

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Февраль 2020

Контрафакту — «Да»?



Юрий Болотов

Управляющий партнер,
Патентный поверенный РК

25-го февраля 2020 года нами было инициировано проведение круглого стола, посвященного вопросам изменения условий защиты интеллектуальной собственности, в частности, товарных знаков.

Я хочу поделиться информацией о некоторых интересных, на мой взгляд, событиях, произошедших за последние несколько лет, об изменениях в законодательстве Казахстана. Поскольку одной из функций системы законодательства является стимулирование развития общества в определенном направлении, приведенная ниже информация может быть интересна и для бизнеса.

Если кратко, просто и "округленно", то система охраны прав компании на товарные знаки включает в себя: Построение портфолио товарных знаков, то есть – Регистрацию товарных знаков разных видов в различных классах;

- Признание некоторых товарных знаков общеизвестными;
- Лицензирование товарных знаков;
- Поддержание их в силе, использование, и, разумеется, защиту.

С построением такой системы все в порядке, она совершенствуется. Сейчас, по сравнению с тем что было несколько лет назад, товарные знаки зарегистрировать

можно и быстрее и проще чем раньше, легче передавать на них права, регистрировать лицензионные соглашения. А вот с защитой не все так хорошо. Она осуществляется, в основном, от следующих нарушений: Незаконные или ошибочные регистрации товарных знаков:

- Сходных товарных знаков;
- Регистрация товарных знаков на свое имя агентом (представителем), недобросовестная подача заявок на регистрацию товарных знаков;
- Регистрация товарных знаков вошедших во всеобщее употребление;
- и другие регистрации, противоречащие законодательству Казахстана;

Незаконное использование товарных знаков третьими лицами:

- Производство / ввоз / продажа контрафактных товаров, в т.ч. в рамках государственных закупок;
- Ввоз и продажа оригинальных товаров без согласия правообладателя (параллельный импорт), в т.ч. в рамках государственных закупок;
- Использование в вывесках, печатной продукции, рекламе, в т.ч. в Интернет;
- В доменных именах.

Происходят и другие нарушения, но углубляться в их описание сейчас я не буду.

Законодательство Казахстана предоставляет следующие основные способы защиты от незаконного использования товарных знаков:

Альтернативные (термин наш, такая дефиниция в законодательстве отсутствует):

- прямые переговоры с нарушителями, претензионные письма, информационные и обучающие семинары для предпринимателей, иная праворазъяснительная работа и т.д.;

Гражданско-правовая защита

- специализированные экономические суды (ст.1032 ГК РК);

Уголовно-правовая защита

- органы экономических расследований (ст.222 УК РК);

Административно-правовая защита

- органы по защите и развитию конкуренции (ст. 178 ПК РК, ст. 163 КоАП РК);
- органы государственных доходов (ст. 158 КоАП);
- органы юстиции (ст. 158 КоАП РК).

В отсутствие официальной статистики я продемонстрирую частоту применения различных видов защиты на примере работы нашей фирмы. С поправкой на существование нескольких работающих в этом направлении фирм, указанные цифры нужно пропорционально увеличить, но, думаю, в процентном соотношении эти данные не очень изменятся. Мы используем методы защиты (в год):

Альтернативная – 40-150 (предупредительных писем и претензий, но это не процессуальные действия);

Гражданско-правовая – 1-2;

Уголовно-правовая – 5-7;

Административно-правовая:

- органы по защите и развитию конкуренции – 0-1;

- органы государственных доходов – 2-6;

- органы юстиции (ст. 158 КоАП РК) – 70-110;

Итого чисто процессуальных действий - 78 - 126 в год.

При этом у каждого метода есть свои возможности, обусловленные как законодательными ограничениями, так и социальными и просто экономическими.

Проблемы применения разных способов защиты:

Альтернативная – к сожалению, существующая толерантность потребителей и бизнеса к нарушениям в области товарных знаков. Потребителей привлекает обманчивая дешевизна контрафакта, мнимая его безопасность, даже при покупке лекарственных средств, продуктов питания и детской одежды и игрушек. Незаконный бизнес наживается на потребителях и обкрадывает правообладателей;

Гражданско-правовая – на практике почти всегда существует невозможность принятия мер обеспечения против большинства нарушителей, такие процессы дороги, особенно если правообладатель должен защищать свои права в разных городах Казахстана;

Уголовно-правовая – высокий порог ущерба (5 302 000 тг

или сейчас ~ 14 000 долларов США);

Административно-правовая

– органы по защите и развитию конкуренции – в подавляющем большинстве случаев проверки по заявлениям правообладателей проводятся без посещения субъекта проверки, и на основе запроса. Разумеется, предупрежденный нарушитель избавляется от контрафакта и отписывается утверждениями, что он ничего не нарушал;

– органы государственных доходов – внедренная недавно информационная таможенная система "Астана-1", в том числе отслеживающая включенные в таможенный реестр товарные знаки, работает плохо и на деле большую часть товарных знаков не отслеживает. Приостановлений товаров на таможне сейчас намного меньше чем было, да и существующие приостановления касаются в основном товаров, которые с высокой долей вероятности выпускаются, так как правообладатели не рассматривают их как серьезные правонарушения – это могут бывшие в употреблении товары, а также товары в очень малых количествах (1-2 единицы), товары для личного пользования, товары, ввозимые международными организациями или магазинами беспошлинной торговли;

– органы юстиции (ст. 158 КоАП РК) – работали хорошо, но периодически не могут осуществлять проверки из-за мораториев. Это, так называемые, административные барьеры.

Как было сказано выше, ситуация с регистрацией прав улучшилась и сейчас является одной из лучших в СНГ.

Посмотрим на изменения условий защиты товарных знаков.

Уголовная ответственность:

Ø 2015 год:

- Для возбуждения уголовного дела необходимо было доказать ущерб в 1000 МРП;
- Штраф налагался до 300 МРП;
- Общественные работы на срок до 240 часов; либо
- Арест на срок до 75 суток

Ø 2020 год:

- Нужно доказать ущерб в, как минимум, 2 000 МРП;
- Налагаемый штраф уменьшился до 80 МРП;

- Общественные работы на срок до 80 часов; либо
- Арест на срок до 20 суток

Доказанный ущерб должен быть теперь в 2 раза больше. Это практически нереально – ну не держат у себя такие запасы контрафакта нарушители!

Ответственность снижена в разы. То есть, уж всё-таки если поймали на очень крупной партии поддельного товара, то хоть накажем не так сильно...

Административная ответственность:

Ø 2015 год:

- Штраф до 100 МРП (~1 070 долларов США);
- Инициировано проверок – 110.

Ø 2020 год:

- Штраф до 80 МРП (~560 долларов США);
- Инициировано проверок - конечно, сейчас начало года, но количество проверок за два месяца равно нулю, да и перспектива грустная.

Кроме того, 26 декабря 2019 года Президентом Казахстана подписан указ №229, согласно которому всем центральным и местным исполнительным органам надлежит прекратить проведение всех проверок с посещением субъектов малого и микро-бизнеса (то есть тех, чья среднегодовая численность работников составляет менее 100 человек и среднегодовой доход не превышает 300 000 МРП). Проверки запрещены и по заявлениям владельцев товарных знаков, сообщающих о нарушениях их прав, за которые предусмотрена и административная и уголовная ответственность.

По нашему опыту, более 90% всех нарушений в области товарных знаков совершаются субъектами малого и микро-бизнеса, теперь, по крайней мере три года нарушители могут не беспокоиться, а останется для разрешения другими мерами дел только около 10%. Кому от этих изменений стало лучше?

Административная ответственность (таможенные органы).

Введено требование предоставления подтверждения случившегося нарушения прав при включении товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной

собственности ("ТРОИС"). Другими словами, владелец товарного знака не может теперь принять превентивные меры, и должен ждать пока его права будут нарушены, и пока этот факт будет установлен судом. Кому стало лучше от такого изменения законодательства? Не правообладателям, не законопослушному бизнесу.

Приведенная ниже таблица опять-таки базируется на опыте нашей фирмы, думаю, в целом по стране картина такая же. И это несмотря на то, что за последние несколько лет количество включенных в ТРОИС товарных возросло в разы.

Для сравнения, в 2012 году только по одному правообладателю было 94 приостановления, в которых фигурировало 68 359 единиц товаров.

Кому стало лучше?

Суммируя изложенное выше, можно сделать вывод и о последовательном стимулировании деятельности нарушителей, производства и использования контрафакта, и об ухудшении условий инвестирования в Казахстан.

В каждой стране-участнице ЕАЭС сформировано свое законодательство, предусмотрены свои условия охраны и защиты товарных знаков. Очень может статься, что Казахстан станет (если уже не стал) самым благоприятным местом для производства и ввоза контрафакта на территорию ЕАЭС и именно через нашу страну пойдут поставки подделок, сомнительной и вредной продукции в другие страны-участницы ЕАЭС, оставляя у нас существенную долю такой продукции. А не хотелось бы. Хотелось бы и самим покупать качественные, безопасные, вкусные продукты, и внукам и детям оставить (хотя сначала создать) нормальные условия жизни в нашей стране.

Юрий Болотов, февраль, 2020