

Проблемы правоприменительной практики по вопросам защиты товарных знаков и параллельного импорта в Республике Казахстан

А.А. Абдыкулов

арбитр (третейский судья) Международного арбитражного (третейского) суда при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан, патентный поверенный, управляющий партнер юридической компании ELITE Legal (Республика Казахстан, г. Алматы)

Асылбек Адильбекович Абдыкулов, Assadi@inbox.ru

В правоприменительной практике по вопросам интеллектуальной собственности специалисты Республики Казахстан сталкиваются со многими проблемами. Рассмотреть все вопросы в рамках одной статьи не представляется возможным, поэтому проанализируем проблемы, касающиеся защиты товарных знаков и параллельного импорта (его также называют серым или независимым импортом).

Можно констатировать, что в настоящее время в республике создана правовая основа для дальнейшего совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности для приведения его в полное соответствие с требованиями экономики и международных конвенций. Несмотря на это, ситуация с практикой применения названного законодательства по-прежнему остается острой.

Одной из особенностей правоприменительной казахстанской практики защиты товарных знаков является *поддержание сугубо частноправового характера отношений в области интеллектуальной собственности*. Все действия по получению, закреплению и защите прав интеллектуальной собственности осуществляют сами субъекты и за свой счет, ответственность за защиту интересов правообладателя возложена в основном на самого правообладателя.

Случаев действия государственных

властных структур *ex officio*, по своей инициативе, единицы, и в их основе лежит только воля правообладателя. Так, в 2012 году таможенные органы страны воспользовались указанным полномочием лишь однажды.

В отличие от российского и белорусского таможенных законов казахстанское законодательство в рамках защиты прав правообладателя и борьбы с «серым импортом» не предоставляет таможенным органам право привлекать участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности за нарушение таможенного законодательства в сфере охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. При этом у правообладателей отсутствует механизм реального контроля соблюдения собственных исключительных прав на товарные знаки в отношении товаров, которые выпускаются в обращение на казахстанском рынке в процессе торговли. Они не могут собственными силами отследить на рынке наличие контрафактных изделий, нарушающих их исключительные права. Запросы владельцев товарных знаков о предоставлении информации государственным органам не исполняют, ссылаясь на запрет вмешательства в частнопредпринимательскую деятельность.

Если в России действуют региональные центры по борьбе с правонарушениями

в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, созданные в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), которые с завидной оперативностью реагируют на любые нарушения прав интеллектуальной собственности российских производителей, то казахстанским владельцам товарных знаков приходится самим заниматься выявлением контрафактных товаров в местах торговли.

Таким образом, в Республике Казахстан владельцы товарных знаков остались один на один с проблемой защиты своих исключительных прав на товарные знаки от посягательств. А при отсутствии силового уполномоченного ведомства, равно как и стратегии государства, ситуацию в Таможенном союзе можно описать, как «игра в одни ворота».

Недостатком теории интеллектуального права является несоответствие правовых понятий и дефиниций, относящихся к интеллектуальной собственности (а то и их отсутствие), что влияет на правоприменительную практику защиты таких объектов.

9 декабря 2010 года в Москве правительствами России, Белоруссии и Казахстана было подписано Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» (далее – Соглашение) [1]. Одной из главных целей Соглашения является борьба с международной торговлей *контрафактными товарами* [1, ст. 20]. Однако в отличие от российского и белорусского права в казахстанском законодательстве о товарных знаках отсутствует понятие «контрафактный товар». В настоящее время под понятием «контрафакт» понимается подделка (имитация, фальшивка), тогда как в Российской Федерации и Республике Беларусь это понятие в том числе означает «параллельный импорт».

Раньше (с апреля 2003 по декабрь 2009 года) казахстанское таможенное законодательство содержало дефиницию «контрафактные товары» и предусматривало

преследование параллельного импорта. Однако с 30 июня 2010 года в стране действует новый Кодекс «О таможенном деле в Республике Казахстан», который не содержит прямого указания о преследовании параллельного импорта, но имеет место достаточно размытая формулировка: «*Если при совершении таможенных операций ... таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается...*». Такие признаки нарушения прав интеллектуальной собственности ни названный Кодекс, ни Таможенный кодекс Таможенного союза не расшифровывают, чем опять же пользуются нарушители интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что Комитет таможенного контроля Республики Казахстан подтвердил, что с 2010 года таможенные органы вновь стали защищать таможенные границы от параллельного импорта. Однако суды в рамках судебных споров в порядке гражданского судопроизводства применяют понятие неправомерного использования товарного знака, данное в Соглашении ТРИПС, в котором указано, что выражение «*товары с неправомерно используемым товарным знаком*» означает любые товары, включая их упаковку, *маркированные* без разрешения товарным знаком, который идентичен законному товарному знаку... (курсивным шрифтом выделено мной. – А.А.)» [4].

При таких обстоятельствах казахстанские суды принимают во внимание следующее: если ответчик не *маркировал* товарным знаком приостановленный таможней товар, значит, в его действиях отсутствует правонарушение.

Следующим вопросом, требующим правового разъяснения на государственном уровне, является отсутствие такого правового понятия, как «*исчерпание исключительных прав на товарный знак*», от режима действия которого напрямую зависит разрешение вопроса о правомерности либо неправомерности параллельного импорта.

До января 2012 года в Казахстане из-за отсутствия специальных положений законодательства, регламентирующих вопросы исчерпания прав на товарные знаки, применялся *международный принцип исчерпания прав*. С 1 января 2012 года в соответствии со статьей 13 Соглашения стороны Таможенного союза при переходе на новый этап интеграции выбрали *региональный принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак*. В связи с этим статья 19 «Условия использования товарного знака» Закона Республики Казахстан «О товарных знаках...» [5] была дополнена пунктом 7. Это интерпретируется нами как свидетельство принятия *национального принципа исчерпания прав на товарный знак* по аналогии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации или пункта 5 статьи 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках...» [6]. Новая редакция статьи действует с января 2012 года. Но если законы России содержат самостоятельную норму с термином «исчерпание исключительного права на товарный знак», то казахстанский законодатель не отличил принцип исчерпания прав на товарный знак как дефиницию в законе. Причем законодательство Казахстана ни ранее, ни сейчас ни в одном нормативном правовом акте не содержало и не содержит подобную терминологию. Вследствие этого, в правоприменительной практике не всегда удается доказать судебным органам существование концепции исчерпания прав и ее видов. Нужно отметить, что решение этого вопроса имеет практическое значение, поскольку способствует формированию единообразной судебной практики по применению концепции исчерпания прав на товарный знак.

В настоящее время в практике нашей страны имеются вступившие в законную силу судебные акты по защите интеллектуальной собственности, в которых одновременно дискредитированы как национальный, так и региональный принципы исчерпания прав на товарный знак. Исходя из законодательных норм в Казахстане

созданы все правовые условия для борьбы с параллельным импортом. Однако на деле правоприменительная практика направлена на защиту параллельного импорта, создавая предпосылки для спорных моментов вопреки целям создания единой системы охраны и защиты интеллектуальной собственности в странах Таможенного союза.

Дела о защите прав на интеллектуальную собственность представляют сложность при их рассмотрении в силу недостаточности опыта и стабильной судебной практики, имеющих пробелов в регулировании возникающих вопросов либо коллизий в нормативных правовых актах. В связи с этим трактование законов в каждом случае происходит по-разному, при этом суды руководствуются критериями разумности, достаточности и справедливости, каждый раз порождая весьма противоречивую практику.

Так, по делам, возбужденным в рамках гражданского законодательства, параллельный импорт в Казахстане не запрещен, тогда как по административному или уголовному праву за параллельный импорт можно преследовать.

По *гражданским делам*, возбужденным по искам правообладателей, имеются конкретные судебные акты, вступившие в законную силу и дошедшие до надзорной коллегии Верховного Суда страны, в которых черным по белому указано, что «*параллельный импорт не запрещен законодательством Республики Казахстан*».

По такому основанию правообладателю было отказано в иске против местной компании, касающегося незаконного использования товарного знака CHIVAS REGAL на одноименном виски, импортированном на территорию Казахстана без согласия правообладателя. Такая же правовая позиция казахстанских судов имела место по искам правообладателей товарных знаков MARTINI, HENNESSY и BAILEYS.

Вместе с тем наряду с подобной гражданско-правовой судебной практикой встречается и совершенно иной под-

ход к рассмотрению таких споров, но уже в рамках *административно-правовых мер* – есть случаи как признания действий параллельных импортеров, нарушающими права на товарный знак так и отсутствия состава правонарушения.

Так, по административному делу в отношении параллельного импорта местная компания была признана нарушителем прав на товарный знак «КАЯБА КУВ», наказана административным штрафом, а товарный знак суд постановил убрать с оригинального товара либо в случае невозможности это сделать конфисковать товар в доход государства.

Во всех случаях для признания параллельного импорта в Казахстане правомерными, первостепенными и ключевыми являются несколько обстоятельств и причин:

1) суды, отказывая в удовлетворении требований правообладателя, исходили из того, что ввозимый товар является *оригинальным*, поскольку товарный знак был размещен самим правообладателем, а не воспроизведен третьими лицами. Правообладатель использовал свое право интеллектуальной собственности, когда поместил товарный знак на товар в момент его изготовления. При этом, как указывают суды, качество импортируемого оригинального товара не вводит потребителя в заблуждение в отношении качества товара либо его производителя.

Как указано в практическом пособии Верховного Суда Республики Казахстан [8], «если ввозится оригинальный товар с оригинальным товарным знаком, то не возникает вопросов о правах интеллектуальной собственности, а есть спор об условиях торговли тем или иным товаром»;

2) наличие факта изначального ввода в оборот маркированного товара либо владельцем товарного знака, либо с его согласия третьим лицом.

Так, правообладателю было отказано в удовлетворении иска о признании незаконными действий по осуществлению ввоза на территорию Республики Казахстан вермута

MARTINI BIANCO, обозначенного охраняемым товарным знаком MARTINI. При этом суд исходил из того, что производители использовали свои права интеллектуальной собственности, поместив охраняемые товарные знаки на произведенную ими продукцию и получив соответствующую цену за товар (так называемая «доктрина первой продажи»). Следовательно, поскольку договор поставки из-за границы не содержал никаких ограничений права на дальнейшую продажу, у ответчика, купившего маркированный товар вне таких границ, возникли права на его дальнейшую продажу, в том числе на параллельный импорт;

3) различие цены на товары, предлагаемые к продаже самим правообладателем либо его официальными дистрибьюторами на территории Казахстана, и цены аналогичного товара, предлагаемого «серым» импортером (цена последнего значительно ниже цены, установленной правообладателем или его официальным дистрибьютором).

В связи с этим судебная практика действия правообладателей по подаче исков о защите собственных товарных знаков интерпретирует как требование о пресечении торговли оригинальной продукцией, совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную предпринимательскую деятельность, и признает это *актом злоупотребления своим правом*.

Такая правовая позиция казахстанских судов имела место по искам правообладателей товарных знаков CHIVAS REGAL, MARTINI, HENNESSY и BAILEYS;

4) несовершенство правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности.

Право интеллектуальной собственности нуждается в постоянном совершенствовании исходя из цели соответствия новым веяниям, тенденциям и вызовам времени. Вместе с ней должна совершенствоваться нормотворческая и правоприменительная деятельность государства. Однако в насто-

ящее время в правоприменительной деятельности по защите товарных знаков мы руководствуемся только двумя нормативными актами.

За 20 лет суверенитета в недрах Верховного Суда страны родились лишь Обзор судебной практики применения законодательства о товарных знаках [9] и практическое пособие «Споры о праве интеллектуальной собственности» [8]. Однако в Обзоре и пособии исследованы только гражданские дела, без учета административной практики. Также предметом изучения были устаревшие гражданские дела (до 2010 года), которые были рассмотрены по несуществующим сегодня нормам права. При этом в части применения законодательства, касающегося споров о товарных знаках, в Обзоре представлены только 5 примеров, 3 из которых – споры, касающиеся параллельного импорта, которые были рассмотрены только одним судом.

Но главная проблема в том, что выводы, полученные исходя из устаревших примеров, применяются в настоящее время, в условиях существования новых правовых норм.

В пособии [8] указано и всеми принимается во внимание, что «споры о «сером импорте» не являются спорами о праве интеллектуальной собственности ... и не имеют в себе проблем права интеллектуальной собственности».

Запись в таможенном реестре является защитой от проникновения контрафактных товаров (курсивным шрифтом выделено мной. – А.А.)».

Что же касается товаров «серого импорта», пришедших в Казахстан не через «эксклюзивных продавцов», то их производители уже использовали свои права интеллектуальной собственности, поместив охраняемые товарные знаки на производственную продукцию.

В пособии высказывается сожаление, что с созданием Таможенного союза и принятием нового Кодекса «О таможенном деле в Республике Казахстан» были утеря-

ны положения о преследовании поддельных товаров, которые и подлежали приостановлению таможней.

Таким вот образом высший судебный орган Казахстана интерпретирует нормы существующего национального и международного права. При этом не принимается во внимание, что ситуации, рассмотренные в пособии, и в Обзоре, имели место в 2008–2010 годах, когда в Казахстане применялся международный принцип исчерпания права на товарный знак и таможня защищала рынки от подделок и фальшивок.

Полагаем, что такой подход не способствует формированию единообразной и эффективной судебной практики по применению законодательства в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности, квалифицированному рассмотрению судами дел, связанных с нарушением указанных прав.

В соответствии со статьей 24 Соглашения предусматривается создание постоянно действующего институционального механизма – Координационного совета Единого экономического пространства по интеллектуальной собственности.

Считаем, что у Ассоциации добросовестных импортеров алкогольной продукции Казахстана «Алко Импорт» сегодня уже есть поводы и основания для обращения в Координационный совет по рассмотренным нами примерам правоприменительной практики Казахстана как страны – участницы Таможенного союза. Ведь создание Таможенного союза предполагает не только унификацию нормативных правовых актов, но и обязательства сторон по применению таких правоприменительных мер, которые будут обеспечивать эффективную защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, преследование параллельного импорта, как в России и Беларуси, либо его легализацию с обоснованием необходимости этого явления для Казахстана.

Практика взаимной торговли с Россией в течение прошедшего времени показала,

что региональные центры по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, созданные в структуре МВД России, эффективно охраняют права российских владельцев товарных знаков. При этом работа центров стала своеобразным «тормозом» для экспортного продвижения казахстанских кондитерских изделий на рынок России. По мнению Ассоциации кондитеров Казахстана, чтобы устранить это барьер, необходимо решить вопрос о возможности существования и использования на территории Единого экономического пространства так называемых ретроспективных, или «советских», брендов.

Так, Омское ООО «Торговый Дом «Молис», продавая карагандинские конфеты «Белый аист» (владелец товарного знака ТОО «Гулливер II»), непреднамеренно нарушило права на интеллектуальную собственность российского ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», которая одновременно является владельцем товарного знака «Белый аист» по 30-му классу МКТУ – кондитерские изделия на территории Российской Федерации. В результате возбуждения административного производства со стороны центра контракт на поставку был расторгнут, а товар возвращен казахстанскому изготовителю.

Аналогичная участь постигла казахстанские конфеты «Мишка на Севере», «Белочка», «Северное сияние», «Театральная», «Кофейный блюз», «Рачки», «Глория», «Кот в сапогах», «Фантазия» и другие, которые под одноименными товарными знаками охраняются в России и запрещены к реализации их правообладателями.

Таким образом, казахстанские кондитеры теряют российских клиентов. Долгосрочные контракты с ними расторгаются после того, как российские торговцы привлекаются к административной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности за ввоз некоторых видов казахстанских конфет, то есть несут дополнительные расходы в виде высоких штрафов.

В настоящее время кондитеры Казахстана не могут поставлять конфеты под советским названием в Россию. В то время как российские производители за первые шесть месяцев 2012 года, по данным Ассоциации кондитеров Казахстана, увеличили свою долю на казахстанском рынке импортных сладостей до 73 процентов, вытеснив украинских производителей.

Из этого следует другая проблема – защита объектов интеллектуальной собственности, не охраняемых во всех странах Таможенного союза. Иначе говоря, возникает вопрос, будут ли защищаться в Казахстане товарные знаки, охраняемые в России и Белоруссии, но не охраняемые в Казахстане.

Согласно статье 436 Кодекса «о таможенном деле в Республике Казахстан» «Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр и в единый таможенный реестр государств – членов Таможенного союза, а также *невключенные в такие таможенные реестры* (курсивным шрифтом выделено мной. – А.А.)».

Нерешенным является вопрос в отношении объектов интеллектуальной собственности, охраняемых только в одном или двух государствах, например в России. Ни Таможенный кодекс союза, ни Кодекс «О таможенном деле Республике Казахстан» не дают на этот вопрос однозначного ответа. Такие товарные знаки не могут быть внесены в Единый таможенный реестр, поскольку отсутствует их охрана во всех государствах Таможенного союза. В связи с этим такие товарные знаки будут защищаться только российскими таможенными органами, тогда как казахстанские таможенники этого делать не будут из-за отсутствия их правовой охраны в Казахстане.

Но и здесь возникают сложности, касающиеся защиты объектов интеллектуальной собственности. Ассоциация кондитеров Казахстана бьет тревогу относительно возможности регистрации в Едином тамо-

женном реестре тождественных товарных знаков, принадлежащих разным владельцам. Например, товарный знак «Красная Шапочка» одновременно принадлежит и казахстанской, и объединенной российской ассоциациям кондитеров.

Сложности с внесением товарного знака в Единый таможенный реестр обусловлены необходимостью получения согласия всех правообладателей. Отсутствие такого дела делает невозможным защиту таких брендов посредством Единого таможенного реестра. Полагаем, что, пока не разрешится эта проблема, можно ожидать возникновения спорных ситуаций и судебных споров в случае появления одинаковых товарных знаков, зарегистрированных разными лицами на территориях разных государств – участников Единого экономического пространства.

В заключение отметим, что в настоящее время система охраны интеллектуальной собственности в Казахстане стала неотъемлемой частью национальной инфраструктуры. В республике современный процесс совершенствования правового регулирования отношений, связанных с правами на интеллектуальную собственность, связан с решением целого круга задач, в том числе касающихся устранения пробелов и коллизий в законодательстве, регулирующем вопросы права на интеллектуальную собственность.

Несмотря на наличие названных проблем, мы надеемся, что Республика Казахстан как полноправный участник международного культурного и научно-технического обмена, являясь членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), обеспечит соблюдение прав на интеллектуальную собственность как казахстанских, так и иностранных правообла-

дателей на уровне, отвечающем мировым стандартам.

ЛИТЕРАТУРА

1. О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности : соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 9 декабря 2010 года.

2. О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» : Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 298-IV.

3. Таможенный кодекс Таможенного союза : приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза : Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17.

4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) от 15 апреля 1994 года.

5. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І.

6. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года № 2181-ХІІ.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

8. Споры о праве интеллектуальной собственности : практическое пособие / Верховный Суд Республики Казахстан. Астана, 2011.

9. Обзор судебной практики применения законодательства о товарных знаках // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. 2009. № 7.