



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав

В настоящей статье мы попытались проанализировать практику применения судами положений законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в части вопросов по товарным знакам, фирменным наименованиям и патентам.

На сегодняшний день в Республике Казахстан споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, менее распространены, чем в США и странах Европы. Наибольшее их число рассматривается судами городов Алматы и Нур-Султан.



Товарные знаки

Судебная защита прав на товарные знаки является наиболее популярной в РК, чем на иные объекты интеллектуальной собственности. Наиболее частым нарушением прав на товарный знак является незаконное использование чужого товарного знака без согласия его владельца либо использование такого обозначения, которое сходно с ним до степени смешения.

Доказать в суде незаконное использование чужого товарного знака бывает не так сложно, поскольку судья может самостоятельно определить нарушение визуально, без привлечения эксперта, сравнив товар, продаваемый нарушителем, с оригинальным товаром. В некоторых случаях для установления сходства до степени смешения проводится соответствующая экспертиза. Лицензированные судебные эксперты устанавливают степень сходства и выдают заключение о сходстве в процентном соотношении. Если количество совпадающих признаков превышает

87,5% от их общего числа, считается, что имеет место сходство до степени смешения. Таким образом, установив факт нарушения, суд привлекает лицо к гражданско-правовой ответственности.

На практике меры гражданской ответственности редко сводились к взысканию ущерба, поскольку размер ущерба не всегда можно было подтвердить документами. В 2018 году был введен институт компенсации вместо возмещения ущерба за нарушение прав на товарный знак. Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Размер компенсации определяется судом, исходя из следующих критериев:

- ▶ характера нарушения;
- ▶ рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия владельца.

Введение законодателем права на компенсацию за нарушение прав на товарный знак повлияло на результативность защиты правообладателей. В нашей практике уже был положительный опыт по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак. Так, мы представляли интересы одной иностранной фармацевтической компании по гражданскому делу о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак и уничтожении контрафактного товара. В результате заключенного с нарушителем медиативного соглашения правообладатель достиг:

- ▶ отзыва и уничтожения контрафактных лекарственных изделий из всех аптек города;
- ▶ аннулирования всех регистрационных удостоверений лекарственных средств нарушителя из реестра свидетельств государственной регистрации Министерства здравоохранения РК;
- ▶ прецедентного присуждения компенсации за нарушение прав на товарный знак в размере 50 000 долл. США.

Фирменные наименования

Споры о фирменном наименовании юридического лица все чаще становятся предметом судебного разбирательства, а предусмотренные законом механизмы и средства правовой защиты отрабатываются на практике. При совпадении до степени смешения фирменных наименований двух различных фирм, занимающихся аналогичными видами деятельности на одной и той же территории, суд выносит решение в пользу той организации, чье фирменное наименование было первым внесено в государственный реестр юридических лиц. На этом правиле основаны практически все судебные акты всех инстанций. К примеру, решением Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы удовлетворил иски компании о прекращении использования сходного фирменного наименования и внесении изменений в фирменное наименование нарушителя, путем перерегистрации юридического лица.

Таким образом, при возникновении спора об использовании фирменного наименования необходимо учитывать следующие условия:

1. Тожественность или схожесть фирменных наименований.
2. Момент возникновения исключительного права на фирменное наименование (определяется датой регистрации самого юридического лица).
3. Осуществление организациями аналогичной деятельности.

В случае грубого заимствования названия компании или иных посягательств со стороны третьих лиц важно

вовремя обратиться в суд за защитой исключительного права на фирменное наименование, пока не пострадала репутация компании или не возникли иные убытки.

Патенты

В последнее время в Казахстане чаще возникают споры, связанные с защитой патентных прав. Основная часть патентных споров в основном приходится на 2 объекта интеллектуальной собственности – это изобретения и полезные модели. Именно данные объекты промышленной собственности, на наш взгляд, наиболее чаще подвержены нарушению исключительных прав в РК.

На сегодняшний день казахстанские суды редко удовлетворяют требования патентообладателей о прекращении нарушенных прав и защите их интересов. На это есть несколько причин. Давайте же разберемся, что же мешает нашей судебной системе принимать позицию патентообладателей?

Первой проблемой является «неработающая» презумпция виновности нарушителя патента.

Как мы видим на практике, большинство патентообладателей в иске руководствуются статьей 15 Патентного закона РК, которая устанавливает презумпцию виновности нарушителя. Согласно ст. 15 Патентного Закона РК, нарушением исключительного права патентообладателя, признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного.

Из смысла приведенной выше статьи Закона следует, что бремя доказывания при обращении в суд патентообладателя лежит на предполагаемом нарушителе исключительных прав. Как раз этой нормой и пользуются патентообладатели с целью защиты своих патентных прав в судах, т.е. «нарушитель должен доказать, что он не использует чужой охраняемый объект промышленной собственности».

Однако, процессуальные нормы (статьи 72 и 73 ГПК РК) устанавливают обязанность каждой стороны доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Суд при вынесении решения основывается лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании. Суд не будет самостоятельно исследовать того, что не представлено в судебном заседании, в связи с этим зачастую суды отказывают патентообладателям в удовлетворении исковых требований лишь за недоказанностью нарушения исключительных прав.

Таким образом, при обращении в суд патентообладателю необходимо заранее осуществлять сбор доказательственной базы, которая будет лежать в основе решения суда при рассмотрении спора. А это уже приводит ко второй проблеме, которая возникает на практике - отсутствие или сложность получения одного из важных доказательств нарушения патентных прав, а именно заключений экспертов. Заключение эксперта является одним из ключевых судебных доказательств.

К сожалению, на практике приходится сталкиваться с отсутствием в Казахстане квалифицированных специалистов, которые могли бы сравнить описание охраняемого продукта, устройства или способа, с объектами нарушителя патента. Суды, рассматривающие споры по ИС не являются специализированными в РК, судьи также не обладают техническими знаниями, чтобы определить сходство или отличие объектов, охраняемых патентами.

Рассмотрим пример, касающийся регистрации лекарственных препаратов. При оспаривании в суде регистрации

лекарственных препаратов в связи с нарушением прав на патент, в частности по нарушению охраняемого патентом способа получения лекарственного препарата, возникает необходимость в получении заключения эксперта о нарушении или отсутствии нарушения прав патентообладателя. То есть суду необходимо сравнить охраняемый патентом способ синтеза препарата одной компании со способом производства аналогичного препарата другой компании, этапы такого производства, формулы исходных химических элементов препарата, промежуточных этапов и конечного препарата, полученного как охраняемым патентом способом, так и оспариваемым способом. Комитет фармации Министерства здравоохранения не уполномочен на выявление нарушений патентов в фармацевтической сфере. На практике Комитет фармации Министерства здравоохранения в процессе регистрации лекарственных средств просит заявителей представить документ из Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, подтверждающий отсутствие нарушения патента. Национальный институт интеллектуальной собственности не может провести такое сравнение в связи с отсутствием ресурсов и соответствующих специалистов. И здесь возникает ряд вопросов: будет ли результативным обращение в суд, чтобы доказать отсутствие нарушения патента при регистрации лекарственных средств? Где взять специалиста, который обладает специальными познаниями в области фармацевтики и мог бы дать квалифицированное заключение? Возможно, в России или Европе такие специалисты есть, но примет ли казахстанский суд заключение иностранных специалистов?

Третьей наиболее частой проблемой является злоупотребление патентными правами со стороны владельцев полезных моделей в РК.

Нередки случаи, когда патентообладатели регистрируют за собой устройства, которые применяются активно во всем мире на протяжении уже нескольких лет, чтобы в дальнейшем заявить о своих правах на такие устройства и защитить их с помощью патента. На практике даже есть случаи, когда к самим создателям таких устройств/систем обращаются с иском «неистинные» патентообладатели о прекращении использования устройств, охраняемых патентом на полезную модель.

К примеру, была ситуация когда в суд за защитой своих прав обратился индивидуальный предприниматель, зарегистрировавший за собой систему заказа такси в качестве полезной модели. Ответчик, в свою очередь, сам является разработчиком данной системы, которую ввел в использование несколько лет назад. Такая система до сих пор применяется практически во всех странах мира. Основания, по которым отказал суд в иске, были иными, однако видно, что Истцом преследовалась цель обогатиться на Ответчике.

Отдельно хотелось бы отметить на проблему патентного законодательства по вопросам выдачи патентов на полезную модель. Под полезной моделью следует понимать техническое решение, относящееся к устройству, которому предоставляется правовая охрана, если оно является новым и промышленно применимым.

Как следует из патентного закона, патент на полезную модель выдается без проверки соответствия условиям новизны и промышленной применимости. Соответствие полезной модели условиям патентоспособности оценивается только в случае оспаривания патента после его выдачи. Выдается же охранный документ «под ответственность заявителя без гарантии действительности».

Таким образом, третьи лица могут оспорить чей-то патент на полезную модель и признать его недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности. Выходит, что Патентное ведомство РК выдает патенты на полезную модель всем подряд и не заботится о том, что такой патент может быть в дальнейшем оспорен в суде.

Такой недочет в законодательстве приводит к существенным злоупотреблениям патентными правами, как это получилось с патентом на полезную модель, связанную с системой заказа такси.

В заключение хотелось бы отметить, что количество споров по вопросам интеллектуальной собственности заметно растет, что ставит вопрос о необходимости повышения квалификации судебной системы. Возможно, через некоторое время сформируется потребность в образовании структуры специализированного суда, который мог бы максимально сосредоточить свои усилия на урегулировании споров о правах на интеллектуальную собственность. Мы придем к этому, только если правообладатели будут более активны в защите своих исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

[Скачать статью:](#)

Авторы:

Тимур Берекмоинов, Старший юрист, Патентный поверенный РК (№168), департамент «Интеллектуальная собственность», GRATA International

Даурен Байжанов, юрист, департамент «Интеллектуальная собственность», GRATA International

Специализации

[ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ](#)

Регионы

[КАЗАХСТАН](#)

Ключевые контакты



Тимур Берекмоинов

Партнер, Директор департамента
Интеллектуальной собственности

 Алматы, Казахстан

 +7 701 731 2714

 tbekmoinov@gratanet.com