

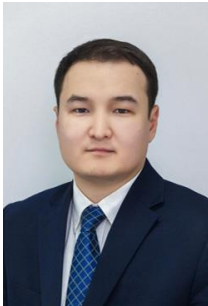
СТАТЬЯ

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

Декабрь 2015

О защите товарных знаков таможенными мерами



Нурмагамбетов Жанат
Старший юрист



Болотов Юрий
Управляющий партнер,
Патентный поверенный
РК

За последнее время и в печатных изданиях, и на телевидении, и в Интернете неоднократно поднимался вопрос о законности мер, принятых компанией «Тойота Мотор Корпорейшн» («ТМК») по защите своих товарных знаков, нанесенных на запасные части автомобилей. Муссируется вопрос о повышении стоимости запчастей, увеличении времени на их поставку, снижении популярности автомобилей «Тойота». Что же происходит?

ТМК включила свои товарные знаки в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности («Реестр») и товары, с нанесенными товарными знаками ТМК стали задерживаться на границе. Этой мерой ТМК и защищает свою репутацию, которая может пострадать из-за ввоза и использования некачественных подделок, и свои коммерческие интересы, предоставив право импорта запасных частей в Казахстан только одной компании – ТОО «Тойота Мотор Казахстан». Почему именно сейчас?

Действующим законодательством Республики Казахстан товарный знак определяется как зарегистрированное обозначение, служащее для отличия товаров либо услуг одного лица от однородных товаров либо услуг другого лица. Таким обозначением может выступать слово или

словосочетание, изображение, их комбинация или мелодия. Для получения правовой охраны обозначение должно пройти процедуру регистрации в качестве товарного знака, после которой правообладатель получает на него исключительное право – имущественное право на использование товарного знака любым способом и по своему усмотрению. Он может разрешать или запрещать его использование, или не предпринимать меры по его защите.

Что же касается термина «использование товарного знака», то под ним понимается достаточно широкий набор действий с товарным знаком, которые без разрешения правообладателя совершать запрещается. Так, под использованием товарного знака понимаются в первую очередь применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, нанесение товарного знака на упаковку товаров. Изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака – все эти действия также являются использованием товарного знака. Завершают данный список такие действия, как применение товарного знака в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, в Интернете, передача права на товарный знак, а также любое другое его введение в гражданский оборот.

Товарный знак регистрируется в отношении лишь определенных видов товаров, указанных в заявлении на регистрацию и правообладатель может запретить использование товарного знака только в отношении этих товаров. Незаконное использование чужого товарного знака, или сходного с ним обозначения, является разновидностью недобросовестной конкуренции, за которую предусмотрены гражданская, административная либо уголовная ответственность.

Следует понимать, что сама по себе регистрация обозначения в качестве товарного знака ещё не означает, что товары с нарушением исключительных прав на товарный знак прекратят появляться на соответствующих

товарных рынках, хотя такая регистрация и является основой для защиты своих прав. Однако на основе регистрации правообладатели борются с нарушениями и сегодня законодательство предоставляет им различные методы такой защиты, например, применение пограничных мер.

Пограничные, они же таможенные, меры защиты заключаются в приостановлении товаров с нарушением исключительных прав на товарный знак таможенными органами. Такое приостановление осуществляется после включения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, либо если таможенный орган прибегнет к так называемому приостановлению *ex officio* (то есть, в силу предоставленных законом полномочий) – без включения товарного знака в реестр, например, когда у таможенного органа возникает сомнение в том, что ввозимый товар не нарушает чьих-либо исключительных прав. Товар, с признаками нарушения прав на включенный в таможенный реестр товарный знак, приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. Если же товарный знак не включен в таможенный реестр, то товар может быть приостановлен на 3 рабочих дня. И в том, и в другом случае срок приостановления может быть продлен ещё на 10 рабочих дней.

Само по себе приостановление товара с нарушением прав интеллектуальной собственности не влечет уничтожение товара либо его упаковки. Однако, с практической точки зрения, на импортера возлагается обязанность платить за хранение приостановленного товара на складе временного хранения в течение 10 рабочих дней (с учетом выходных и праздничных дней этот срок фактически составляет от 14 и более календарных дней), а в случае продления срока приостановления данный срок удваивается. Таким образом, импортер вынужден включать в стоимость ввозимого товара расходы на хранение, что увеличивает вероятность того, что он откажется в дальнейшем ввозить товар с нанесенным на

него чужим товарным знаком.

В случае если правообладатель подтверждает, что приостановленный товар нарушает его исключительное право, то он может обратиться в административные, правоохранительные, либо судебные органы, которые и будут решать дальнейшую судьбу товара.

Таким образом, владелец зарегистрированного товарного знака может защитить рынок от любых товаров, ввоз которых нарушает его исключительные права. При этом следует иметь в виду, что рынок защищается не только от товаров, которые произведены из сомнительного качества материалов - так называемых подделок, но и от товаров, которые были приобретены импортерами на заводе-изготовителе самого правообладателя или у его дистрибьюторов, однако разрешение на ввоз которых в Казахстан правообладатель не давал. Иными словами правообладатель защищает рынок от параллельного импорта, который также называют серым. Что же такое «параллельный» или «серый» импорт? Чтобы определиться с этими понятиями рассмотрим, где заканчиваются права на товарный знак у его владельца.

Поскольку регистрация товарного знака в каждой стране осуществляется в соответствии с национальным законодательством данной страны, или существенно, или не очень, отличающимся от законодательства других стран, то имущественный комплекс прав на товарный знак, в каждой стране свой. Одно и то же обозначение, зарегистрированное в разных странах, с юридической точки зрения, не один и тот же товарный знак, а множество товарных знаков, множество имущественных комплексов, каждый из которых свой в каждой стране. Знак в разных странах может быть зарегистрирован на разные юридические лица, как это произошло с сигаретными товарными знаками «Прима», «Полёт», «Беломорканал», с водочными товарными знаками «Столичная», «Русская», «Московская», и многими другими. Знак может быть и не зарегистрирован в одной или

нескольких странах и тогда за данным обозначением не закреплен и имущественный комплекс прав и производитель, обозначающий свои товары этим обозначением, не защищен от подделок или использования этого знака другими производителями. О чем это говорит? О том, что легально произведенный и выпущенный в оборот товар в одной стране может стать контрафактным при пересечении границы.

При этом, опять-таки, товар, может быть легально выпущен в оборот в одной стране, но уже нелегально ввозиться в другую страну, что немедленно переводит его в разряд контрафактных товаров. Легальность ввоза такого товара определяется исключительно волей владельца товарного знака, зарегистрированного в стране ввоза. Пусть будут получены разрешения на использование такого товара Министерством здравоохранения, сертификационными или лицензирующими органами, но если на товаре нанесен товарный знак, его первое введение в гражданский оборот на территории данной страны возможно только с согласия правообладателя. Все последующие перепродажи уже могут совершаться свободно и без уплаты роялти – права на запрет использования знака у правообладателя исчерпаны. Такое положение называется исчерпанием прав и у исчерпания прав имеются разные режимы.

Национальный режим – именно он был установлен законом «О таможенном деле в Республике Казахстан» 1995 года. Первый выпуск товара с нанесенным товарным знаком должен произойти в Казахстане с согласия владельца этого товарного знака. Этот же принцип применяется, например, в США и Китае.

Международный режим – принят, например, в Японии и некоторых других странах. Этот режим предусматривает, что в какой бы стране не был произведен или законно выпущен в оборот товар, он может свободно ввозиться, если его ввоз не нарушает прав владельцев других товарных

знаков, зарегистрированных в этой стране.

Территориальный режим, при котором товар с нанесенным товарным знаком достаточно выпустить в оборот легально хотя бы в одной стране, например, Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, и этот товар может свободно перемещаться по территории и других стран Таможенного Союза. Именно такой принцип сейчас применяется в Казахстане.

Таможенное законодательство Казахстана пережило ряд изменений. Первый Указ Президента РК «О таможенном деле в Республике Казахстан», принятый 20 июля 1995 года, не содержал положений о защите интеллектуальной собственности («ИС»). Затем, 16 июля 1999 года в него были внесены изменения, согласно которым владелец товарного знака уже мог вносить свои товарные знаки в Реестр.

Далее, Таможенным Кодексом РК от 5 апреля 2003 года было дано определение контрафактных товаров, как товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, созданных и (или) перемещаемых через таможенную границу РК с нарушением прав правообладателя, а также определялись порядок задержания товаров с признаками контрафактности и порядок разрешения споров. Таможенные меры стали возможны после включения товаров в «Таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности». При этом, перечень объектов ИС не ограничивался и можно было включать и фирменные наименования, и патенты на изобретения, и селекционные достижения. Указанное определение контрафактности прямо указывало на то, что контрафактными могут быть товары, пусть и легально изготовленные, но становящиеся контрафактными при пересечении границы Казахстана.

В 2010 году с принятием нового Кодекса РК «О таможенном деле в РК», определение контрафактности было исключено и, несмотря на положения Закона о товарных знаков,

предусматривающих необходимость согласия владельца товарного знака на использование товара с нанесенным этим товарным знаком, принятие таможенных мер против параллельного импорта стало невозможным.

После существенного перерыва, только с 1-го января текущего года в Казахстане вновь стало возможным снова применять таможенные меры защиты товарных знаков и авторских прав от параллельного импорта. Эта возможность была выражена в ст. 13 Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, которое было подписано в рамках Таможенного Союза и ТМК, как и целый ряд других компаний, этой возможностью воспользовалась.

После того как ТМК заявила о предоставлении исключительного права ТОО «Тойота Мотор Казахстан» импортировать запчасти, прозвучали сообщения о том, что некоторые компании «нашли возможность легального ввоза запчастей, не спрашивая разрешения ТМК». Мы полагаем, что таким образом указывается на возможность таможенной очистки товаров в России или в Беларуси, с последующим неконтролируемым ввозом в Казахстан. Да, такая возможность есть, но её необходимым условием является легальный ввоз запасных частей в Россию или Беларусь. Эта легальность должна быть подтверждена правообладателем, то есть ТМК, а не отсутствием или неприменением таможенных мер при пересечении границ этих стран. Даже если такие меры задержания товара не применены, для борьбы с нарушениями прав существуют и иные способы, например, обращения в суд, органы финансовой полиции, Министерства юстиции Казахстана. Безусловно, эти методы не так эффективны, как задержание товаров на границе - до их распространения по различным городам и по магазинам, и более затратны, но эти меры существуют, и, полагаем, будут применены.

Как показывает наш опыт, опыт ТМК, а также опыт её эксклюзивного дистрибьютора в Казахстане – ТОО «Тойота

Мотор Казахстан» – применение таможенной меры защиты товарных знаков является одним из наиболее эффективных методов борьбы с незаконным использованием товарного знака.

После нескольких лет кропотливой борьбы с нарушениями своих товарных знаков Toyota и Lexus на внутреннем рынке Казахстана, ТМК одной из первых осознала всю важность таможенных мер защиты товарных знаков. Автомобильные запчасти, импортируемые в Казахстан не уполномоченными импортерами и без разрешения ТМК, не будут выпускаться на внутренний рынок, где станет сложно, во-первых, отследить их распространение, а во-вторых, доказать их незаконный ввоз. Судьбу запчастей, приостановленных на границе Казахстана, будет решать суд, и они могут быть либо направлены на уничтожение, либо импортер должен будет отозвать заявление о таможенной очистке и вывезти их из Казахстана.

Тем не менее, понимая, что некоторые заказы на доставку запасных частей были сделаны до включения товарных знаков ТМК в Реестр, то есть до 8 февраля 2012 года, Тойота Мотор Казахстан от имени ТМК заявила о том, что она не будет заявлять о защите своих прав через административные, правоохранительные либо судебные органы вплоть до 1 сентября 2012 года. Однако данное временное послабление применимо только к оригинальным запасным частям и аксессуарам, изготовленным и маркированным заводами-изготовителями компании ТМК или с её согласия. К подделкам указанные послабления не относятся.

ТМК и Тойота Мотор Казахстан ожидают прекращения серого импорта и увеличения объемов поставок через официального импортера - Тойота Мотор Казахстан, что может позволить последнему снизить цены на запчасти. Планируется также расширение дилерской сети по регионам, что сократит неудобства для потребителей.

Такая политика ТМК позволит, в первую очередь, защитить потребителя от некачественной продукции, покупая которую любой автолюбитель подвергается риску получить ущерб своему здоровью и здоровью своих пассажиров, не говоря уже о самом автомобиле. Помимо этого, политика ТМК позволяет все большему количеству серых импортеров перевести свой бизнес в законное русло.

Реальная возможность правообладателей защищать свою интеллектуальную собственность в Казахстане говорит об улучшении инвестиционного климата в стране и повышает привлекательность Казахстана для ведения серьезного бизнеса.

Мы еще раз хотели бы обратить внимание на то, что случай с включением товарных знаков ТМК в Реестр – это один из многих. Мы ожидаем, что и другие владельцы товарных знаков воспользуются такой возможностью, защищая свои права и коммерческие интересы, и законные интересы своих Казахстанских партнеров.

[Ю. Болотов, Ж. Нурмагамбетов, М. Рудик-апрель, 2012г.](#)