

Статья: Чем грозит нарушение прав на торговый знак

20 мая 2016

Чем грозит нарушение прав на торговый знак

Авторы: Нуржан Стамкулов, Перизат Бейсембаева, Дина Бектемирова

Опубликована в системе *Параграф* и в газете *«Курсив»* от 12.05.2016

Законодательство Казахстана позволяет весьма эффективно защищать любые виды интеллектуальной собственности, в том числе и права на товарный знак. Для этого предусмотрены специальные правовые механизмы. В настоящей статье предлагается рассмотреть некоторые примеры нарушения прав на товарный знак и их последствия, в зависимости от вида правонарушения. Для удобства мы будем использовать слово **бренд** вместо **товарного знака**.

Копирование бренда или его элементов

Копирование бренда может быть полным и частичным. К примеру, компания Apple Inc в США имеет зарегистрированный товарный знак «Apple». Компания Б в Казахстане выпускает продукцию под знаком «Apple». Такое копирование согласно закону считается как тождественное копирование по всем элементам. Такое полное копирование будет являться нарушением правообладателя товарного знака.

Наиболее популярный вид правонарушений это частичное копирование, которое законом именуется как по степени смешения по разным элементам. Приведем несколько примеров: Colgate и Coldate, Adidas и Adibas, Samsung и Sumsung.

Практика Synergy Partners показывает, что правонарушения по полному копированию сокращаются, однако случаев смешанного копирования становится больше.

Если доказать полное копирование бренда не сложно, то случаи смешанного копирования представляют наиболее сложную часть для юристов. Однако бывают спорные ситуации, где два разных товарных знака или продукции по-разному описаны, изображены. О спорных ситуациях в области товарных знаков мы предлагаем ознакомиться в отдельной нашей публикации.

Ввоз товаров определенного бренда без наличия прав на бренд

К примеру, компания А завозит оборудование - кондиционеры марки Р*** в Республику Казахстан, хотя каких-либо прав на ввоз товаров бренда Р** не имеет. Данный воз может рассматриваться как нарушение прав владельца товарного знака Р*** на ввоз продукции в Республику Казахстан.

Производство продукции под чужим брендом

Например, известная мировая компания по производству мебели имеет зарегистрированный и охраняемый товарный знак в Казахстане Ik**, хотя производит продукцию не в Казахстане, а в России. Местная компания AAA в Казахстане начинает производить мебель под названием Ik**, хотя не знает, что товарный знак Ik** охраняется по Международной мадридской системе. Тем не менее, Компания AAA нарушает товарный знак Ik**.

Использование чужого бренда в своей рекламе, вывеске

Законодательство Казахстана запрещает использовать чужой товарный знак в любых проявлениях. Использование чужого знака в виде рекламы своей продукции, производства продукции и другие формы и виды использования изначально считаются незаконными. Только с согласия собственника товарного знака можно производить какие-либо операции по использованию товарного знака.

Правовые последствия за нарушения законодательства в области товарных знаков

Правовые последствия зависят от каждого правонарушения или кейса. В большинстве случаев все нарушения заканчиваются в пользу законного правообладателя товарного знака. Ниже даются примеры последствий нарушения товарного знака.

Однако, если случаи спорные, то исход дела зависит от каждого конкретного кейса.

Ниже приводятся последствия нарушения товарного знака.

Невозможность для нарушителя ввезти продукцию в Казахстан

Таможенные органы при таможенной очистке товара проверяют товар на возможность ввоза, если товар включен в таможенный реестр товарных знаков. Таможенные органы обязаны приостановить выпуск товара на 10 рабочих дней по статье 440 Таможенного кодекса РК. Далее таможенные органы направляют уведомление в адрес правообладателя товарного знака. Пока будет идти спор между правообладателем и нарушителем товарного знака, таможенные органы приостановят таможенную очистку до вступления судебного решения в силу. В результате продукция с товарным знаком будет приостановлена при таможенной очистке, а в будущем таможенные органы предъявят расходы за временное хранение товаров.

Уничтожение всей партии товаров, которые содержат чужой бренд

Административное законодательство Казахстана предусматривает изъятие, уничтожение или конфискацию товаров, которые нарушают чей-либо товарный знак. Уполномоченные органы в виде органов юстиции, антикоррупционная служба или налоговые органы передают материалы нарушений товарного знака в административный суд, который вправе оштрафовать компанию на 200 тысяч тенге или произвести конфискацию товаров.

Возмещение убытков, прекращение использования бренда

Возмещение убытков производится через судебные разбирательства. Правообладатель вправе предъявить иск нарушителю товарного знака и потребовать по своему выбору:

- прекратить использование товарного знака
- уничтожить партию товаров
- возместить потери и компенсацию за понесенные расходы и убытки.

Сумма убытков и компенсации не ограничиваются в каких-либо размерах.

Антимонопольное расследование

Нарушение товарного знака может рассматриваться как недобросовестная конкуренция и антимонопольный орган может инициировать

антимонопольное расследование.

Нарушитель в этом случае может быть привлечен к административной ответственности, где последствия могут быть в виде штрафа около 3,1 млн. тенге.

Уголовное преследование

Правоохранительные органы могут инициировать досудебное расследование по фактам нарушения товарного знака. Для наличия оснований уголовного преследования, нарушителю товарного знака или юридическому лицу-компании достаточно:

- быть привлеченным в административной ответственности два раза
- сумма ущерба превышает 2,12 млн. тенге.

Уголовное законодательство Казахстана рассматривает нарушения товарного знака как уголовный проступок, наказание по которому может быть в виде: привлечение к общественным работам, привлечение к исправительным работам, штраф, арест до 70 суток.

Резюмируя, можно отметить, что законодательство Казахстана в области защиты прав товарного знака очень эффективное и позволяет весьма успешно бороться с нарушителями товарных знаков. Конечно, это не касается спорных случаев, которые необходимо рассматривать каждый кейс как уникальный.

О том, как избежать и минимизировать риски, что необходимо учесть в области товарных знаков мы расскажем в нашей следующей статье.
