ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Юрист

www.jurist.by

Ежемесячный практический журнал

№ 4 | апрель 2017

ISSN 1817-9916

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

55

ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»

Зачеты с нерезидентами 76

Рубрику «Юридическая экспертиза» представляет юридическая компания CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati 39

CHSH
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawat

Параллельный импорт и контрафакт: проблемы и методы борьбы

В настоящее время наблюдается постоянное взаимопроникновение экономик отдельных государств и даже целых регионов. Для развития этого процесса постепенно снимаются те или иные таможенные барьеры. Несомненно, это положительно сказывается на объемах торгового оборота, однако в ряде случаев приводит к определенным проблемам для отдельных субъектов хозяйствования. В первую очередь это касается правообладателей объектов интеллектуальной собственности, которые все чаще и чаще сталкиваются с проблемами параллельного импорта и импорта контрафактных товаров.

Отличия контрафакта и параллельного импорта

Сергей МАКАРЧУК,
LLM, адвокат, председатель совета директоров минского офиса юридической фирмы Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Никита ТОЛКАНИЦА,
LLM, старший юрист минского офиса юридической фирмы Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Часто на практике многие смешивают понятия «контрафакт» и «параллельный импорт», а то и вовсе ставят знак равенства между ними. Однако такой подход не совсем верен. В случае объектов авторского права и смежных прав к контрафактной продукции относятся экземпляры произведения, записанного исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного вещания:
— воспроизведение, распространение или иное использование которых влечет нарушение авторского права или смежных прав;
— которые импортируются без согласия авторов или иных правообладателей в Республику Беларусь;
— с которых без разрешения автора или иного правообладателя устранена или на которых изменена информация об управлении правами либо которые изготовлены в обход технических средств защиты авторского права или смежных прав.

В случае же с товарными знаками и знаками обслуживания к контрафактным товарам относятся товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

В отличие от параллельного импорта контрафактная продукция может иметь место не только в случае импорта или экспорта товаров, но и в случае обращения товаров на территории Республики Беларусь. Отсюда следует вывод: борьба с контрафактной продукцией не ограничивается только мерами, направленными на ограничение ее импорта, а может вестись и в иных случаях, которые в рамках данной статьи не рассматриваются.

Справочно:

При параллельном импорте происходит ввоз исключительно оригинальных товаров, в отличие от импорта контрафактных товаров, которые вполне могут быть и низкокачественной подделкой, на которую, к примеру, нанесен товарный знак правообладателя.

Справочно:

Принцип исчерпания прав нацелен на то, чтобы избежать так называемого «повторного вознаграждения» правообладателя. Если товар был введен в оборот владельцем товарного знака или с его согласия (дилером, дистрибьютором, лицензиатом), то его права в отношении этого товара признаются исчерпанными. Другими словами, владелец товарного знака теряет контроль за последующим оборотом этого товара и не может запретить его перепродажу.

Параллельный импорт, в свою очередь, представляет собой внутрибрендовую конкуренцию. Примером может служить ситуация, когда сторонний белорусский импортер правомерно приобретает оригинальный товар в иностранном государстве, а затем ввозит его в Республику Беларусь. Это приводит в первую очередь к нарушению прав правообладателя, так как импорт товаров, обозначенных товарным знаком, или экземпляров произведений (записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания) относится к его исключительным или имущественным правам соответственно. Более того, такие действия могут привести к ярко выраженным негативным экономическим последствиям для национальных производителей, которые производят товар по лицензии. Они могут оказаться в невыгодной экономической ситуации, если их товар продается дороже, чем товар импортеров.

В целях недопущения подобных нарушений правообладатель вправе запрещать иным лицам импортировать такие товары, но только при условии соблюдения принципа исчерпания прав. Однако применение этого принципа осложнено такой особенностью интеллектуальной собственности, как ее территориальный характер, когда правила защиты одного и того же объекта интеллектуальной собственности отличаются в каждом государстве. А значит, и принцип исчерпания прав в каждом государстве будет отличаться. В Республике Беларусь принцип исчерпания прав варьируется в зависимости от того, в отношении какого объекта интеллектуальной собственности он применим. Соответственно, каждый правообладатель должен учитывать это, если он намерен бороться с параллельным импортом. Так, владелец товарного знака не сможет запретить последующий импорт и распространение товаров в Республике Беларусь, проданных его дилером, к примеру, в России. В то же время производитель фонограммы или издатель книги вполне сможет предпринять такие действия.

С чего начать защиту?

Одним из основных способов борьбы с параллельным импортом и контрафактной продукцией является принятие таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом белорусское законодательство строго ограничивает перечень объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых могут быть приняты такие меры. Так, п. 2 ст. 251 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее — Закон о таможенном регулировании) относит к ним только объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара. Применять меры в отношении иных объектов, как, например, топологии интегральных микросхем, указанный Закон возможности не предоставляет.

CHSH
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawat

Правообладателям, желающим защититься от параллельного импорта или контрафакта, следует обратиться в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее — ГТК) с соответствующим заявлением о принятии таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности с приложением всех необходимых документов, перечень которых содержится в ст. 252 Закона о таможенном регулировании. Одними из таких документов являются документы, подтверждающие наличие и принадлежность права на объект интеллектуальной собственности (свидетельство, выписки из государственных реестров и т.д.). Однако если в основе возникновения прав на товарные знаки лежит регистрационный принцип, который предполагает наличие соответствующих документов у правообладателя, то в случае с объектами авторского права и смежных прав права на такие объекты возникают с момента создания произведения и не предполагают никакого документального оформления. В результате возникает вопрос: какие документы должен подать в таможенные органы, к примеру, производитель фонограммы, чтобы подтвердить свои права? К сожалению, этот вопрос не разрешен в законодательстве, а о его разрешении на практике говорить невозможно, так как на данный момент в таможенные реестры, действующие в Республике Беларусь, не внесено ни одного объекта авторского права и смежных прав*. Представляется, что единственная возможность для таких правообладателей — прикладывать к заявлению иные документы, например авторские договоры.

С учетом соблюдения этих требований и в зависимости от того, что испрашивал заявитель, объект интеллектуальной собственности включается либо в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее — Таможенный реестр Беларуси) на основании решения ГТК, либо в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза (далее — Единый реестр) на основании решения Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Только после этого таможенные органы будут вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Таможенный реестр Беларуси или Единый реестр?

Основная разница между Таможенным реестром Беларуси и Единым реестром состоит в том, что в случае включения объекта интеллектуальной собственности в Единый реестр меры по его защите могут быть приняты любым таможенным органом государства — члена ЕАЭС при импорте товаров из третьих стран на территорию такого государства — члена ЕАЭС.

Справочно:

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не могут применяться таможенными органами Республики Беларусь exofficio, то есть по собственной инициативе. Проблема заключается в том, что хотя нормативные акты ЕАЭС указывают, что таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, без заявления правообладателя, однако это может проводиться только в порядке, определенном законодательством государств — членов Таможенного союза. В то же время в Республике Беларусь не принято каких-либо нормативных актов на этот счет, что фактически означает невозможность применения процедуры exofficio.

* Более подробную информацию можно найти на сайте ГТК (http://bit.ly/1dA4uYC — короткая ссылка).

Если объект интеллектуальной собственности включен в Таможенный реестр Беларуси, то меры по его защите вправе принимать исключительно таможенные органы нашего государства и только в отношении импортируемых товаров.

Если же объект интеллектуальной собственности включен в Таможенный реестр Беларуси, то такие меры вправе принимать исключительно таможенные органы нашего государства и только в отношении импортируемых товаров.

Казалось бы, включение объекта в Единый реестр сулит большие преимущества, однако на данный момент в него не включено ни одного объекта*. На наш взгляд, это связано со следующим: в Единый реестр включаются объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из государств — членов ЕАЭС (п. 1 ст. 3 Соглашения о едином реестре объектов интеллектуальной собственности государств — членов таможенного союза от 21.05.2010). В отношении таких объектов, как товарные знаки, это означает, что они должны быть зарегистрированы во всех странах-членах. В свою очередь, это значительно ограничивает перечень товарных знаков, которые могут быть включены в Единый реестр.

Конечно, о такой проблеме невозможно говорить в отношении объектов авторского права и смежных прав в силу того, что такие объекты, защищаемые в одном из государств — участников ЕАЭС, подлежат защите в остальных государствах-участниках в соответствии с нормами Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20.12.1996, Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам от 20.12.1996 и иных международных соглашений. Однако, как уже упоминалось выше, правообладатели объектов авторского права и смежных прав сталкиваются с проблемой сбора необходимых документов и не спешат обращаться за защитой. С учетом всего вышеизложенного в данный момент на практике правообладатели предпочитают ходатайствовать перед таможенными органами о включении объектов именно в Таможенный реестр Беларуси.

Приостановление выпуска товаров

После внесения объекта интеллектуальной собственности в Таможенный реестр Беларуси таможенные органы обязаны принимать меры по защите в отношении импорта любых товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, за исключением импортируемых правообладателем.

После внесения объекта интеллектуальной собственности в Таможенный реестр Беларуси таможенные органы обязаны принимать меры по защите в отношении импорта любых товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, за исключением импортируемых правообладателем. В частности, они должны приостанавливать выпуск товаров на 10-дневный срок, чтобы у правообладателя была возможность обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд или иной орган. В соответствии с частью второй п. 1 ст. 331 Таможенного кодекса таможенного союза (далее — ТК ТС) указанный срок может быть продлен, но не более чем на

* Информация предоставлена по состоянию на 12.02.2017. Более подробную информацию можно найти на сайте Евразийской экономической комиссии (http://bit.ly/2nDuRCA — короткая ссылка).

CHSH
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawat

10 дней. Если срок истек, а правообладатель не обратился за защитой своих прав в суд или в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска товаров, то объект интеллектуальной собственности исключается из Таможенного реестра Беларуси.

На практике правообладатель не обращается за защитой своих прав по следующим причинам: таможенный орган, правомерно руководствуясь законом, приостанавливает в том числе выпуск партий товаров уполномоченных дистрибьюторов правообладателя, или партии параллельного импорта настолько небольшие, что правообладатель не видит необходимости судиться из-за них. Вместе с тем правообладатель часто забывает или не успевает направить в таможенные органы заявление об отмене решения о приостановлении выпуска товаров, что приводит к исключению недавно включенного объекта из Таможенного реестра Беларуси.

В связи с этим рекомендуется еще на стадии подачи заявления о принятии мер по защите объектов интеллектуальной собственности при условии вынесения ГТК положительного решения о включении, например, товарного знака в Таможенный реестр Беларуси проинформировать ГТК обо всех уполномоченных дистрибьюторах или о предельной стоимости партий товаров, выпуск которых не подлежит приостановлению.

Однако стоит понимать, что приостановление таможенными органами выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, — только начало процесса реализации правообладателем своих прав.

Рекомендация:

Рекомендуется еще на стадии подачи заявления о принятии мер по защите объектов интеллектуальной собственности при условии вынесения ГТК положительного решения о включении, например, товарного знака в Таможенный реестр Беларуси проинформировать ГТК обо всех уполномоченных дистрибьюторах или о предельной стоимости партий товаров, выпуск которых не подлежит приостановлению.

Последствия невыявления нарушения прав правообладателя

На основании п. 5 ст. 331 ТК ТС правообладатель несет ответственность перед декларантами, собственниками, получателями товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, если по его заявлению таможенные органы приостановят выпуск таких товаров, но в последующем каких-либо нарушений прав правообладателя выявлено не будет. В связи с этим заявитель обязан обеспечить исполнение обязательства по возмещению убытков указанным лицам способами, предусмотренными гражданским законодательством Республики Беларусь, например, посредством банковской гарантии или поручительства. Однако вместо этого (и в данный момент на практике обычно прибегают к такому способу) правообладатель вправе представить договор страхования гражданской ответственности правообладателя за причинение имущественного вреда (ущерба) в пользу указанных лиц на сумму не менее 10 000 евро (п. 2 ст. 254 Закона о таможенном регулировании).

Следует отметить, что если правообладатель подает заявление в отношении нескольких объектов интеллектуальной собственности, например, в отношении нескольких товарных знаков, то в отношении каждого объ-

екта заключается отдельный договор страхования гражданской ответственности. В результате лица, являющиеся правообладателями нескольких товарных знаков, часто несут значительные расходы в связи с необходимостью заключения таких договоров страхования.

Судебные меры защиты

Двумя основными путями защиты прав правообладателя в случаях принятия таможенными органами мер по защите объектов интеллектуальной собственности являются гражданско-правовой и административный.

Рекомендация:

Рекомендуем сразу заявить в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь ходатайство об аресте нелегальных товаров.

Гражданско-правовой путь. Оперативность в данной ситуации необходима для того, чтобы как можно раньше получить соответствующее определение суда и предъявить его таможенным органам. В противном случае на основании п. 3 ст. 331 ТК ТС таможенные органы по истечении 10 дней с приостановления выпуска нелегальных товаров (20 дней — если срок был продлен по ходатайству правообладателя) возобновят их выпуск, что может привести к быстрому «растворению» товаров в торговом потоке и ущербу деловой репутации правообладателя (особенно если речь идет о контрафакте).

Согласно пп. 2, 3 ст. 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 218-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» в случае нарушения прав владельца товарного знака он может требовать возмещения убытков или уплаты штрафа в размере до 50 000 базовых величин, а также уничтожения контрафактных товаров.

Административный путь. Если правообладатель обратится с соответствующим заявлением в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях (например, в таможенные органы), то импортер контрафактной продукции также может быть привлечен к административной ответственности за незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности (п. 3 ст. 9.21 КоАП) и за умышленное использование товарного знака конкурента (ст. 11.26 КоАП).

Рекомендация:

Меры административного пресечения всегда необходимо использовать в комплексе с гражданско-правовыми мерами, чтобы добиться максимально эффективного воздействия на нарушителя.

Таким образом, на данном этапе в Республике Беларусь фактически продолжает действовать национальная система таможенных мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в Таможенный реестр Беларуси. При этом данная система требует активного участия правообладателя в защите от параллельного импорта и контрафакта, позволяя использовать гражданско-правовые, административные и даже уголовные методы борьбы с нарушителями. Тем не менее стоит отметить, что она построена таким образом, что дает значительные преимущества в первую очередь владельцам товарных знаков, в то время как владельцы иных объектов интеллектуальной собственности сталкиваются с определенными сложностями. Ю