation practice in the European Union may be used as a basis for resolving the above problem in the event of any disputes connected with the infringement of EAEU trademark rights.

In our opinion, the matter of the territoriality of applying such a sanction as prohibition of the use by third parties of a Union trademark or a designation confusingly similar thereto, if a violation of Union trademark rights is discovered, remains unresolved within the framework of the Agreement. Speaking more precisely, in accordance with the applicable legal provisions, such a prohibition shall initially apply to the territory of the member state where protection is sought.

This issue has been reflected in the litigation practice of the European Union, according to which such a prohibition shall apply in the entire territory of the EU. An exception may be a situation where the defendant has proven that consumers are not being

misled in a certain territory, in which case the relevant EU member state may be excluded from the scope of the prohibition (see, in particular, the judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-223/15).

RECOMMENDATIONS

We recommend initiating a discussion of the above issues at all levels and on all platforms with the participation of all stakeholders and state and interstate institutions to develop optimal solutions as well as to identify other problems that may be faced by applicants and Union trademark right holders in the future, with the aim of subsequently eliminating such problems.

INFRINGEMENT OF TRADEMARK RIGHTS AS A BASIS FOR ITS INCLUSION IN THE CUSTOMS INTELLECTUAL PROPERTY REGISTRY (CIPR)

ISSUE

Until 2020, customs authorities had developed a practice according to which the employees of the Federal Customs Service of Russia insisted that an application for the inclusion of a trademark in the CIPR must contain information and documents confirming that trademark right infringements had been committed by means of importing goods marked with such trademark. In the absence of such information and supporting documents in the package of documents submitted to the FCS, the customs authorities could refuse to include the trademark in the CIPR.

However, the Supreme Court of the Russian Federation did not agree with this position, noting in its Ruling No. 305-ES19-17108 dated 22 January 2020 in case No. A40-241863/2018³ that it is incorrect to interpret clause 25 of the Administrative Regulations of the Federal Customs Service on implementation of the state function of maintaining the customs intellectual property registry approved by Order of the Federal Customs Service of the Russian Federation No. 1488 dated 13 August 2009⁴ as dictating that additional information about committed infringements of trademark rights be submitted along with the application since it does not correspond to the purpose of measures aimed at protection of intellectual property rights. Otherwise, the actions of the customs authorities connected with the maintenance of the CIPR would be associated only with the facts of already committed offenses, which makes it meaningless to maintain the CIPR as a means of contributing to the identification and prompt suppression of offenses and to the protection of the rights of right holders.

At the same time, as of summer 2020, both the FCS and the Ministry of Finance of the Russian Federation continued to consider

submission of evidence of already committed violations to be a precondition for inclusion of a trademark into the CIPR.

RECOMMENDATIONS

It seems that such discrepancies in the interpretation of regulatory provisions may be eliminated only by adjusting customs legislation and the corresponding bylaws.

In our opinion, preference should be given to the position of the Supreme Court of the Russian Federation since it is most consistent with the objectives of the customs authorities in general and the CIPR in particular.

In this regard, it is proposed to amend part 1 of article 328 of Federal Law No. 289-FZ dated 3 August 2018 'On Customs Regulation in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation' to read as follows: '1. A right holder interested in protecting their intellectual property rights in connection with the import of goods into the Russian Federation or the export of goods from the Russian Federation or in connection of any other actions with goods under customs control shall have the right to apply to the federal executive body exercising control and supervision functions in the field of customs for inclusion of the corresponding intellectual property item in the customs register (the 'application').'

If the above (or similar) amendments are introduced to the legislation, we recommend excluding clause 19.3 from the Administrative Regulations for the maintenance of the CIPR approved by Order of the Federal Customs Service of Russia No. 131 dated 28 January 2019.

The proposed amendments will simplify the procedure for including a trademark in the CIPR, which, in turn, will enable a right holder to more quickly and efficiently protect their exclusive rights from parallel importers and from importers of counterfeit products.

PROVISION BY DOMAIN NAME REGISTRARS OF INFORMATION ABOUT INDIVIDUAL DOMAIN ADMINISTRATORS

ISSUE

Infringements of exclusive rights to various results of intellectual activity are increasingly taking place on various websites on the internet. Within the meaning of Federal Law No. 149-FZ dated 27 July 2006 'On Information, Information Technologies and Data Protection', a website owner and the administrator of the domain where such website is located shall be responsible for the information posted on such a website.

³ Ruling of the Chamber for Commercial Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation No. 305-ES19-17108 dated 22 January 2020 in case No. A40-241863/2018.

⁴ A similar provision is contained in the current administrative regulations.

In this regard, right holders often need to find out who the domain administrator is. However, if the domain administrator is an individual, the relevant data will not publicly available.

Moreover, domain name registrars have recently refused to provide the above information to right holders, even upon a reasoned written request (including a lawyer's request), saying that such information is protected by the legislation on personal data.

The registrars cite, in particular, clause 4 of article 6.1 of Federal Law No. 63-FZ dated 31 May 2002 'On Legal Practice and Advocacy in the Russian Federation', which stipulates that requested information may be denied to a lawyer when such information is classified by the law as restricted-access information. In classifying the personal data of citizens as restricted-access information, registrars refuse to provide the relevant information.

As a result, the right holder is deprived of the opportunity to find out the identity of the domain administrator who is violating

their exclusive rights in the pre-trial procedure, which significantly complicates the protection of such rights.

RECOMMENDATIONS

We recommend solving this problem by making the appropriate amendments to the legislation on personal data and/or on legal practice.

In particular, we recommend providing that a lawyer acting in the interests of their client shall have the right, upon a written reasoned request, to gain access to personal data of individuals, including the domain administrator.

At the same time, provision of such a right to a lawyer may be explained by the fact that the third-party personal data obtained by the lawyer will be protected by law as privileged information, which guarantees a level of protection of the data subject's rights and legitimate interests not lower than that provided for in Federal Law No. 152-FZ dated 27 July 2006 'On Personal Data'.

COMMITTEE MEMBERS

Allen & Overy Legal Services • ALRUD Law Firm • AstraZeneca Pharmaceuticals LLC • Baker Botts L.L.P. • Baker McKenzie • BASF • BAYER • BEITEN BURKHARDT Moscow • BMW Russland Trading • Bonduelle-Kuban LLC • Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, Russian branch • Caterpillar Eurasia LLC • CMS Russia • Continental Tires RUS OOO • Corteva Agriscience • Credit Agricole CIB AO • Delonghi • Dentons • DLA Piper • Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (EPAM) • Electrolux • Eversheds Sutherland • Evonik • EY • General Motors CIS • Google • Kia Motors Rus • L'Oreal • M.Video • Mazars • Mercedes-Benz Russia • Michelin • Morgan Lewis • Nissan Manufacturing Rus • Noerr OOO • Novo Nordisk A/S • Pepeliaev Group, LLC • Philip Morris Sales and Marketing • Philips LLC • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Renault Russia • Rödl & Partner • Rouse & Co. International (UK) Ltd. in Moscow, Branch of PLC • Sanofi Russia AO • SANOFI-AVENTIS REP OFFICE • Scania-Rus LLC • Schneider Electric Joint Stock Company • SCHNEIDER GROUP • SERVIER • Shevyrev and partners, Bureau of attorneys • Siemens LLC • Syngenta • Toyota Motor • VEGAS LEX Advocate Bureau • Vlasta-Consulting, LLC • Volkswagen Group Rus (Audi/Bentley/Lamborghini/Škoda/Volkswagen/Volkswagen Commercial Vehicles).