

RUSSIAN DESK

Эффективная борьба с контрафактными товарами: особенности взаимодействия с таможенными, полицией и судами

Проблема контрафакта в России в различных отраслях экономики не теряет своей актуальности из года в год. Президент России Владимир Путин регулярно возвращается в своих выступлениях к данной теме, называя ситуацию с контрафактом в России катастрофой.¹

Лишь за один 2019 год таможенными органами было выявлено свыше 11 млн. единиц контрафактной продукции и предотвращен ущерб, который мог бы быть причинен в связи с введением контрафактной продукции в гражданский оборот, на сумму 8 млрд. рублей.²

Сегодня государство готово оказать поддержку в борьбе с контрафактной продукцией, однако, как показывает практика, эффективность такой борьбы целиком и полностью зависит от активных действий самого правообладателя.

Итак, у Вас появилась информация – от Ваших менеджеров, либо от покупателей – о наличии контрафактной продукции, реализуемой некой компанией. Какие действия совершить? Приехать в эту компанию и потребовать запрета реализации контрафакта? Пойти в полицию и пусть государственная структура разбирается в ситуации? Либо ограничиться публикацией информации на Вашем сайте об обнаруженном случае контрафакта и предупреждением покупателей не приобретать соответствующую продукцию?

Наша практика показывает, что в каждом случае обнаружения контрафакта необходимо, прежде всего, действовать осмысленно и последовательно. Для этого надо понимать, что есть контрафакт, какие права предоставлены правообладателю, как действуют органы полиции либо таможни при получении заявления о контрафакте и проч. В настоящем информационном письме Вы найдете пошаговую инструкцию по борьбе с контрафактом, которую мы применили в процессе разрешения множества подобных дел.

Шаг 1: Выяснить все обстоятельства дела

Контрафактным является как поддельный товар, так и оригинальный товар, ввезенный в Россию в рамках параллельного импорта. Различие между этими видами контрафактной продукции выражается в следующем:

- При ввозе подделок таможенные органы самостоятельно обращаются в суд, тогда как при параллельном импорте оригинальных товаров в суд может обратиться только правообладатель товарного знака, права на который нарушаются, а таможенные органы лишь извещают правообладателя о факте такого ввоза.
- Поддельные товары могут быть изъяты из оборота и уничтожены в любом случае, тогда как параллельно импортируемые оригинальные товары подлежат указанным процедурам лишь в исключительных случаях (некачественность, опасность для жизни и здоровья граждан и т.п.).
- Компенсация, взыскиваемая судом за ввоз или реализацию подделок, намного выше компенсации за ввоз или реализацию параллельно импортируемых оригинальных товаров.
- Поддельный товар вредит деловой репутации правообладателя (в силу своего низкого качества) и причиняет ему убытки в виде упущенной выгоды от потери возможности реализовать определенное количество оригинальной продукции на рынке, насыщенном контрафактом. Это нехарактерно в случае параллельно импортируемых оригинальных товаров.

В этой связи, для начала необходимо понять, какой именно товар реализуется предполагаемым нарушителем: контрафактный либо оригинальный, ввезенный в РФ в рамках параллельного импорта.

¹ <https://tass.ru/obschestvo/574535>,
<https://www.gazeta.ru/business/2018/10/01/12004939.shtml?updated>,
<https://lenta.ru/news/2017/08/24/putinkontrafakt/>,
<https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/24/730870-putin-kontrafaktnim>.
² <http://customs.ru/press/federal/document/229933>.

Если товар задержан таможенной – необходимо либо ознакомиться с фотографиями, представленными таможенным органом, либо, если их недостаточно для идентификации, направить представителя на склад временного хранения для отбора проб и образцов задержанных товаров.

Если же речь идет о реализации товара внутри страны, то для выяснения этого вопроса необходимо сделать “контрольную закупку”. Она должна быть осуществлена лицом (физическим либо юридическим), которое не имеет явной связи с производителем оригинального товара. При проведении покупки можно вступить в переписку с предполагаемым нарушителем и запросить коммерческое предложение. Можно также поинтересоваться максимальным количеством товара, который предполагаемый нарушитель в состоянии поставить, спросить об импорте товара (зачастую контрафактный товар производится за пределами РФ), насколько такой импорт регулярен и проч.

Особое внимание необходимо уделить товаросопроводительным документам.

Шаг 2: Подготовить заявление в полицию либо в суд

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНОГО ТОВАРА

Если после проверки товара стало очевидно, что речь идет о явной подделке: качество товара, особенности его конструкции, использованный материал явно свидетельствуют о том, что товар произведен не по Вашим стандартам и не на Вашем заводе. При этом, товар маркирован Вашим товарным знаком (либо сходным с ним до степени смешения обозначения),³ однако он явно не произведен Вашей компанией.

На данном этапе есть выбор: Вы можете либо попробовать провести собственное расследование (даже подключив детективное агентство) и попытаться выяснить всех участников цепочки по производству, ввозу, хранению, предложению к продаже и продаже контрафакта, либо просто решить бороться с конкретным нарушителем, поддельный товар которого Вы приобрили.

В последнем случае Вам необходимо определиться, хотите ли Вы обратиться в арбитражный суд либо в полицию.

ПОДАЧА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Преимуществом обращения в арбитражный суд является возможность взыскать денежную компенсацию в Вашу пользу (наряду с возможностью получить от суда решение о запрете нарушителю реализовывать контрафактную продукцию). Недостатком же является длительность судебного производства – шесть месяцев, а также то, что

решение вступает в силу лишь спустя месяц с момента его изготовления в полном объеме, если не подана апелляционная жалоба.

Конечно, законодательство предусматривает возможность заявить требование об избрании обеспечительных мер (например, запретить ответчику совершать действия по реализации контрафактной продукции). Однако тенденция арбитражных судов состоит в том, что такие заявления удовлетворяются крайне редко.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ

Альтернативно Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о проведении проверки в отношении нарушителя и его действий. Заявление может быть подано через сеть Интернет, у полиции есть 30 календарных дней для принятия решения, хотя на практике, если заявление хорошо подготовлено (содержит юридическую квалификацию действий нарушителя, к заявлению приложены доказательства нарушения (копии товаросопроводительных документов, фотографии контрафактных товаров и проч.)), то полиция может приступить к проверке в течение нескольких дней либо практически незамедлительно.

Как правило, полиция после проверки заявления выезжает к нарушителю и осуществляет проверку на месте. При этом поддельные товары изымаются. Рекомендуются выезжать на проверку совместно с полицейскими, поскольку последние не достаточно хорошо разбираются в Ваших товарах и могут просто не изъять все поддельные товары.

Как правило, появление сотрудников полиции действует на нарушителей “отрезвляюще”: зачастую они делятся всей имеющейся у них информацией, даже “сдают” склады с поддельной продукцией.

В зависимости от количества изъятой продукции полиция заводит либо дело об административном правонарушении согласно ст. 14.10 КоАП, либо уголовное дело по ст. 180 УК. Чаще всего заводятся именно административные производства.

В рамках собственного производства полиция осуществляет экспертизу товара, при этом направляет Вам как правообладателю различные запросы, а также готовит заявление в арбитражный суд. Как показывает наша практика, дела по нарушению прав на товарный знак являются для полиции все же довольно сложными и обойтись без правовой поддержки со стороны правообладателя зачастую полиция не может. В этой связи рекомендуется поддерживать полицию на этапе расследования, предоставляя необходимые консультации относительно оригинального товара и причиненного вреда.

После проведенных действий полиция начинает готовить заявление в суд. Как правило, полиция использует стандартные шаблоны и качество таких заявлений, чаще

³ В данном информационном письме мы рассмотрим лишь ситуацию, когда против контрафакта Вы боретесь на основании товарного знака (а не объекта патентного права и не в связи с недобросовестной конкуренцией).

всего, недостаточно высоко. В этой связи правообладателю, который по общему правилу привлекается в качестве третьего лица, рекомендуется направить в суд позицию третьего лица, поддерживающую позицию полиции.

При этом стоит обратить внимание на то обстоятельство, что лица, привлекаемые к ответственности по подобным делам, зачастую просят освободить их от административной ответственности, мотивируя это малозначительностью совершенного правонарушения. Помимо этого, часто нарушители, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, либо совершившие правонарушение впервые, просят о замене административного штрафа предупреждением. В этой связи рекомендуется особо отмечать неприменение указанных условий в конкретном деле.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ТОВАРА, ВВЕЗЕННОГО В РАМКАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Если же после проверки товара Вы понимаете, что это оригинальный товар, у Вас также две опции: либо Вы проводите самостоятельно расследование для выяснения всех причастных к ввозу оригинального товара субъектов, либо сразу фокусируетесь на конкретном нарушителе. В последнем случае у Вас есть лишь один вариант – подать на нарушителя в арбитражный суд. Вы не вправе обратиться с заявлением в полицию.

В суде Вы вправе потребовать лишь взыскания денежной компенсации: Конституционный суд РФ⁴ запретил судам удовлетворять требования об изъятии и уничтожении товара (за исключением нескольких случаев). Правда, Конституционный суд ничего не сказал о требовании о пресечении нарушения, то есть, например, о требовании запретить вводить товар в гражданский оборот. Нам известны случаи, когда суды удовлетворяли соответствующее требование, заявленное уже многим позже указанного Постановления Конституционного суда.

На возможность применения иных мер, направленных на предотвращение оборота соответствующих товаров, указал также и Верховный Суд.⁵ В качестве иных мер могут, в частности, выступать следующие: запрет введения товаров в оборот на территории России, запрет осуществления ввоза, запрет предложения к продаже, запрет продажи или иного введения в оборот на территории России, запрет перевозки и хранения с указанной целью.⁶

Шаг 3: Проконтролировать уничтожение конфискованного товара

Зачастую у правообладателей возникает вопрос о дальнейшей судьбе контрафактного товара, после того, как правонарушитель был привлечен к административной ответственности.

Ст. 14.10 КоАП предусматривает конфискацию (наряду с административным штрафом) в качестве административного наказания.

Конфискованные орудия совершения или предметы административного правонарушения – то есть непосредственно поддельный товар – передаются в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ (ч. 1 ст. 3.7 КоАП).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.09.2019 № 1238 имущество, обращенное в собственность государства, подлежит распоряжению следующими способами:

- переработка (утилизация);
- уничтожение;
- реализация.

Имущество, обращенное в собственность государства, подлежит исключительно уничтожению в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также при наличии прямого указания на уничтожение в судебном акте об обращении имущества в собственность государства.

Согласно ч. 4 ст. 1252 ГК контрафактные товары, маркированные товарными знаками правообладателя, подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

В то же время, как показывает практика, Росимущество, которое ответственно за дальнейшую судьбу обращенного в собственность государства имущества, принимает решения и о переработке (утилизации) контрафактных товаров.

По запросу Росимущество предоставляет акт уничтожения или переработки (утилизации), в котором будет отдельно обозначен конфискованный контрафактный товар, его характеристики и дата передачи на уничтожение или переработку.

Таким образом, Вы можете всегда удостовериться, что контрафактный товар не попадет в обращение снова.

⁴ Постановление Конституционного суда №8-П от 13.02.2018.

⁵ П. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 №С01-559/2017 по делу №А35-9146/2016; Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2019 №308-ЭС19-15209 по делу №А53-15192/2017.

Работа над ошибками

Итак, заявление в полицию либо в суд подано, есть время взять паузу и поработать над ошибками. Ведь Ваш товарный знак не внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (“ТРОИС”)?

Эффективнее всего бороться с контрафактом еще на этапе его импорта в страну. Поэтому полезно знать, кто ввозит в страну товары (подделки либо оригинальные товары), маркированные Вашим товарным знаком.

Для этого необходимо внести Ваш товарный знак в ТРОИС. В таком случае таможенные посты будут внимательно отслеживать подаваемые импортерами таможенные декларации на предмет упоминания в них Вашего товарного знака. Если таможенный пост такую декларацию обнаружит, то незамедлительно известит Вас как правообладателя товарного знака о попытке ввоза на территорию РФ товара, маркированного Вашим товарным знаком, одновременно приостановив ввоз такого товара на 10 рабочих дней.

В направленном правообладателю уведомлении таможенного органа будет полезная для борьбы с нарушением прав на товарный знак информация:

- таможенный пост, через который ввозится товар;
- сведения о декларанте (потенциальном нарушителе);
- сведения о ввозимом товаре (наименование, количество, вес), с приложением фотографий товара.

Таким образом, в случае выявления контрафакта таможенным органом при его ввозе на таможенную территорию, вся необходимая правообладателю для защиты своих прав информация предоставляется ему таможенными органами.

При получении уведомления от таможенного органа необходимо, исходя из предоставленной информации и фотографий, оценить, является ли ввозимый товар контрафактным.

В случае положительного ответа на указанный вопрос, следует письменно уведомить об этом таможенный орган (в ответ на полученное уведомление).

В указанном ответе следует также попросить таможенный орган возбудить производство по делу об административном правонарушении в отношении нарушителя и арестовать ввозимые им товары до окончания рассмотрения соответствующего дела.

При необходимости, для целей выяснения вопроса о контрафактности товаров правообладатель вправе осуществить осмотр товаров на месте (на соответствующем таможенном посту) и, при недостаточности осмотра, изъятие проб (образцов) указанных товаров для проведения необходимых экспертиз.

В связи с осуществлением указанных выше действий правообладатель вправе потребовать от таможенного органа продлить срок приостановления выпуска товаров на дополнительные 10 рабочих дней. Таким образом, максимальный срок приостановления товаров таможенным органом без возбуждения административного производства составит 20 рабочих дней, т.е. примерно один календарный месяц.

Все экспертизы и проверки должны быть проведены правообладателем в указанный срок. По их итогам правообладатель информирует таможенный орган о статусе ввозимых товаров.

Когда контрафактность товара подтверждена правообладателем, таможенный орган обязан по собственной инициативе возбудить дело о привлечении нарушителя (импортера) к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП.

На досудебной стадии указанного дела таможенному органу необходимо собрать все доказательства совершенного правонарушения, после чего обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

В теории, таможенный орган самостоятельно осуществляет сбор всех доказательств, однако на практике всегда с готовностью принимает помощь правообладателя.

Если же оказывается, что ввозимый товар является оригинальным товаром, то таможенный орган не вправе заводить дело о соответствующем административном правонарушении. Лишь правообладатель вправе подать заявление в суд против такого неавторизованного импортера о нарушении своего права на товарный знак. Если при этом суд наложит арест на ввозимые товары, они останутся арестованными и будут находиться у таможни до разрешения соответствующего судебного дела. Как показывает практика, этого бывает достаточно, чтобы импортер просрочил поставку обещанного товара своему контрагенту, что – в особенности в случаях, когда таким контрагентом является государственный орган либо госкомпания – является достаточным для того, чтобы с этим импортером был прекращен любой дальнейший бизнес.

Вывод: Борьба оправдана

В заключение следует отметить одно: сегодня российское государство предоставляет иностранным правообладателям все инструменты борьбы с контрафактом. Чем раньше Вы начнете эту борьбу, тем меньше будут и убытки от действий недобросовестных предпринимателей. Однако если Вы уже столкнулись со случаями ввоза Ваших товаров параллельными импортерами, либо обнаружили на рынке подделки Ваших товаров, то отчаиваться не стоит, как показывает практика, борьба с контрафактом эффективна на любом этапе.

**Проф. д-р Андреас Штайнингер**

Инженер | Советник
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Andreas.Steininger@bblaw.com

**Тарас Деркач**

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

БЕРЛИН | БРЮССЕЛЬ | ГАМБУРГ | ДЮССЕЛЬДОРФ | МОСКВА
МЮНХЕН | ПЕКИН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

WWW.BEITENBURKHARDT.COM