

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС19-17108
Дело № А40-241863/2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

22.01.2020

Резолютивная часть определения объявлена 17.01.2020

Полный текст определения изготовлен 22.01.2020

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи

Павловой Н.В.,

судей

Першутова А.Г., Тютин Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2018 по делу № А40-241863/2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2019 по тому же делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» к Федеральной таможенной

службе Российской Федерации о признании незаконным решения от 17.07.2018 № 14-37/44000, а также об обязанности Федеральной таможенной службы Российской Федерации внести указанный заявителем товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» - Федорова Л.Г., Шалаева Е.Г.;

от Федеральной таможенной службы Российской Федерации – Белов Д.В., Голомутько М.В., Шихранов А.В.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В., выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

общество с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» (г. Москва; далее – общество, заявитель) обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации (далее – ФТС России) с заявлением о включении в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС) объекта интеллектуальной собственности - товарного знака «ТРИВИУМ», правообладателем которого является общество (свидетельство о регистрации № 465837).

В заявлении обществом были указаны сведения о соответствующих номерах реестровых записей фармацевтических субстанций в отношении которых заявитель просил внести товарный знак в ТРОИС: Рифабутин ТРИВИУМ@ Регистрационный номер № ЛСР-007707/09; Нимесулид - ТРИВИУМ@ регистрационный номер № ЛСР-000303/10; Хондроитин сульфат-ТРИВИУМ@ номер реестровой записи П № 014581/01.

Представленные обществом материалы были возвращены заявителю в связи с отсутствием в них сведений о товарах, ввезенных на территорию Российской Федерации и обладающих признаками нарушения прав интеллектуальной собственности (контрафактных). По мнению ответчика, такие сведения являются необходимым условием для рассмотрения соответствующего заявления и принятия таможенными органами мер, связанных с приостановлением срока выпуска товаров, обладающих признаками нарушения прав интеллектуальной собственности (контрафактных) (письмо ФТС России от 17.07.2018 № 14-37/44000).

Полагая указанное решение, оформленное письмом ФТС России от 17.07.2018 № 14-37/44000, незаконным, общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2019 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, направленной в Верховный Суд Российской Федерации, общество просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения норм материального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В. от 29.11.2019 кассационная жалоба заявителя вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

ФТС России в отзыве на кассационную жалобу просила оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Разрешая спор, суды, руководствуясь положениями статей 305, 306 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее - Закон о таможенном регулировании), Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденного приказом ФТС России от 13.08.2009 № 1488 (далее – Административный регламент), исходили из того, что обращение в таможенные органы с целью включения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности возможно только при наличии достоверной и достаточной информации о реальном нарушении прав владельца товарного знака иными лицами при таможенном оформлении товара.

Суды поддержали позицию таможенных органов о том, что заявитель при подаче заявления не представил доказательств нарушения его прав на товарный знак, которые необходимо прикладывать при обращении с заявлением о включении информации об объектах интеллектуальной собственности в ТРОИС.

Таким образом, суды пришли к выводу о том, что оспариваемое решение таможенного органа принято законно, в соответствии с требованиями действующего законодательства и не нарушает права и интересы заявителя.

Между тем судами не учтено следующее.

Возможность обращения к таможенным органам с целью принятия мер по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации является одним из элементов комплекса мер, предусмотренных действующим законодательством, которыми могут воспользоваться правообладатели для получения защиты соответствующих прав.

Такая возможность ранее была закреплена в нормах Таможенного кодекса Российской Федерации (статьи 394, 395).

В дальнейшем правовое регулирование права на обращение в таможенные органы с целью защиты прав интеллектуальной собственности получило свое развитие в Федеральном законе о таможенном регулировании (статьи 305, 306). В настоящее время такое регулирование закреплено в нормах Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (глава 57 «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами»; далее – Закон № 289-ФЗ).

В свою очередь, в целях реализации указанной возможности, ФТС России наделена правом на ведение ТРОИС, что позволяет таможенным органам при осуществлении таможенного контроля пресекать деятельность недобросовестных лиц, направленную на нарушение прав и причинение ущерба правообладателям, в том числе и путем приостановления выпуска товаров.

Особенности ведения ТРОИС были установлены Административным регламентом, на который ссылались стороны при рассмотрении настоящего спора (в настоящее время указанный Административный регламент утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС России от 28.01.2019 № 131, которым утвержден новый Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности).

Пунктом 25 Административного регламента предусмотрено, что правообладатель или действующий от его имени представитель, имеющие достаточные основания полагать, что при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации или при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, может иметь место нарушение прав правообладателя в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации, вправе подать заявление о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров.

Заявление, поданное в ФТС России о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, не содержащее сведения о товарах, обладающих признаками контрафактных, рассмотрению не подлежит, о чем заявитель уведомляется в течение месяца со дня регистрации заявления в ФТС России.

К сведениям о товарах, обладающих признаками контрафактных, относятся сведения, представляющие собой подробную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их выявления таможенными органами (описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.), указание уполномоченных импортеров, имеющих согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот, экспортеров, производителей и др.), включая коды товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее - ТН ВЭД России), а также о предполагаемых местах ввоза на таможенную территорию Российской Федерации (вывоза с таможенной территории Российской Федерации) и импортерах (экспортерах) товаров в случае, если имеется такая информация.

Таким образом, Административный регламент устанавливает для правообладателей заявительный характер процедуры, урегулированной в законодательстве в целях оперативного пресечения фактов ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, например, маркированных чужим товарным знаком.

В связи с этим толкование пункта 25 Административного регламента как предписывающего предоставлять вместе с заявлением дополнительные сведения об уже свершившихся фактах нарушения прав правообладателя является неверным, поскольку не соответствует цели мер, предусмотренных главой 57 Закона № 289-ФЗ.

В противном случае действия таможенных органов по ведению ТРОИС будут связаны лишь с фактами уже свершившихся правонарушений, что, в свою очередь, противоречит указанному выше нормативному регулированию и лишает смысла ведение ТРОИС как средства, способствующего выявлению и оперативному пресечению правонарушений и защиты прав правообладателей.

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального права, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела судам следует учесть правовую позицию, изложенную в настоящем определении, а также проверить соблюдение заявителем иных требований, необходимых для включения товарного знака в ТРОИС, выяснить, в частности, сохраняется ли охрана прав заявителя, подтвержденных соответствующим товарным знаком, используется ли товарный знак заявителем, принять законные и обоснованные судебные акты.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2018 по делу № А40-241863/2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2019 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города
Москвы.

Председательствующий судья

Н.В. Павлова

Судья

А.Г. Першутов

Судья

Д.В. Тютин