

Защита от параллельного импорта: РОССИЯ И КАЗАХСТАН



Яна Дианова

директор Департамента корпоративного и коммерческого права юридической фирмы **GRATA** (Москва)



Сауле Ахметова

партнер юридической фирмы **GRATA** (Алматы)



Тимур Берекмоинов

юрист юридической фирмы **GRATA** (Алматы)

Легализация параллельного импорта, на которой активно настаивает антимонопольное ведомство, по его мнению, должна стимулировать внутрибрендовую конкуренцию и способствовать снижению цен. Но пока обсуждаются изменения в ГК РФ, отменяющие право правообладателя запрещать ввоз в Россию товаров, если они были законно введены в оборот на ее территории, вопрос о средствах правовой защиты товарных знаков в рамках ЕАЭС остается актуальным.

Параллельный импорт тесно связан с двумя ключевыми вопросами регулирования исключительного права на товарный знак (далее – ТЗ):

- принцип исчерпания прав – утрата правообладателем исключительного права на ТЗ, включая право запрещать его использование после того, как товары с нанесенным на них ТЗ были правомерно введены в гражданский оборот;
- определение контрафактного товара, на который незаконно нанесен ТЗ.

В России закреплен национальный принцип исчерпания исключительного права: право на ТЗ не считается нарушенным, в т. ч. если ТЗ используется другими лицами, в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

При этом как ранее в рамках Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси (далее – ТС), так

и в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) установлен региональный принцип исчерпания исключительного права: использование ТЗ в отношении товаров, введенных в оборот непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия на территории любого из государств – членов ТС или ЕАЭС, соответственно, не является нарушением.

Стоит отметить, что ФАС России последовательно выступает за легализацию параллельного импорта и подготовила проект изменений в четвертую часть ГК РФ, которыми предлагается установить международный принцип исчерпания прав на ТЗ. Отказ от национального принципа исчерпания прав на всех товарных рынках в рамках ЕАЭС, за исключением рынков с локализованным производством, и полный отказ от ограничения параллельного импорта в 2018–2020 гг. поддерживается и Евразийской экономической комиссией.

Россия

ТРОИС и процедура *ex officio*

ФТС России ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), в который на основании заявлений правообладателей включаются ТЗ и иные объекты интеллектуальной собственности, подлежащие защите на территории России.

К заявлению, помимо документов, подтверждающих право на ТЗ, прикладывается обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих соответствующий ТЗ, либо договор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу данных лиц.

ФТС России рассматривает заявление в течение одного месяца и выносит решение о принятии мер по приостановлению выпуска товаров или об отказе в их принятии.

На практике служба отказывает заявителям, не предоставившим достоверную и достаточную информацию о реальном нарушении прав владельца ТЗ иными лицами при таможенном оформлении товара, в т. ч. когда в заявлении нет описания товаров, обладающих признаками контрафактных (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014 № 09АП-46624/2013, ФАС Московского округа от 22.04.2014 по делу № А40-125620/13).

Соглашением о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 21.05.2010 для государств – членов ТС предусмотрена обязанность ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее – Единый реестр) на основании заявлений правообладателей.

Для включения ТЗ в Единый реестр правообладателю необходимо предоставить письменное обязательство о возмещении имущественного вреда либо договор страхования ответственности, имеющие юридическую силу во всех государствах – членах ТС, со страховой суммой не менее 10 тыс. €.

Смысл внесения ТЗ в ТРОИС и Единый реестр заключается в том, что если при помещении под таможенные процедуры товаров, содержащих ТЗ, включенные в эти реестры, таможенный орган обнару-

жит нарушения прав интеллектуальной собственности, то он приостанавливает выпуск таких товаров на 10 рабочих дней и уведомляет об этом декларанта и правообладателя (ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза) (далее – ТК ТС).

Таможенные органы также вправе (но не обязаны) единожды приостановить выпуск товаров, ТЗ которых не внесены в Единый реестр, в рамках процедуры *ex officio*, если они обнаружат признаки нарушения прав интеллектуальной собственности и при этом располагают информацией о правообладателе на территории России (ст. 308 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).

В течение периода приостановления выпуска товаров правообладатель может предъявить иск к нарушителю, а также обеспечить принятие судом постановления о наложении ареста на товары в качестве обеспечительной меры для того, чтобы предотвратить затягивание ответчиком процесса, в частности за счет привлечения в качестве третьего лица иностранного поставщика товара.

Административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании ТЗ путем ввоза товара на таможенную территорию России, считается оконченным с момента перемещения товара через таможенную границу РФ и подачи таможенной декларации или документов, необходимых для процедуры введения данного товара в оборот (п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11) (далее – Постановление № 11).

Для приостановления выпуска товаров на основании ст. 331 ТК ТС достаточно наличия признаков нарушения прав интеллектуальной собственности в виде непредставления импортером доказательств согласия правообладателя ТЗ на ввоз соответствующих товаров на территорию России на момент предъявления к таможенному оформлению товаров и принятия решения о приостановлении их выпуска (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.11.2012 № 6813/12 по делу № А51-6603/2011). Бремя доказывания наличия согласия возлагается на импортера.

Сам факт включения или невключения ТЗ в Единый реестр не должен иметь значения при оценке судом действий ответчика по соблюдению исключительных прав на ТЗ, в т. ч. когда ответчику на момент предъявления товаров к таможенному

оформлению не могло быть известно о внесении соответствующих ТЗ в Единый реестр (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2014 по делу № А41-20280/2014).

После того как правообладатель получает уведомление о приостановлении выпуска товаров, имеющих признаки контрафактных, перед ним встают два вопроса: с какими требованиями обращаться в суд и можно ли привлечь импортера к административной или уголовной ответственности?

Административная ответственность

За незаконное использование чужого ТЗ или сходного с ним обозначения для однородных товаров предусмотрен штраф от 1500 руб. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение ТЗ (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ).

Долгое время до разрешения Президиумом ВАС РФ дела о ввозе в Россию автомобиля марки Porsche Cayenne S без согласия правообладателя товар признавался контрафактным и конфисковывался судами по заявлению таможенных органов.

В знаковом решении Президиум ВАС РФ признал незаконной конфискацию товара, произведенного и маркированного ТЗ их правообладателем, несмотря на то что товар был ввезен в Россию без его согласия, указав, что товар не содержит признаков незаконного воспроизведения ТЗ, в связи с чем за его ввоз импортер не может быть привлечен к административной ответственности (Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128).

Данное постановление определило развитие судебной практики по ст. 14.10 КоАП РФ: суды стали отказывать таможенным органам в привлечении параллельных импортеров к ответственности (постановления ФАС Московского округа от 21.05.2009 № КА-А41/4307-09 по делу № А41-23036/08, от 09.03.2010 № КА-А40/506-10 по делу № А40-97988/09-152-743, ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.06.2009 по делу № А19-1768/09, ФАС Дальневосточного округа от 20.10.2010 № Ф03-6921/2010 по делу № А51-6239/2010).

Кроме того, в п. 8 Постановления № 11 подчеркнуто, что установленная ст. 14.10 КоАП РФ административная ответственность применяется лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение соответствующего средства индивидуализации и не применяется в отношении предметов, не являющихся контрафактны-

ми товарами. Суд по интеллектуальным правам также указывает, что бремя доказывания незаконного размещения ТЗ на ввезенном товаре лежит на таможенном органе (постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2014 по делу № А51-23464/2013, от 25.06.2014 по делу № А16-1453/2013).

На сегодняшний день практику по делам о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ импортеров оригинальных товаров, которые маркированы ТЗ, ввозящих их без согласия правообладателей, можно назвать сформировавшейся.

Для квалификации деяния как правонарушения должны быть установлены признаки контрафактности ввезенного товара.

При этом суды настаивают на необходимости различать по правовым последствиям ситуации ввоза контрафактного товара (маркированного ТЗ незаконно) и параллельного импорта (когда оригинальные товары ввозятся лицами, не имеющими специального согласия от правообладателя) (постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2011 № 05АП-7725/2011 по делу № А51-14811/2011, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 № 15АП-2709/2012-НР по делу № А32-19017/2011). Хотя иногда постановления судов об удовлетворении заявлений контролирующих органов остаются в силе (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.06.2012 № Ф03-2144/2012).

Установлена также ответственность за недобросовестную конкуренцию путем введения в оборот товара с незаконным использованием средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).

Пленум ВАС РФ разъяснил, что квалифицировать действия, выразившиеся во введении в оборот товара с незаконным использованием чужого ТЗ, если эти действия являются актом недобросовестной конкуренции, следует именно по ч. 2 ст. 14.33, а не по ст. 14.10 КоАП РФ (п. 17 Постановления № 11). Но, учитывая позицию ФАС России о том, что введение в оборот оригинального товара, исключительное право на который не исчерпано, не является недобросовестной конкуренцией, на практике «параллельные» импортеры не привлекаются к ответственности по данной статье, за единственным исключе-

нием (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2011 по делу № А56-73827/2010).

Однако возможность обратиться с заявлением о факте недобросовестной конкуренции непосредственно в суд существует (п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30).

Уголовная ответственность

Как правило, за незаконное использование чужого ТЗ суды выносят обвинительные приговоры по ст. 180 УК РФ при условии неоднократности нарушения и доказанности того, что товары не являются оригинальными, а также при наличии умысла в действиях нарушителя (Апелляционное определение Верховного районного суда Орловской области от 30.07.2014 по делу № 10-2/2014, Решение мирового судьи судебного участка № 42 Мглинского судебного района Брянской области от 21.08.2014 по делу № 1-56/2014, Постановление Центрального районного суда г. Твери от 13.10.2014 по делу № 10-11\14).

Вместе с тем по делу о незаконном использовании товарного знака Creative виновное лицо было привлечено к уголовной ответственности за ввод в гражданский оборот оригинальных товаров (Определение Свердловского областного суда от 25.11.2009 по делу № 22-10966).

Изъятие и уничтожение

Одно из основных средств противодействия параллельному импорту – обращение в суд с требованием об изъятии из оборота и уничтожении товаров, на которые ТЗ нанесен незаконно (п. 2 ст. 1515 ГК РФ). Судебная практика по таким требованиям складывается в пользу правообладателей.

Первым значимым делом стал иск «САНПЕЛЛЕГРИНО С.П.А.» (SANPELLEGRINO S.P.A.) к ООО «ЭлитВо-даРу» (Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2011 № А40-12515/2011).

Суд, системно и расширительно толкуя положения п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ, пришел к выводу, что товар, будучи материальным носителем, на котором зафиксирован ТЗ, признается контрафактным, если:

- создан неоригинальный товар, на котором размещен ТЗ правообладателя без его согласия;
- незаконное использование оригинального товара приводит к нарушению исключительного права правообладателя.

Тот факт, что оригинальный товар приобретен за пределами РФ, был признан не имеющим зна-

чения, поскольку переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи (п. 2 ст. 1227 ГК РФ). Таким образом, изъятие из оборота и уничтожение товара в данном случае, по мнению суда, правомерны, поскольку нарушением прав владельца ТЗ признается в т. ч. несанкционированный ввоз товаров, обозначенных ТЗ или сходным с ним до степени смешения обозначением, на территорию России и спорный товар является контрафактным.

Приведенная позиция со ссылкой на п. 25 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 (далее – Постановление № 5/29) относительно недавно воспроизведена Судом по интеллектуальным правам (постановления от 16.12.2013 по делу № А41-42379/2012, от 04.08.2014 по делу № А40-98350/2013).

Однако есть и противоположная практика – товары, предлагаемые к продаже в России без согласия правообладателя, являются оригинальными, маркированными ТЗ истцов, а значит, при их легальном приобретении ответчиком их конфискация и уничтожение не могут рассматриваться как соразмерное наказание за совершенное правонарушение (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2013 по делу № А56-10416/2013). В то же время требование о взыскании компенсации за незаконное использование ТЗ было удовлетворено.

Требование о компенсации

Правообладатель согласно ч. 4 ст. 1515 ГК РФ вправе по своему выбору требовать от нарушителя выплаты компенсации:

- в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен ТЗ, или в двукратном размере стоимости права использования ТЗ, определяемой на основании цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ТЗ.

Такое требование может быть предъявлено вместо требования о возмещении убытков, и существенным различием между ними является отсутствие необходимости доказывания размера убытков, а также

причинно-следственной связи между незаконным использованием ТЗ и причинением ущерба.

Требования о выплате компенсации в большинстве случаев удовлетворяются судами при условии представления доказательств ввоза товаров без согласия правообладателя – т. е. факта нарушения исключительного права на ТЗ.

Суд определяет сумму компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд вправе взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, закрепленного законом (п. 43.2 и 43.5 Постановления № 5/29).

Размер компенсации должен быть обоснован и рассчитывается судом, в частности, исходя из срока незаконного использования ТЗ, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных им нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

За незаконное использование ТЗ Nissan с ООО «АВТОлогистика» взыскана компенсация 400 тыс. руб. – 20 тыс. руб. за каждую таможенную декларацию.

За незаконное использование ТЗ Abbott правообладателю присуждена компенсация в максимально возможной сумме – 5 млн руб. (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.02.2013 по делу № А45-5005/12).

Суд сослался на позицию, изложенную в п. 15 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 № 122: ввоз товара, маркированного ТЗ, без согласия его правообладателя является элементом введения товара в гражданский оборот и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца. Довод ответчика-импортера об исчерпании исключительного права истца ввозом аналогичного товара или с его согласия иным лицом был отклонен как основанный на неправильном толковании ст. 1487 ГК РФ. По мнению суда, из данной нормы следует, что исчерпание имеет место исключительно в отношении ТЗ применительно к индивидуально-определенным товарам, которые были введены в гражданский оборот на территории России непосредственно правообладателем или с его согласия.

В то же время есть прецеденты снижения судами размера компенсации. В частности, в делах по искам Heineken Ceska republika компенсации были снижены с 400 тыс. руб. до 200 тыс. руб. и с 1 млн до 30 тыс. руб. (постановления ФАС Московского округа от 16.04.2012 по делу № А40-51953/11-51-440, от 25.02.2013 по делу № А40-23850/12-27-216). При этом суд не поддержал требование о взыскании компенсации в размере 10 тыс. руб. за каждую ввезенную единицу товара (бутылку пива) по одной таможенной декларации. Таким образом, нарушением исключительного права был признан факт ввоза товара в общем, независимо от количества.

При предъявлении требований о взыскании компенсации целесообразно исходить из того, что:

- сумма компенсации должна быть достаточной для того, чтобы прекратить повторение правонарушений в будущем;
- компенсация может быть снижена судом;
- существует необходимость уплатить государственную пошлину пропорционально сумме предъявляемых требований.

Запрет действий

Требование о запрете совершать любые действия по использованию ТЗ без согласия правообладателя предъявляется им на основании подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, как правило, наряду с требованием о выплате компенсации, а также изъятии и уничтожении соответствующих товаров.

Лейтмотивом судебных актов об удовлетворении требования о запрете вводить в гражданский оборот на территории России товары, маркированные ТЗ, и иным образом использовать ТЗ без согласия правообладателя звучит довод о том, что суд вправе признавать оригинальные товары контрафактными по п. 4 ст. 1252 ГК РФ (постановления Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014 по делу № А40-22890/2013, от 28.05.2014 по делу № А76-12697/2013, от 13.08.2014 по делу № А51-32897/2013).

Требование, апеллирующее к положениям подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, предъявляется также с целью возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ, если импортер, игнорируя решение суда, намерен продолжать ввоз товаров без согласия правообладателя, а также для сбора доказательств в обоснование нового иска (определения круга нарушителей, цены реализации и полученных нарушителем средств (для расчета размера компенсации)).

К ответственности при этом могут быть привлечены не только сами импортеры, но и продавцы неза-

конно ввезенного товара, в частности, осуществляющие комиссионную торговлю (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № А56-10416/2013).

ПРИМЕР

Ответчик – ООО «АВТОлогистика» обратилось с заявлением об изменении способа исполнения судебного акта, поскольку судебный запрет на введение в гражданский оборот на территории России товаров, маркированных ТЗ BMW, сформулирован таким образом, что ответчик не может ввезти эти товары с территории Беларуси и Казахстана на территорию России, даже когда автомобили введены в гражданский оборот на территории указанных государств самим истцом либо с его согласия. Суд отказал в удовлетворении данного заявления, отметив, что, поскольку в процессуальном законодательстве отсутствует перечень оснований для изменения способа или порядка исполнения судебного акта, такое изменение – исключительная мера, применяемая судом при наличии неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих именно исполнение решения, в данном же случае заявление ответчика направлено на преодоление либо смягчение негативных последствий, вызванных вынесением судебного акта не в его пользу, а не на создание условий к его исполнению (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2014 № С01-334/2014 по делу № А41-42709/2010).

При рассмотрении гражданско-правовых требований правообладателей к параллельным импортерам

Казахстан

Законодательство Республики Казахстан, как и российское, предусматривает национальный принцип исчерпания прав (п. 7 ст. 19 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») (далее – Закон РК о ТЗ). Но, поскольку положения международных соглашений имеют приоритет, формально в Казахстане должен действовать региональный принцип исчерпания прав, закрепленный в Договоре о ЕАЭС между Россией, Казахстаном и Беларусью от 29.05.2014.

На практике в отношении товаров, которые впервые пересекли границу ЕАЭС, совпадающую с «внешней» таможенной границей Казахстана, действует национальный принцип.

суды также устанавливают, имело ли место соответствующее нарушение: не только фактический ввоз товаров, но и таможенное декларирование для выпуска в обращение в РФ.

Так, для квалификации действий как ввоза маркированного ТЗ товара на территорию России достаточно факта его заявления к таможенному оформлению (постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 № 05АП-1052/2013 по делу № А51-22505/2012, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2013 по делу № А21-10857/2012).

В то же время есть пример, когда суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку ответчик произвел только перевозку товаров, не являясь их собственником, грузоотправителем либо грузополучателем и не обладая полномочиями по распоряжению ими, а истец не смог представить доказательств, подтверждающих намерение ответчика и совершение им действий, направленных на прохождение таможенных процедур с целью выпуска товаров на территорию РФ (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2013 № 17АП-10475/2013-ГК по делу № А60-15807/2013).

При этом доказательства наличия согласия правообладателя использовать ТЗ должны быть представлены лицом, осуществляющим введение товаров в оборот, поскольку отсутствие запрета использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не считается разрешением (абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Например, если товар заявлен к таможенному оформлению на границе Казахстана и Китая, где граница ЕАЭС совпадает с границей Казахстана, таможенные органы будут применять национальный принцип исчерпания прав на ТЗ. Дальнейшее перемещение товара по территории ЕАЭС осуществляется свободно, поскольку действует уже региональный принцип.

В отсутствие фактически «работающего» Единого реестра на территории ЕАЭС особую роль для правообладателей приобретают:

- казахстанский ТРОИС, процедура включения ТЗ в который мало чем отличается от российской (глава 53 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле»);
- меры *ex officio* (ст. 58 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г.).

ВЫЛОВЛЕНО В СЕТИ


 **Сергей Сарбаш**

Интересно, а суды и нотариусы уже готовятся добывать доходы по депозитам в соответствии с новой редакцией ст. 327 ГК?

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Таможенные органы Казахстана приостанавливают выпуск товара, ввезенного с нарушением прав на ТЗ, на 10 рабочих дней с правом продления данного срока на 10 рабочих дней. Во время приостановления правообладатель должен обратиться с заявлением о возбуждении административного или гражданского производства.

Следует отметить, что товар, введенный в оборот в Казахстане с нарушением прав на ТЗ, сложно идентифицировать в массе оригинальных товаров, т. к. отследить места его реализации трудно. Свою роль здесь играет совокупность трех факторов:

- свободное обращение товаров в рамках ЕАЭС;
- региональный принцип исчерпания прав на территории ЕАЭС;
- риск проникновения в Казахстан контрафактных товаров из Китая и соседствующих государств.

В результате растаможенный в Казахстане товар может попасть на внутренние рынки стран ЕАЭС, что еще больше затруднит принятие эффективных мер по защите прав правообладателей.

Административные меры

1 января 2015 г. на территории Казахстана прекратил действие мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, в связи с чем ожидается большое количество заявлений о нарушении исключительных прав владельцев на товарные знаки.

Если правообладатель ставит перед собой цель устранить правонарушение без взыскания компенсации, имеет смысл обратиться за защитой своих прав в административном порядке путем подачи заявления о незаконном использовании чужого ТЗ (ст. 158 КоАП РК). С 2015 г. помимо органов юстиции и органов по защите конкуренции право на возбуждение административного дела предоставлено и таможенным органам, которые могут возбуждать

административные дела и составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении приостановленного товара.

Административная ответственность за незаконное использование чужого ТЗ по ст. 222 УК РК наступает только в случае, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления (неоднократность и причинение крупного ущерба) (п. 38 ст. 3 УК РК).

С 1 января 2015 г. изменены размеры административных штрафов, которые дифференцированы в зависимости от категории субъекта бизнеса. Теперь административный штраф предусмотрен лишь в максимальном размере (вместо существовавших ранее максимального и минимального пределов). Наряду со штрафом в качестве санкции введена конфискация товара с целью его уничтожения либо, если речь идет об оригинальном товаре, передачи правообладателю.

Законодательство РК не дает прямого определения контрафактного товара. Но суды при рассмотрении дел в связи с параллельным импортом опираются на положения ст. 125, 1025 ГК РК, в соответствии с которыми исключительные права на использование ТЗ принадлежат только правообладателю. Без его согласия никто не может использовать охраняемый ТЗ. При этом под использованием понимается любое его введение в оборот, независимо от того, нанесен ТЗ на оригинальную продукцию или на подделку. Толкование положений ст. 1025 ГК РК предполагает, что любой товар, в т. ч. оригинальный, с нанесенным на него ТЗ должен импортироваться, продаваться с согласия правообладателя или самим правообладателем. Использование ТЗ в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РК не непосредственно правообладателем или без его согласия, является нарушением права на ТЗ (ГК РК, п. 7 ст. 19 Закона РК о ТЗ).

ПРИМЕР

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha подал иск о защите исключительного права на ТЗ Nissan. Заявитель требовал признавать действия TOO CARLUX Company по осуществлению хранения, предложения к продаже и продажи на территории Республики Казахстан автомобилей, обозначенных охраняемыми ТЗ Nissan, а также их применение в вывесках, рекламе на своем интернет-сайте и SMS-рассылках, нарушающими исключительные права истца на ТЗ Nissan. Рассматривая данное дело, суд заключил, что

под любыми товарами понимается как фирменная, так и поддельная продукция, а главным признаком неправомерности использования ТЗ служит отсутствие разрешения правообладателя на его использование (Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 04.08.2014 по делу № 2-6492/2014).

Гражданско-правовые меры

До недавнего времени из-за моратория на проверку малого и среднего бизнеса владельцы прав на ТЗ были вынуждены обращаться за защитой в рамках гражданского искового производства. На практике из-за особенностей процедур и сроков, предусмотренных ГПК РК, правообладатель или уполномоченное им лицо, указанное в ТРОИС, не всегда успевает в течение периода приостановления (в совокупности 20 рабочих дней) получить в суде постановление о возбуждении гражданского производства. В таких случаях по истечении срока приостановления правообладателю необходимо предъявить в суд гражданско-правовые требования по факту выпуска в обращение растаможенного товара.

Если речь идет о товаре, уже находящемся в гражданском обороте, как правило, правообладатели пытаются разрешить конфликт в досудебном порядке, направив нарушителю требование добровольно прекратить незаконное использование ТЗ. Если это не дает положительного результата, правообладатель обращается в суд. Исковое заявление может включать также требование возместить владельцу ТЗ понесенные им убытки (ст. 9, 1032 ГК РК, ст. 44 Закона РК о ТЗ).

Однако рассчитать размер убытков крайне сложно. У владельца ТЗ обычно отсутствует достоверная

информация о размерах ущерба в результате правонарушения, а нарушитель не спешит предоставить необходимые сведения. Судебные органы при этом основываются на документальном подтверждении убытков (финансовые документы о произведенных платежах, полученных суммах, счета-фактуры, договоры, контракты и т. п.).

Судебный процесс длится от двух до девяти месяцев, в течение этого срока нарушение права может продолжаться, что является одним из минусов гражданско-правовой защиты.

Поскольку контрафактным признается не только фальсифицированный товар, но любой товар, правомерно маркированный ТЗ, если этот товар ввезен на территорию РК не самим правообладателем, не на основании договора с ним или без его специального согласия, действия по перемещению такого товара на территорию РК являются противоправными и нарушают исключительные права правообладателя.

В то же время есть и примеры, когда суды указывали, что параллельный импорт не нарушает прав правообладателя, поскольку истец и ответчик предъявили правоустанавливающие документы на различные ТЗ (Постановление Верховного суда РК от 27.09.2012 по делу № 3Г-5828-12).

Несмотря на то что судебная практика весьма противоречива, в целом в Казахстане защита правообладателями своих прав на ТЗ путем обращения в суд с гражданско-правовыми требованиями к нарушителям весьма эффективна.



Средства защиты от параллельного импорта

В настоящее время для России и Казахстана наиболее эффективны:

- *внесение ТЗ в ТРОИС, с тем чтобы таможенные органы в обязательном порядке приостанавливали выпуск товаров, ввозимых без разрешения правообладателя;*
- *предъявление в суд требований к параллельным импортерам о прекращении нарушения права на ТЗ и запрете использования ТЗ любым способом на будущее, об изъятии и уничтожении товара.*

В России, помимо этого, может быть предъявлено и с большой долей вероятности будет удовлетворено судом требование о выплате нарушителем компенсации.

В Казахстане начиная с 2015 г. вновь возможно привлечь к административной ответственности импортеров не только фальсифицированных товаров, но и оригинальных товаров при отсутствии согласия правообладателя на их введение в гражданский оборот в РК.