

Практика борьбы с контрафактной продукцией и параллельным импортом в Республике Казахстан



23.11.2022

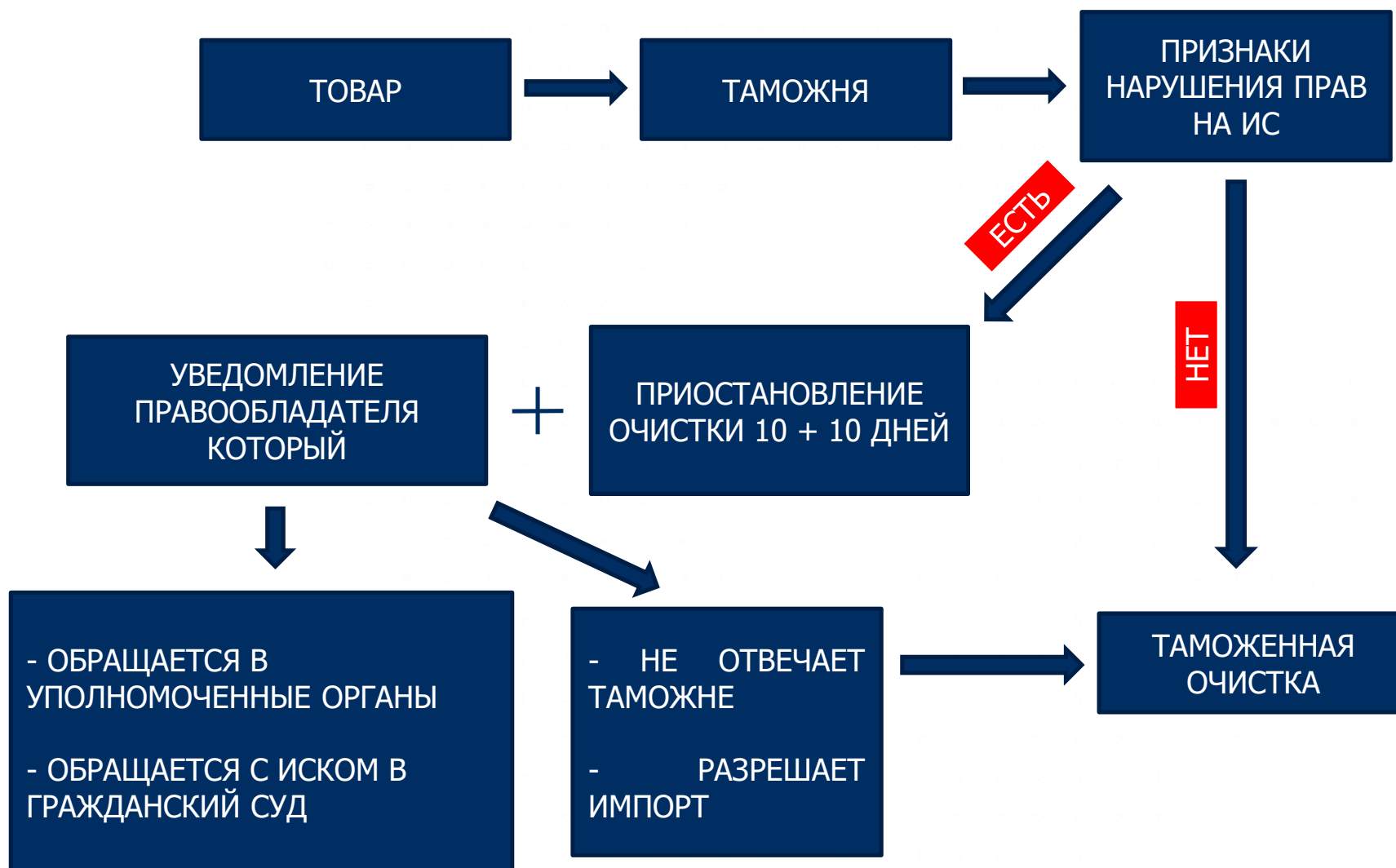
Тимур Берекмоинов
Советник, Директор департамента Интеллектуальной собственности
GRATA International Kazakhstan



ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Досудебное урегулирование
2. Таможенная защита
3. Административно-правовая защита
4. Гражданско-правовая защита
5. Уголовное преследование

Механизм пограничной защиты (ТРОИС)



ТАМОЖЕННЫЕ БАРЬЕРЫ

- короткие сроки приостановления выпуска товара (примирительная процедура с составлением досудебного протокола);
- ТРОИС «не работает» в отношении объемных товарных знаков;
- транзит;
- уничтожение;
- специальная таможенная процедура (отдельные категории товаров);
- товары физ. лиц для личного пользования;
- товары, предназначенные для официального пользования дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, а также иными международными организациями;
- свободное обращение товара в странах ЕАЭС.

Проблемы защиты прав на объемные товарные знаки в ТРОИС РК

декларант указывает наименование товара, но не саму упаковку

автоматизированная система управления рисками не срабатывает

таможенная очистка

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ

5050528117100 13618

ИМ 40

1 1

1 2

ОМ. ГРАДУ 14 ДТ

ОМ. ГРАДУ 14 ДТ

№03044000029

№03044000029

КАСАХСТАН, ГАТЪЯРАУ, САТПАЕБА 3. ГОЛОВНОЙ ОФИС ТШО

ИИДЕРЛАНДИ

КАСАХСТАН

КСА БЕБЕРБЕК

USD 974,15 330,65 021 30

2

41. 50505. 274 ОТ 26.06.2015

1. ДВЕРНОЙ ЗАМОК НА АНТИПЛАМЕННОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ С ПУНКЦИОНАМ 2000, МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, В КОМПЛЕКТЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: DORMA,
2. 2. ТБ-2

6301401900

20,440

4000 000 79,273

974,15

Код	Описание наименования	Единица	Количество	Цена	Сумма	Код
1010		25000/11000 KZT	25000		УИ	
1010			0		УИ	
2020	391984,69	12%		47802,16	УИ	
2020				0	УИ	
5000	460680,65	20%		92737,37	УИ	
5000				0	УИ	

№ 50500/000059



Международная регистрация
№1013255 от 29.07.2009



Международная регистрация
№1122419 от 05.06.2012





Международная регистрация
№728472 от 24.01.2000



Международная регистрация
№405177 от 12.03.1974



Рекомендации

- взаимодействие с таможенными органами по вопросам нарушения прав на ТЗ
- проведение обучающих семинаров для сотрудников таможенных постов с целью выявления ими контрафактных товаров при досмотре



БАРЬЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

- мораторий на проведение проверок субъектов малого и микро-бизнеса до 01.01.2023 (Указ Президента РК №229 от 26.12.2019);
 - требуется предоставление БИН/ИИН субъекта, наименование юр./физ. лица, место нахождения нарушителя;
 - наделены ограниченными полномочиями по выявлению нарушений прав на ТЗ;
 - приостановление делопроизводства в адм. суде, пока не разрешится дело в рамках гражданского искового производства.
-

БАРЬЕРЫ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА

- примирительная процедура;
 - проведение дополнительной независимой экспертизы в Центре судебных экспертиз МЮ РК в рамках гражданского производства (сходство до степени смешения);
 - сложность доказывания убытков (упущенной выгоды) или компенсации;
 - несовершенство законодательной базы (ответственность за параллельный импорт)
-

БАРЬЕРЫ УГОЛОВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

- крупный ущерб свыше 2 000 МРП (свыше 13 700\$);
 - отсутствие состава преступления;
 - освобождение лица от ответственности, впервые совершившее деяние, в случае добровольного возмещения ущерба.
-

Судебная практика

Определение СМЭС г. Алматы об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и прекращении производства по делу от 10.04.2019

- нарушителем отозваны контрафактные лекарственные изделия из всех аптек г. Алматы;**
- уничтожены имеющиеся в наличии у нарушителя все контрафактные лекарственные изделия;**
- исключены все регистрационные удостоверения лекарственных средств нарушителя из реестра свидетельств гос. регистрации Министерства здравоохранения РК;**
- прецедентно взыскана компенсация за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак в размере 50 000 долл. США.**

Судебная практика

Решение СМЭС по Атырауской области от 18.05.2022. Исковые требования удовлетворены:

- обязать импортера прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак «GE» по международной регистрации №1209295 путем прекращения импортером применения, ввоза, хранения, предложения к продаже, продажи, рекламы, а также иного введения в гражданский оборот товара с обозначением товарного знака;
- изъять из гражданского оборота товары, ввезенные импортером по декларации на товары №50517/270122/0000875, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак «GE» в доход государства;
- обязать импортера удалить товарный знак «GE» со всех материалов, которыми сопровождается выполнение работ, в том числе с документации, каталогов, рекламы, вывесок.

Судебная практика

Постановление Специализированного суда по административным правонарушениям г. Атырау от 16.08.2022

- привлечь импортера к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 122 520 тенге (примерно 260 долл. США), с конфискацией товара - «томограф магнитно - резонансный» в количестве 1 штука в доход государства.

Судебная практика

Решение СМЭС г. Шымкент от 06.04.2022

- обязать импортера прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак «VOLUSON» (словесное обозначение) по международной регистрации №547879 путем прекращения применения, ввоза, хранения, предложения к продаже, продажи, рекламы, а также иного введения в гражданский оборот товара с обозначением товарного знака.
- обязать импортера уничтожить товары, ввезенные по декларации на товары №57201/121121/0014676, на которых размещен товарный знак «VOLUSON» (словесное обозначение) по международной регистрации №547879.
- обязать импортера удалить товарный знак «VOLUSON» (словесное обозначение) по международной регистрации №547879 со всех материалов, которыми сопровождается выполнение работ, в том числе с документации, каталогов, рекламы, вывесок.

Судебная практика

Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда г. Шымкент от 12.07.2022

Решение СМЭС г. Шымкент от 06.04.2022 года - ИЗМЕНИТЬ.

Решение в части возложения на импортера обязанности уничтожить товары, ввезенные по декларации на товары №57201/121121/0014676, на которых размещен товарный знак «VOLUSON» (словесное обозначение) по международной регистрации №547879 - ОТМЕНИТЬ.

В указанной части принять новое решение об отказе в иске, в остальной части решение - оставить без изменения.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Тимур Берекмоинов
Советник, Директор департамента
Интеллектуальной собственности
GRATA International Kazakhstan

+7 701 731 2714

tberekmoinov@gratanet.com

www.gratanet.com