

Казахстан: Защита прав на товарные знаки

Товарный знак как объект интеллектуальной собственности, является мощным рычагом в продвижении товаров на рынке и наиболее привлекательным объектом для потенциальных нарушителей, как во всем мире, так и в Казахстане.

С развитием рыночных отношений в Казахстане нарушения в области товарных знаков получают все более широкий размах и изощренный характер. Наибольшее количество контрафактных товаров с нарушением прав на товарный знак прослеживается на рынке Казахстана среди товаров широкого потребления: алкогольные и безалкогольные напитки, медикаменты, одежда, обувь, предметы бытового использования, моющие, косметические средства и изделия и другие.

Особенно привлекательным объектом для нарушителей являются известные товарные знаки, например, «Coca-Cola», «Fanta», «Nestea», «Pierre Cardin» и другие.



Следует отметить, что незарегистрированный товарный знак не охраняется и его владельцу необходимо, прежде всего, обеспечить надлежащую регистрацию в Казахстане.

После регистрации товарного знака его владельцу стоит своевременно позаботиться об избежании возможного аннулирования товарного знака в будущем на основании неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет предшествующих подаче заявки об аннулировании товарного знака. Использование товарного знака признается его использованием владельцем товарного знака либо лицензиатом по лицензионному договору.

В соответствии с действующим законодательством Казахстана, существуют следующие общие средства защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки:

1. Досудебное урегулирование;
2. Административно-правовая защита;
3. Гражданско-правовая защита;
4. Уголовно-правовая защита.

Досудебное урегулирование

В некоторых случаях спор по нарушению прав на товарный знак может быть разрешен мирным путем (не доводя до судебного разбирательства), путем направления нарушителю претензионных писем и дальнейших переговоров.

Порой нарушитель использует чужой товарный знак либо обозначение сходное с ним, не подозревая о наличии зарегистрированных прав другого лица на этот знак, или полагая, что использование им сходного знака не является нарушением. Как правило, в этих случаях, направленное ему владельцем знака письмо о нарушении прав на товарный знак, воспринимается положительно и нарушение прав прекращается.

Наш опыт показывает, что досудебное урегулирование является очень эффективным способом борьбы против нарушения прав на товарный знак и более 50% споров были нами разрешены мирным путем. Эта цифра зависит от вида продукции, стоимости устранения нарушений и, например, для безалкогольных напитков составляет примерно 60%, а для заправочных станций – около 30%.

Подготовка претензионных писем требует специальных знаний и опыта в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, поэтому при подготовке таких писем рекомендуется обращаться к специалистам. Практика показывает, что претензионные письма, подготовленные юристами, не специализирующимися в области охраны интеллектуальной собственности зачастую содержат некорректное изложение и интерпретацию положений соответствующих правовых актов, что впоследствии, если мирное разрешение спора становится невозможным, может негативно отразиться на работе по борьбе с нарушениями.

Административно-правовая защита

Защита прав на товарные знаки в административном порядке может быть осуществлена путем подачи заявления в

- 1) Специализированные административные суды;
- 2) Агентство РК по регулированию естественных монополий;
- 3) Таможенные органы, с последующим разрешением спора в суде.

Дела об административных правонарушениях в области товарных знаков были переданы на рассмотрение специализированных административных судов сравнительно недавно. До этого такие дела рассматривались органами финансовой полиции и органами юстиции.

В соответствии с положениями Административного кодекса, незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, если эти деяния не причинили крупный ущерб, влекут санкции в виде штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.

Как правило, факт наличия нарушения прав на товарный знак определяется на основании сведений, представленных владельцем товарного знака, результатах проведенной проверки, экспертизы на тождество и сходство товарного знака, и иных сведениях, полученных законным путем.

По опубликованным данным в результате проведенных проверок органами юстиции в 2007 году возбуждено 1609 дел об административных правонарушениях, из них по статье 145 Кодекса об административных правонарушениях РК (*Незаконное использование чужого товарного знака...*) возбуждено 320 дел и привлечено к ответственности 1418 юридических и физических лиц. При этом из незаконного оборота изъято 229,979 экземпляров контрафактной продукции и продукции с незаконным использованием товарного знака на общую сумму 132,369,884 тенге (примерно 1,104 тыс. долларов США). Сумма штрафов составила около 20,250,755 тенге (примерно 170 тыс. долларов США).

Только в ходе проведенного органами юстиции с 28 октября по 18 ноября 2007 года Республиканского мероприятия "Контрафакт", направленного на выявление и пресечение незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, проведено 407 проверок, возбуждено 264 административных дела, изъято из незаконного оборота 32,027 единицы контрафактной продукции на сумму 16,490,340 тенге (примерно 140 тыс. долларов США).

В тех случаях, когда имеет место имитация товарного знака, возможность введения в заблуждение потребителей, защита прав на товарный знак может быть осуществлена путем подачи в антимонопольный орган заявления о нарушении антимонопольного

законодательства в связи с действиями нарушителя, направленными на недобросовестную конкуренцию. Однако практика показала, что защита посредством подачи заявлений в антимонопольный орган не столь эффективна как защита прав путем подачи заявлений в органы финансовой полиции (которая имеет полномочия по возбуждению уголовных дел, на ведение розыскной деятельности, наложение ареста на товары) либо в суд.

Существует также так называемые таможенные меры защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные Таможенным кодексом Республики Казахстан. Такие меры применяются только после включения товаров, содержащих товарные знаки в таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

В Таможенном кодексе Республики Казахстан определено понятие «контрафактные товары» как товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан с нарушением прав правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Таким образом, к контрафактным товарам отнесены как подделки, так оригинальные товары, перемещаемые через границу без согласия правообладателя («параллельный импорт»).

Согласно Таможенному кодексу Республики Казахстан в случае обнаружения признаков контрафактности при перемещении товаров через таможенную границу Республики Казахстан таможенные органы вправе приостановить выпуск таких товаров на срок в 10 дней, который может быть продлен еще на 10 дней по заявлению правообладателя. После вынесения решения о приостановлении товаров, таможенные органы уведомляют об этом владельца товарного знака.

В случае параллельного импорта при наличии исключительной лицензии на использование товарного знака или эксклюзивного дистрибуторского соглашения, признаком контрафактности может быть также указание на то, что товар ввозится не лицензиатом или дистрибутором. При этом наличие зарегистрированной исключительной лицензии на использование товарного знака крайне желательно.

Следует отметить, что товары признаются контрафактными только по решению суда и дальнейшая судьба таких товаров также разрешается судом. Поэтому в период действия решения о приостановлении товаров на таможенной границе законодательством предоставлено право владельцу товарного знака подать иск против импортера таких товаров. В противном случае, товары будут выпущены в свободное обращение, и уже придется подавать иски против продавцов, занимающихся незаконным распространением товаров в разных частях Казахстана.

Сразу после введения нового Таможенного кодекса Республики Казахстан потребовалось более года, чтобы доказать, что владелец товарного знака действительно может защитить свои права на границе посредством применения мер таможенного контроля и это был первый случай применения таможенных мер. Почти 1400 поврежденных при пожаре легковых автомобилей марки «Хюндай», приобретенных по цене металлолома, были поставлены в Казахстан в нарушение договорных прав и законодательства.

Незаконные поставки удалось прекратить путем включения компанией Хюндай Мотор Компании своих автомашин в Таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Поставщик поврежденных автомашин ТОО «Алматы Такси» обжаловал принятые таможенные меры и решение Алматинского городского суда, подтвердившего правомерность задержания ввезенных автомашин на границе. Несмотря на это, после продолжительных слушаний в Верховном суде РК впервые в Казахстане было утверждено судебное решение суда первой инстанции, вынесенное по предмету спора, и работники

таможенных органов получили весомую поддержку своих действий против нарушителей прав интеллектуальной собственности и, таким образом, четкое руководство к действию в будущем.

На текущий момент в Таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности внесены более 400 наименований. Это табачные и кондитерские изделия, лекарственные препараты, зубная паста, изоляционные материалы, алкогольные напитки и легковые автомашины.

Гражданско-правовая защита

Гражданско-правовая защита реализуется в рамках общего судебного порядка, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Основными требованиями в рамках гражданского законодательства по нарушению прав на товарные знаки являются требования:

- 1) прекращения нарушения прав на товарный знак
- 2) возмещения владельцу товарного знака понесенных им убытков.
- 3) уничтожения изготовленных изображений товарного знака, удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. При невозможности выполнить вышеуказанные требования, соответствующий товар подлежит уничтожению.

Кроме того, пунктом 1 статьи 970 Гражданского кодекса РК предусмотрено, что защита прав может осуществляться также путем:

- 1) изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
- 2) обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
- 3) иными способами, предусмотренными законодательными актами.

Споры между юридическими лицами рассматриваются специализированными межрайонными экономическими судами, решения экономических судов могут быть оспорены путем подачи апелляции в областные и приравненные к ним суды. Неоспоренное решение вступает в силу после истечения 15 дней, а в случае подачи апелляции - с даты вынесения Постановления Коллегии, рассматривавшей дело в апелляционной инстанции.

На вступившее в силу решение может быть в течение года подана надзорная жалоба в Верховный суд Республики Казахстан.

С учетом прохождения всех возможных этапов обжалования, судебный процесс может занять от полугода до двух лет. Например, судебный процесс по знаку Хюндай длился около полутора лет.

В 2006-2007 году было возбуждено несколько гражданских процессов по нарушению прав на товарные знаки компании SPI Group, такие как «Московская», «Столичная» и «Кремлевская». Так одна из казахстанских компаний - производителей алкогольной продукции ТОО «Maximus», несмотря на принятое ей обязательство прекратить использовать товарные знаки «Московская» и «Столичная», продолжала производить продукцию и маркировать их этими знаками. Подача заявления в органы финансовой полиции не дала желаемых результатов. Поэтому SPI Group подал иск против ТОО «Maximus» и в результате суд первой инстанции вынес решение о прекращении нарушения прав SPI Group и запрещении ТОО «Maximus» использовать товарные знаки.

Коллегия апелляционной инстанции подтвердила решение суда первой инстанции и решение было исполнено, а контрафактные товары, этикетки со знаками «Московская» и «Столичная» были уничтожены. Судебный процесс занял около 4 месяцев, в то время как предшествующая ей работа по направлению предупредительных писем и рассмотрение заявления в органах финансовой полиции заняло фактически год.

К сожалению, несмотря на наличие судебных прецедентов рассмотрения споров о нарушении прав на товарные знаки, для суда такие дела все еще новы и судебная практика по данной категории споров не наработана.

Однако, в некоторых случаях, когда дела по нарушениям прав на товарные знаки поступают к одним и тем же судьям, то рассмотрение спора идет намного эффективнее и быстрее. Так, например, судье, рассматривающему дело по иску SPI Group к ТОО «Maximus», поступило дело и по нарушению прав на товарный знак «Кремлевская». Принимая во внимание сходность ситуаций, данный спор был решен судьей положительно буквально в течение одного месяца, и решение не было оспорено нарушителем.

Уголовно-правовая защита

К уголовно-правовым средствам защиты относятся обращения и заявления в следующие органы:

- 1) Органы финансовой полиции,
- 2) Органы внутренних дел.

Согласно статье 199 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается вплоть до ареста на срок до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Для возбуждения уголовного дела необходимы следующие факторы, а именно: (1) незаконное использование товарного знака или сходного с ним обозначения и (2) неоднократность незаконного использования или (3) крупный ущерб, причиненный владельцу товарного знака в результате незаконного его использования. В настоящее время в Казахстан крупным ущербом признается ущерб около 5,000 долларов США.

Особенной сложностью отличается определение размера ущерба, нанесенного нарушителем владельцу товарного знака. Поэтому, как правило, правоохранными органами для возбуждения уголовного дела по товарным знакам используется также норма закона, предусматривающая уголовную ответственность за обман потребителей, что не требует доказывания факта нанесения крупного ущерба.

Активная работа по пресечению нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности проводится территориальными департаментами финансовой полиции Республики Казахстан. Только в городе Астане с начала 2007 года возбуждено порядка 20 уголовных дел по статьям 223 ("Обман потребителей") и 184 ("Нарушение авторских и смежных прав") УК РК.

В ходе республиканского мероприятия «Контрафакт», были обнаружены и изъяты из оборота незаконная парфюмерная продукция «Hugo Boss», шампуни «Head&Shoulders», клей «Момент», крем для обуви «Kiwi», VHS кассеты и DVD. Изъята и выведена из гражданского оборота также аппаратура, способствующая совершению правонарушения.

К примеру, в ходе проверок было изъято около 500 коробок с молоком с поддельной этикеткой «Шадринское». Находчивый предприниматель в целях сбыта приклеивал популярную этикетку на свою продукцию, нанеся тем самым крупный ущерб владельцу

знака. Виновное лицо было осуждено по ст.199 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное использование товарного знака).

В практике нашей фирмы имеются несколько случаев возбуждения уголовных дел в связи с незаконным использованием товарных знаков компании The Coca-Cola Company. Так в связи с производством контрафактной продукции, которая производилась незаконно, в кустарных условиях и разливалась в использованные бутылки, обозначенные товарными знаками «Coca-Cola», «Fanta» и «Sprite» нами подавались соответствующие заявления в органы финансовой полиции против нарушителей. В результате рассмотрения наших заявлений были возбуждены уголовные дела против нарушителей, которые были переданы на рассмотрение суду. При этом виновные лица были взяты под стражу. В одном из этих случаев, суд назначил наказание виновному лицу в виде ареста на шесть месяцев, а в других на виновных лиц наложили штраф.

Кроме того, имелось несколько случаев, когда нарушения на товарный знак прекращались и контрафактные товары уничтожались уже на стадии рассмотрения заявлений органами финансовой полиции до возбуждения уголовного дела. Эти дела рассматривались в административном порядке, поскольку ранее органы финансовой полиции имели полномочия рассматривать такие дела как в административном порядке, так и в рамках уголовного процесса.

Так, например, в 2005 году практически каждый второй казахстанский производитель алкогольной продукции производил продукцию под знаками «Московская» и «Столичная» в нарушение прав владельца товарного знака – SPI Group.

За период 2005-2006 годы нами были поданы около 10 заявлений в органы финансовой полиции против нарушителей в связи с нарушением прав на товарные знаки «Московская» и «Столичная». В результате большая половина предприятий прекратила производство алкогольной продукции под этими знаками уже на стадии рассмотрения заявлений органами финансовой полиции. Некоторые предприятия были привлечены к административной ответственности и представили обязательства о не нарушении в дальнейшем прав на товарные знаки «Московская» и «Столичная».

Результатом проделанной работы явилось то, что в настоящее время, на рынке Казахстана не выявлены факты продажи контрафактных товаров под знаками «Московская» и «Столичная».

Данный факт подтверждает действенность защиты прав на товарные знаки путем обращения в органы финансовой полиции. Однако, в последнее время полномочия по возбуждению административных дел были переданы специализированным административным судам, а в отношении возбуждения уголовных дел для более эффективного рассмотрения дела необходимо доказать либо неоднократность деяния, либо нанесение крупного ущерба.

Следует отметить, что согласно закону нарушением исключительного права владельца на товарный знак также признается несанкционированное использование товарного знака в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других). Однако законодательство в этой области не столь совершенно и существуют проблемы в разрешении таких споров. На сегодняшний день владельцы товарных знаков пытаются разрешить споры о незаконном использовании товарного знака в доменном имени путем предупредительных писем, которые не всегда дают желаемый результат.

В большинстве случаев компании, узнав о нарушении их прав, незамедлительно принимают меры. Однако, борьба с нарушениями – право, а не обязанность владельцев товарных знаков. Иногда, по большей части в случаях неиспользования знаков и, опасаясь аннулирования их регистрации нарушителем, меры по защите прав не

принимаются своевременно, что ведет к свободному распространению контрафактных товаров на территории Казахстана.

Государственные органы пока лишь только в редких случаях по собственной инициативе используют положения законодательства о товарных знаках для борьбы с подделками, но их роль возрастает. Возможно, вскоре их деятельность активизируется при вступлении Казахстана в ВТО и особенно при борьбе с подделками медицинских препаратов, продуктов питания и некоторых других товаров, где непринятие должных мер самими владельцами знаков может представлять угрозу жизни и здоровья населения.