



ZAN'GER

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ЖАРШЫСЫ
ВЕСТНИК ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

№ 11 (196) 2017

БАСТЫ ТАҚЫРЫП:

**Зияткерлік меншікті қорғау және сақтау
саласындағы маңызды сұрақтар**



ТОЛЕШ КАУДИРОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СУДЕЙ –
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
..... 16

АИДА ЧОКМОРОВА
Актуальные вопросы
урегулирования спора
(конфликта) в порядке ме-
диации и ответственности
медиаторов
..... 28



БЕН ЗЕНГЕРИНК
Нидерландская модель
ZSM
..... 45



НҰРМҰХАММАТ АБИДОВ
Қылмыстық заңнаманы
жетілдіру – азаматтардың
құқықтарын қорғауды
күшейту тәсілі
..... 47



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ



Юрий БОЛОТОВ

Управляющий партнер
ТОО «Болотов и
Партнеры»

BOLOTOV & PARTNERS

Trademarks. Patents. Copyright.

Понятие «использование товарного знака» приводится в законодательстве Казахстана с двумя разными целями и в двух разных контекстах - (i) использование любыми лицами, в том числе для определения нарушения прав на товарный знак, и (ii) только самим владельцем товарного знака для доказательства использования им товарного знака. Для определения видов использования и некоторых пределов прав владельца товарного знака запрещать использование третьими лицами мы рассмотрим сначала «первый вид» использования.

Дефиниция товарного знака приведена в п. 8 ст.1 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – «Закон»): «товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц». Пункт

1 статьи 1025 ГК РК (Право пользования товарным знаком) устанавливает, что «Обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком».

Регистрация дает право его владельцу запрещать третьим лицам использовать это обозначение, теперь уже являющееся «товарным знаком» («ТЗ») или другие обозначения, сходные с ТЗ до степени смешения. Вместе с этим законодательство требует, чтобы владелец ТЗ использовал свой ТЗ под страхом возможности аннулирования регистрации по ходатайству заинтересованного третьего лица, если использование ТЗ не происходит в течение более трех лет либо с даты регистрации, либо перед датой подачи ходатайства.

ТЗ – это и обозначение, и комплекс связанных с ним имущественных прав, дающий его владельцу монополию на его использование и право запрещать его использование другими лицами. Но эта монополия не абсолютна – она ограничена определенным перечнем товаров и услуг, территорией, временем её существования, ограничениями использования для определенных видов товаров и пр.

Некоторые из этих ограничений определены в самих регистрационных документах:

Перечень товаров и услуг.

Этот перечень указывается в регистрационных документах, но право на защиту существует и в отношении некоторых других товаров, отнесенных к корреспондирующим классам, которые хоть и не указаны в регистрационных документах, но являются однородными с указанными;

Территория. В случае Казахстана, это территория только Казахстана. Предполагается, что на территории Евразийского Экономического Союза можно будет регистрировать единый товарный знак, действующий во всех странах участниках ЕАЭС, существуют региональные регистрации знаков, например, в Европейском Союзе, но это либо в будущем, либо не у нас.

Товары – Услуги. Несмотря на то, что в Законе в целях определения ТЗ между товаром и услугой ставится знак равенства, ТЗ не может быть использован для услуг и товаров в одинаковой степени, например, нет применения ТЗ на услуге или её упаковке, нет изготовления услуги, но есть ее оказание, в процессе которой может демонстрироваться ТЗ, невозможны ввоз или хранение услуги с нанесенным на нее ТЗ.

Существуют и иные запреты и ограничения уже на способы использования ТЗ при определенных обстоятельствах:

- запрет рекламы и, соответственно, использования в рекламе товарных знаков, зарегистрированных для табачной и алкогольной продукции, а также для некоторых видов лекарственных средств;
- ограничение времени/места демонстрации таких товарных знаков;
- обязательности использования ТЗ на упаковке товаров вместе с объектом авторского права, не принадлежащего производителю продукции (пачки сигарет) и там же – ограничение площади, которую может занимать ТЗ вследствие нанесения этих объектов и предупредительных надписей о вреде курения.

Евразийская Экономическая Комиссия рассматривает в настоящее время возможность времен-

ного лишения защиты, в том числе таможенными мерами, товарных знаков на определенных товарах (автозапчастях, лекарственных средствах и пр.). Другими словами, введение для некоторых товарных знаков временного международного принципа исчерпания прав, по нашему мнению, может явиться опасным индикатором снижения уровня защиты интеллектуальной собственности на территории Евразийского Союза. Это может стать ещё одним видом ограничения монополии на товарный знак, сопряженным с дискриминацией отдельно взятых групп производителей товаров.



Теперь о собственно использовании ТЗ.

В соответствии с п. 9 ст. 1 Закона «использование товарного знака - применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых [он] охраняется, и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение [его] в гражданский оборот».

Такое определение дано для того, чтобы показать, что именно имеет право запрещать владелец ТЗ, и какое, следовательно, действие третьей стороны, выполненное без разрешения владельца ТЗ, является нарушением его прав. Здесь в начале пункта отдельно говорится о том, что нельзя делать без согласия владельца ТЗ с самим ТЗ, который существует отдельно от товара в виде обозначения и может на нем применяться, а далее о том, что нельзя делать с товарами

(услугами), на которых этот ТЗ уже применен.

Пункт 2 статьи 1025 ГК РК дает несколько иное определение понятию «использование». «Использование товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации». К тому же ст.1028 ГК РК дополняет ст.19 Закона положением о том, что «Заключение лицензионного договора на пользование товарным знаком считается его использованием».

В данном случае уже предполагается возможным и более широкое использование самого ТЗ в отрыве от товаров и услуг, например при изготовлении, применении, ввозе, хранении ТЗ (по-видимому, обозначений ТЗ на каком-либо материальном носителе), а также предложение к продаже, продажа ТЗ (здесь, по-видимому, уже идет речь и (i) об обозначениях ТЗ и (ii) о самом ТЗ – то есть о совокупности обозначения и комплекса имущественных прав на него.

Все перечисленное в этих статьях, а это, учитывая последние слова формулировки Закона и первые слова формулировки Кодекса, практически все, что может делаться с ТЗ или с товарами, на которых он размещен¹, третьими лицами без согласия правообладателя, является нарушением, однако бороться с этими нарушениями или не бороться решает сам владелец ТЗ.

Некоторые виды использования могут быть связанными друг с другом, то есть иногда один вид использования невозможен без другого. Например, продажа товара с нанесенным ТЗ (или продажа самого ТЗ как комплекса исключительных прав) невозможна без предложения к продаже, передача прав на ТЗ невозможна без его использования в деловой документации, что необходимо учитывать при рассмотрении или правонарушения, или доказательств использования ТЗ его владельцем.

¹ Исключениями являются случаи исчерпания прав, описанные в статье моего коллеги Ж.А. Нурмагамбетова в этом номере журнала.

Итак, что же регистрация знака создает:

- монополию на использование зарегистрированного обозначения, то есть право запрещать третьим лицам любое использование ТЗ или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении тех товаров и в связи с предоставлением тех услуг, для которых этот ТЗ зарегистрирован;

- обязанность использовать этот ТЗ под страхом аннулирования его регистрации.

Рассмотрим право запрещать пообъектно, как это указано в формулировке Закона и ГК. Это право запрещать использование (i) товара с нанесенным ТЗ, (ii) обозначения и (iii) информации, связанной с коммерческим оборотом этих объектов, которая дается в вывесках, деловой документации и иным образом.

- Это право относится к товарам (и, как будет показано далее, в несколько меньшей степени к услугам): «применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых [он] охраняется, и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака».

- Право запрещать относится к обозначениям - любое введение обозначения в оборот: «изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации». Нарушение происходит в отношении тех товаров, для которых ТЗ зарегистрирован или, в случае общеизвестных ТЗ, для всех товаров и услуг. Однако, до тех пор, пока обозначения ТЗ (не общеизвестного ТЗ) не привязаны к конкретным товарам, их использование является не нарушением, а только угрозой нарушения и, например, их ввозу препятствовать нельзя – не всегда известно в отношении каких именно товаров и услуг они будут использоваться.

В таких случаях, чтобы иметь право запрещать или производство или ввоз, например, этикеток с на-

несенным ТЗ, необходимо зарегистрировать этот ТЗ в отношении этикеток как товара. Однако право запрещать использовать обозначения не обременено условиями для общеизвестных ТЗ или если ТЗ зарегистрирован для всех товаров и услуг.

Даже если ТЗ зарегистрирован для всех товаров и услуг на определенную дату, уже на следующий день могут появиться новые, даже еще вчера неизвестные товары и услуги, просто не существовавшие на дату регистрации, для которых эти обозначения могут быть использованы без разрешения владельца регистрации.

Здесь возникает вопрос: если одно и то же обозначение зарегистрировано на разные лица в разных классах и для разных товаров, то могут ли эти лица хранить одни и те же обозначения, не нарушая прав друг друга? Хранение ТЗ есть его использование, но хранить ТЗ в отношении определенных товаров вряд ли возможно и нужно определять и доказывать связь между сегодняшним хранением и завтрашним использованием с или без нарушения прав другого владельца на такое же зарегистрированное обозначение.

Таким образом, наиболее очевидным нарушением в случае хранения ТЗ будет хранение его обозначений лицом, которое не имеет регистрации этого ТЗ в отношении каких-либо товаров и без согласия владельца ТЗ. Правда, доказать, что обозначения хранятся именно с целью их использования на конкретных товарах, не всегда возможно.

В других случаях могут сосуществовать права хранить одни и те же обозначения, которые только будут впоследствии использованы одной компанией, например, при производстве погружных насосов, а другой – при производстве конфет.

Право запрещать относится к использованию ТЗ и в информационных целях. Это применение товарного знака в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации.

При довольно широком определении «использования ТЗ» в Законе остается нераскрытым использование ТЗ в чисто информационных целях, например, журналистами, описывающими, какие товары были представлены на выставке или использовались нарушителями и были изъяты из оборота, или с какими ТЗ автомобили участвовали в дорожно-транспортном происшествии. Существующая монополия на ТЗ позволяет потребовать прекратить такие упоминания и вырезать указания на ТЗ из любой статьи о выставке или нарушителях.

По-видимому, необходимо доработать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы при определении возможного нарушения прав обращаться к основной функции ТЗ – отличать товары одного производителя от однородных товаров другого производителя и соотносить информацию о ТЗ или товарах с этой основной функцией.

Право запрещать относится и к «привязанному» к обозначению комплексу имущественных прав. Передача прав, их уступка (в частности, продажа) ТЗ третьему лицу может быть осуществлена только владельцем и не может быть осуществлена третьими лицами. Поэтому здесь, как и при лицензировании товарных знаков, право запрещать неприменимо, хотя на практике могут возникнуть и такие попытки заключения мнимых сделок, которые, тем не менее, тракуются и поглощаются более тяжелыми статьями ответственности, например «мошеничество».

Обязанность использовать ТЗ

Эта обязанность прямо предусмотрена п.1 ст.19 Закона и возложена на владельца ТЗ под угрозой прекращения действия регистрации ТЗ (п.4 ст.24 и п.4 ст.19 Закона). Пункт 4 ст. 19 Закона, относящийся к использованию ТЗ самим владельцем ТЗ, указывает, что «Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упа-

ковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак в соответствии с пунктом 2 статьи 21 [выдача лицензии на использование ТЗ – Ю.Б.] настоящего Закона».

Может признаваться использованием товарного знака изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в гражданский оборот.

Если ТЗ не используется первые три года непрерывно после его регистрации или в течение трех лет, предшествующих подаче возражения, то регистрация может быть прекращена. Интересно, что если ТЗ не использовался только первые три года, а потом использовался непрерывно даже сто лет, этот дамочков меч первых трех лет над ним будет висеть в течение всего срока его регистрации. Не думаю, что это справедливо и мне кажется, что нужно оставить в Законе только второй срок неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче возражения.

Таким образом, владелец ТЗ, имея фактически монополию на зарегистрированное обозначение и право запрещать перечисленные в ст.1 Закона действия третьих лиц, под риском аннулирования регистрации ТЗ обязан использовать ТЗ на товаре или его упаковке, или заключать лицензионные соглашения. Только эти действия являются безусловным доказательством ис-

пользования ТЗ, а иные виды использования, приведенные в ст.19, лишь могут быть признаны использованием при рассмотрении спорной ситуации.

У владельца ТЗ есть право запрещать другим лицам пользоваться этим товарным знаком или другим знаком очень на него похожим (сходным до степени смешения). При определении объёмов этого права необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- владелец ТЗ может использовать этот ТЗ любым способом (с учетом указанных выше законодательных ограничений). Этот же или меньший объем прав может быть передан лицензиату, который не может только продать этот ТЗ или заключить суб-лицензионное соглашение, если это прямо не предусмотрено основным лицензионным соглашением.

- ТЗ может использоваться другими лицами только с согласия владельца ТЗ, но Закон о ТЗ говорит о единственно возможном способе выдачи такого согласия – лицензии.

Следует отметить, что, поскольку законодательство об интеллектуальной собственности является областью частного права, только владелец ТЗ может либо запрещать, либо не запрещать, либо разрешать, либо не разрешать использование его ТЗ другими лицами.

Исключением являются указанные выше ограничения прав и действия их офиcо таможенных органов при задержании товара при наличии признаков его контрафактности. Такое задержание может быть сделано без согласия или даже без ведома владельца ТЗ, однако требует вмешательства владельца на более поздних этапах. Таким образом, если третьи лица используют ТЗ на товарах или в отношении товаров, на которые права на ТЗ не исчерпаны и лицензия не выдана, то владелец ТЗ может в любое время потребовать прекращения использования его ТЗ, наказания этих третьих лиц в административном или уголовном порядке. Так, при импорте на территорию Евразийского Союза продукции из третьих стран (при параллельном импорте) предприниматели несут риск потерять и закупленную продукцию с нанесенным чужим ТЗ, и вложе-

ния в её рекламу и свои затраты в развитие такого бизнеса.

При отсутствии лицензионного соглашения доказательством согласия владельца ТЗ являются договоры купли-продажи, дистрибьюторские или дилерские соглашения, в которых, однако прямо указывается, что товар будет ввезен в одну из стран Евразийского Союза. При этом право пользования ТЗ не передается, но владелец ТЗ дает явное согласие на импорт и перепродажу товара.

Интересно, что с формальной точки зрения, если третье лицо использует ТЗ без лицензии, то такое использование не может считаться законным, даже если владелец ТЗ знает о таком использовании, но не принимает мер к его прекращению. Это означает, что отсутствие законного использования может быть сочтено не использованием и регистрация ТЗ может быть оспорена после трех лет даже такого не использования.

Можно только предположить, что знание об использовании ТЗ третьими лицами и не запрещение такого использования владельцем ТЗ может быть свидетельством молчаливого согласия с использованием ТЗ третьими лицами, но существование таких споров и практика их разрешения нам не известна.

Интересно отметить, что следуя такому подходу, если товары ввезены в Евразийский Союз не владельцем ТЗ и не с его согласия, то, несмотря на наличие оригинального товара с этим ТЗ на рынке Казахстана, регистрация ТЗ может быть оспорена по неиспользованию, поскольку законное использование ТЗ не осуществлялось. **Такой подход ставит под угрозу огромное количество регистраций и, на наш взгляд, это положение требует внесения дополнений в действующее законодательство – требования к определению того, что является согласием на использование ТЗ, должны быть пересмотрены.**