

Информационное письмо

Об изменениях регулирования Таможенного Реестра Объектов Интеллектуальной Собственности

23 ноября 2018

Уважаемые дамы и господа!

Информируем Вас о том, что 4 сентября 2018 года были внесены изменения в процедуру внесения товарных знаков в Таможенный Реестр Объектов Интеллектуальной Собственности («ТРОИС»), внесенные новым Федеральным Законом от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Федеральный закон»).

Что такое ТРОИС?

ТРОИС – один из наиболее эффективных инструментов, направленных на выявление и борьбу с импортом контрафактной продукции и параллельным импортом. Этот реестр ведется Федеральной Таможенной Службой («ФТС»).

Если товарный знак внесен в реестр, то товары, маркированные товарным знаком, могут импортировать только уполномоченные импортеры или третьи лица с согласия правообладателя. Таким образом у правообладателя появляется реальная возможность контролировать ввоз продукции на территорию РФ в процессе таможенного оформления товара, в том числе путем запрета ввоза или предоставления разрешений на ввоз.

В том случае если ФТС выявляет признаки контрафактности товара, таможенный орган приостанавливает выпуск товаров на 10 дней и уведомляет правообладателя о таком приостановлении не позднее, чем в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

Следует отметить, что на настоящий момент российская судебная практика различает параллельный импорт и импорт контрафактной продукции. В марте 2018 года Конституционный суд Российской Федерации принял Постановление и указал, что (1) суд не может налагать на параллельных импортеров ответственность аналогичную

ответственности импортёров контрафактной продукции, (2) уничтожение оригинальной продукции является чрезвычайной мерой и может применяться к параллельным импортерам только в определенных случаях: низкое качество продукции, или оказание негативного влияния на здоровье человека. Дополнительную информацию вы можете найти в нашем информационном письме:

«Параллельный импорт: каковы практические последствия нового постановления Конституционного Суда РФ?»

Для внесения товарных знаков в ТРОИС, правообладатель должен предоставить заявление со следующими подтверждающими документами:

- подтверждение прав на товарные знаки;
- доверенность на представителей правообладателя;
- список контактных лиц;
- список уполномоченных импортеров;
- доказательства нарушения прав на товарный знак;
- обязательство о возмещении вреда декларанту, если приостановление выпуска является безосновательным;
- договор о страховании ответственности за вред товарам декларанта.

В целях унификации российского таможенного законодательства со стандартами ЕАЭС, в порядок внесения товарных знаков в ТРОИС были внесены следующие изменения.

Новые требования касательно процедуры включения товарных знаков в ТРОИС

В первую очередь изменения обязывают правообладателя подавать отдельные заявления для включения каждого товарного знака. Это также означает, что правообладатель должен подготовить

отдельный пакет подтверждающих документов для каждого заявления. Это увеличивает время подготовительной работы и количество документов, необходимых для подачи заявлений.

Весьма важно, что Федеральный закон увеличил срок включения с 2 до 3 лет, который может быть продлен на основании заявления правообладателя неограниченное количество раз.

Также закон не требует заключать договор страхования ответственности до подачи заявления. ФТС принимает предварительное решение о включении товарного знака в ТРОИС, после чего правообладателю предоставляется месячный

срок для подачи такого договора. При этом минимальная страховая сумма по такому договору увеличена с 300 000 до 500 000 рублей. Однако это не оказывает существенного влияния на размер страховой премии, которую правообладатель должен заплатить для заключения договора. По нашему опыту, страховая премия за трехлетний договор обычно не должна превышать 75 000 – 80 000 рублей. Оплата государственных пошлин для включения в таможенный реестр ТРОИС не требуется.

Для вашего удобства ниже вы можете найти сравнительную таблицу всех актуальных изменений в ТРОИС.

Сравнительная таблица

| Вид изменений | До | После |
|--------------------------|--|---|
| Заявление | Одно заявление для всех товарных знаков | Separate application for each trademark |
| Срок включения | 2 года | 3 years |
| Страхование | Подается вместе с заявлением | Provided within 1 month after preliminary decision on the inclusion |
| Страховая сумма | 300.000 рублей | 500.000 рублей |
| Основания для исключения | <ul style="list-style-type: none">• Заявление правообладателя• Отсутствие договора страхования• Прекращение правовой охраны товарного знака• Выявление недостоверных сведений | <p>Указанные основания +</p> <ul style="list-style-type: none">• Отчуждение объекта интеллектуальной собственности• Неисполнение обязанности по уведомлению об изменении сведений в реестре (5 рабочих дней) |

Несмотря на то, что правообладателям придется подавать большой пакет документов и подготавливать доказательства нарушения прав на товарные знаки в России для каждого товарного знака, ТРОИС остается наиболее эффективным механизмом предотвращения нарушения прав на товарный знак.

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, сообщите нам об этом, указав адрес его/ее электронной почты в ответном письме.

Если Вы хотите узнать больше о нашей **Практике Интеллектуальной собственности** и о включении товарных знаков в ТРОИС, напишите нам об этом в ответном письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы.

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД



**Мария
Осташенко**

Партнер

Коммерческое право,
Интеллектуальная
собственность, Защита
данных и кибербезопасность

E: mostashenko@alrud.com