



RUSSIAN DESK

Нарушение прав на товарный знак как основание для его включения в российский таможенный реестр: новые разъяснения Верховного Суда РФ

Суть проблемы

При реализации продукции в России иностранные производители и их российские дочерние общества часто сталкиваются с проблемой контрафакта. Это может быть как параллельный импорт, когда оригинальные товары ввозятся в обход официальных импортеров, так и ввоз подделок – неоригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Одним из способов борьбы с контрафактом является включение товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности¹ ("Таможенный реестр"), ведение которого осуществляет Федеральная таможенная служба России ("ФТС").

В 2019 году таможенными органами выявлено свыше 11 млн. единиц контрафактной продукции и предотвращен ущерб правообладателям на сумму 8 млрд. рублей.²

Следовательно, объем ввозимого в Россию контрафакта по-прежнему велик, что заставляет многих правообладателей серьезно задуматься над необходимостью внесения товарных знаков в Таможенный реестр.

В процессе включения товарного знака в Таможенный реестр правообладателю необходимо подготовить и направить в ФТС достаточно объемный пакет документов, исчерпывающий перечень которых закреплен в Административном регламенте № 131.³

При этом одним из наиболее проблемных является требование, закрепленное в п. 19.3 Административного регламента № 131, согласно которому заявление о включении товарного знака в Таможенный реестр должно содержать сведения о товарах, ввоз которых в Россию влечет нарушение прав на товарный знак, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары.

Это означает следующее: сначала правообладатель собирает доказательства ввоза каким-либо нарушителем контрафактного товара, маркированного товарным знаком правообладателя, и только потом приобретает право обращаться в ФТС для включения товарного знака в Таможенный реестр.

Несоблюдение заявителями данного требования достаточно часто выступало в качестве основания для принятия ФТС решения об отказе во включении товарного знака в Таможенный реестр.

Если соответствующий спор переходил в судебную стадию, то суды, вслед за ФТС отказывая во внесении товарного знака в Таможенный реестр, чаще всего ссылались на норму п. 3 ч. 2 ст. 306 Закона о таможенном регулировании⁴, которая гласила, что заявление о включении товарного знака в Таможенный реестр должно содержать сведения, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить товары, ввоз или вывоз которых грозит правообладателю нарушением его законных прав. Так, Арбитражный суд г. Москвы в своем решении⁵, ссылаясь на положение этой статьи, добавляет, что соответствующее заявление, не содержащее сведений о товарах, обладающих признаками контрафактных, не подлежит рассмотрению ФТС.

¹ <http://customs.ru/registers/objects-intellectual-property>.

² <http://customs.ru/press/federal/document/229933>.

³ Административный регламент ФТС по предоставлению государственной услуги по ведению Таможенного реестра, утвержденный Приказом ФТС от 28 января 2019 года № 131.

⁴ Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (ред. от 29 декабря 2017 года) ("Закон о таможенном регулировании"), в настоящее время утратил свою юридическую силу, однако в период своего действия содержал положения, аналогичные описанным выше положениям Административного регламента № 131.

⁵ См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 апреля 2018 года по делу № А40-3595/2018.

Вместе с тем, затруднения заявителей, связанные с указанным требованием Административного регламента № 131, представляются достаточно объяснимыми, так как заявители (правообладатели товарных знаков – частные компании) не обладают никакими властными полномочиями и зачастую не в состоянии самостоятельно провести подобное "расследование" и выявить факты нарушения прав на принадлежащие им товарные знаки, имевшие место именно при прохождении товарами таможенного контроля. При этом таможенные органы отказывают правообладателям в предоставлении имеющейся у них информации о фактах ввоза на территорию РФ товаров, маркированных принадлежащими таким правообладателям товарными знаками, а также о лицах, осуществляющих указанные действия, даже, если такие запросы оформлены в качестве адвокатских запросов.

В результате в последнее время в российской правоприменительной и судебной практиках складывалась ситуация, в рамках которой доступ правообладателей к государственной услуге по включению товарных знаков в Таможенный реестр подвергается существенному ограничению, вопрос о законности которого нуждался в юридической оценке со стороны компетентного органа.

Решение проблемы – позиция Верховного Суда РФ

Верховный Суд РФ сформулировал свою позицию по описанной выше проблеме в рамках дела ООО "Тривиум-XXI" против ФТС⁶ по оспариванию решения ФТС об отказе во включении товарного знака в Таможенный реестр.

Верховный Суд РФ встал на защиту предпринимателя и указал⁷ следующее:

- Толкование п. 25 Административного регламента ФТС по исполнению государственной функции по ведению Таможенного реестра,⁸ 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.
- В противном случае действия таможенных органов по ведению Таможенного реестра будут связаны лишь с фактами уже свершившихся правонарушений, что лишает смысла ведение Таможенного реестра как средства, способствующего выявлению и оперативному пресечению правонарушений и защиты прав правообладателей.

Иными словами, Верховный Суд РФ счел неверной позицию ФТС, согласно которой для включения товарных знаков в Таможенный реестр заявители должны были предоставлять в ФТС сведения об уже свершившихся фактах нарушения их прав на такие товарные знаки.

Приведенную позицию Верховного Суда РФ поддержал и его Президиум, отказавший⁹ ФТС в передаче надзорной жалобы на указанное выше определение для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.

Практическое применение указанной позиции соответствующими государственными органами (в первую очередь, ФТС) должно привести к упрощению процедуры включения товарных знаков в Таможенный реестр, и, как следствие, обеспечить на территории России лучшую защиту прав правообладателей на товарные знаки в частности и на интеллектуальную собственность в целом, гарантия правовой охраны которой прописана в ст. 44 Конституции России.

Первая реакция государственных органов

Вместе с тем, на момент написания данной статьи (июль 2020 года) российские государственные органы еще не успели в полной мере воспринять указанную позицию Верховного Суда РФ.

Указанное заключение основывается на официальных разъяснениях¹⁰, полученных БАЙТЕН БУРКХАРДТ от ФТС и Министерства финансов России в ответ на направленные нами запросы. К сожалению, содержание указанных разъяснений во многом расходится с приведенной выше позицией Верховного Суда РФ.

Таким образом, подготовка обращения правообладателя в ФТС для внесения товарного знака в Таможенный реестр, как и прежде, требует квалифицированной юридической поддержки с целью минимизации вероятности отказа таможенного органа во включении товарного знака в Таможенный реестр.

⁶ Карточка дела доступна по ссылке: <https://kad.arbitr.ru/Card/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170>.

⁷ С полным текстом Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22 января 2020 года № 305-ЭС19-17108 по делу № А40-241863/2018 можно ознакомиться по ссылке: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170/8c2b6b5-05b3-4b1b-be31-b79a89a28bfa/A40-241863-2018_20200122_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True.

⁸ Утвержден приказом ФТС РФ от 13 августа 2009 года № 1488, в настоящее время утратил свою юридическую силу, однако в период своего действия содержал положения, аналогичные описанным выше положениям действующего Административного регламента № 131.

⁹ С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170/856f0137-fb0f-4088-af7b-46338115f504/A40-241863-2018_20200608_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True.

¹⁰ Утвержден Приказом ФТС РФ от 13 августа 2009 года № 1488, в настоящее время утратил свою юридическую силу, однако в период своего действия содержал положения, аналогичные описанным

**Тарас Деркач**

Старший юрист | к.ю.н.
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com

**Илья Титов**

Юрист | LL.M.
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Ilya.Titov@bblaw.com

Выходные данные**BEITEN BURKHARDT**

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(Издатель)
Ganghoferstraße 33 | D-80339 München
AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE811218811

Подробная информация (контакты):
<https://www.beiten-burkhardt.com/en/imprint>

РЕДАКЦИЯ

Тарас Деркач
Илья Титов

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвалтсгезельшафт мбХ.
Все права защищены, 2020.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящая публикация не является юридической консультацией. Если Вы больше не хотите получать информационные письма, то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: "Отказ от рассылки") или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.

КОНТАКТЫ**МОСКВА**

Турчанинов пер. 6/2 | 119034 Москва
Фальк Тишендорф
Тел.: +7 495 2329635 | Факс: +7 495 2329633
Falk.Tischendorf@bblaw.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Марата 47-49 | лит. А | офис 402 | 191002 Санкт-Петербург
Наталья Вильке
Тел.: +7 812 4496000 | Факс: +7 812 4496001
Natalia.Wilke@bblaw.com