

Борьба с контрафактом: алгоритм действий правообладателя

Контрафакт может быть обнаружен из разных источников: правообладатель замечает падение спроса на товар, сталкивается с контрафактом на специализированной выставке или в ходе участия в тендере, информация о контрафактной продукции поступает от местных дистрибьюторов правообладателя либо от конкурентов нарушителя. При обнаружении контрафакта у правообладателя есть выбор между различными инструментами правовой защиты. Если правообладатель не заинтересован во взыскании убытков, а преследует цель прекратить правонарушение, наиболее действенной стратегией может быть привлечение нарушителя к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП.



Марина ГОЛОВНИЦКАЯ,
адвокат практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen

Информацию о нарушителе можно узнать в «уголке потребителя», также необходимая информация может быть отражена в кассовом чеке и иных товаросопроводительных документах.

Информацию о владельце доменного имени можно проверить с помощью сервиса cctld.by/whois/.

Под «контрафактом» понимаются товары, вводимые в гражданский оборот с использованием товарного знака без согласия правообладателя. Именно товарный знак зачастую становится объектом нарушения. Контрафактные товары однородны с теми товарами, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака.

Рассмотрим примерный алгоритм действий правообладателя по привлечению нарушителя к административной ответственности.

Шаг 1. Идентификация нарушителя

В случае розничной торговли информацию о нарушителе можно узнать в «уголке потребителя», где указываются наименование и организационно-правовая форма юридического лица. Необходимая информация также может быть отражена в кассовом чеке и иных товаросопроводительных документах. Если торговля осуществляется посредством сети Интернет, можно уточнить сведения о владельце сайта на самом сайте, а также проверить информацию о владельце доменного имени с помощью сервиса cctld.by/whois/.

Шаг 2. Сбор доказательств

Для эффективной защиты зачастую требуется зафиксировать выявленные нарушения. Сбор доказательств может включать, среди прочего, закупку

контрафактных товаров, фотографирование с фиксацией места и времени съемки, нотариальное заверение скриншотов сайта*.

В случае оспаривания нарушения доказательствами могут служить также свидетельские показания (например, комиссии работников, заверявших скриншоты).

Шаг 3. Подготовка претензии (необязательный этап)

В рамках административного процесса соблюдение претензионного порядка не обязательно, однако направление претензии может явиться поводом к началу переговоров и возможному мирному урегулированию конфликта. Кроме того, должным образом направленная претензия может послужить доказательством вины должностного лица нарушителя, если нарушение не будет устранено.

Претензия, как правило, включает следующие части:

- 1) «Факты» — содержит информацию о правообладателе, его правах на объект интеллектуальной собственности и перечень выявленных нарушений;
- 2) «Квалификация» — включает правовую квалификацию действий нарушителя (могут содержаться ссылки на Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-ХП «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках), Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе»), а также перечень возможных мер ответственности (например, ст. 9.21, 11.26, 12.15 КоАП, ст. 201 УК, ст. 29 Закона о товарных знаках);
- 3) «Требования» — содержит перечень требований, например, прекратить использование объекта интеллектуальной собственности, уничтожить контрафактные товары, отказаться от доменного имени, подписать обязательство о недопустимости нарушений в будущем и т.д.

Как правило, претензия подписывается правообладателем или исключительным лицензиатом, которому предоставлено право защищать права на товарный знак.

Рекомендуется отправлять претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и с описанием вложения — в противном случае нарушитель может утверждать, что вместо претензии получил пустой бланк.

Должным образом направленная претензия может послужить доказательством вины должностного лица нарушителя, если нарушение не будет устранено.

Рекомендация:

Следует отправлять претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и с описанием вложения — в противном случае нарушитель может утверждать, что вместо претензии получил пустой бланк.

* Нотариальный тариф за закрепление и сохранение письменных доказательств с применением технических средств на бумажном носителе составляет 50 % базовой величины за одну страницу (нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2013 № 1145).

Шаг 4. Переговоры (необязательный этап)

Как и направление претензии, этот этап является факультативным. Целесообразность переговоров зависит от конкретной ситуации: иногда для экономии времени стоит сразу обращаться в правоохранительные органы, а иногда с помощью переговоров удастся завершить дело — нарушитель соглашается устранить нарушения, правообладатель отказывается от дальнейшего преследования. Встречаются ситуации, когда нарушитель действует добросовестно, не зная, что используемое обозначение является чужим товарным знаком. В некоторых случаях сторонам удастся договориться о сотрудничестве, и нарушитель становится официальным дистрибьютором, действующим на основании лицензионного соглашения.

Рекомендация:

К сообщению о совершении административного правонарушения следует прилагать выписку из реестра, подтверждающую статус правообладателя, свидетельство о регистрации товарного знака, собранные доказательства, копию направленной претензии.

Шаг 5. Сообщение о совершении административного правонарушения

Если переговоры не увенчались успехом, правообладатель может инициировать административный процесс по ч. 3 ст. 9.21 КоАП путем подачи сообщения о совершении административного правонарушения в орган внутренних дел (РУВД) по месту нахождения нарушителя. Сообщение составляется в свободной форме. К нему следует прилагать выписку из реестра, подтверждающую статус правообладателя, свидетельство о регистрации товарного знака, собранные доказательства, копию направленной претензии.

Шаг 6. Экспертиза обозначения

Экспертиза проводится в ситуации, когда зарегистрированный товарный знак и используемое обозначение не идентичны, и заключается в установлении наличия «сходства до степени смешения». Например, экспертиза может быть назначена РУВД, когда товарный знак зарегистрирован латинскими буквами, а используется как надпись на кириллице.

Экспертизу можно провести по собственной инициативе и приобщить ее результаты к сообщению о совершении административного нарушения. Здесь важно учитывать, что на практике часто встречается использование обозначения, идентичного зарегистрированному товарному знаку. В таких случаях проводить экспертизу нецелесообразно. В случае, если обозначение не идентично, но различия очевидно «косметические», также нет смысла тратить ресурсы на экспертизу.

Экспертиза проводится патентным поверенным, стоимость и сроки ее проведения варьируются в зависимости от типа обозначения, степени

На практике часто встречается использование обозначения, идентичного зарегистрированному товарному знаку. В таких случаях проводить экспертизу нецелесообразно.

сходства и т.д. В среднем стоимость экспертизы составляет ориентировочно 700 белорусских рублей за одно обозначение. На проведение экспертизы в среднем понадобится одна неделя.

Шаг 7. Составление протокола и передача дела в суд

В случае установления нарушения орган внутренних дел составляет протокол, который затем направляется в суд. Госпошлина в рамках административного процесса не взимается. В ходе судебного разбирательства суд анализирует протокол, изучает позицию сторон и запрашивает их пояснения, заслушивает свидетелей. Правообладатель в ходе судебного разбирательства может заявлять требования о реализации своих прав, например, об удалении с контрафактных товаров товарного знака или уничтожении контрафакта. Зачастую при установлении нарушения протокол и судебное постановление выносятся в отношении должностного, а не юридического лица. Это, с одной стороны, затрудняет позицию правообладателя, поскольку в ходе процесса необходимо установить вину должностного лица. С другой стороны, привлечение к ответственности влечет административную преюдицию: совершенное в течение года аналогичное правонарушение может повлечь уголовную ответственность по ст. 210 УК, что может стимулировать лицо воздерживаться от нарушений.

Правообладатель в ходе судебного разбирательства может заявлять требования о реализации своих прав, например, об удалении с контрафактных товаров товарного знака или уничтожении контрафакта.

Шаг 8. Исполнение судебного постановления

Успешным для правообладателя исходом может быть полное устранение нарушений, конфискация и уничтожение контрафактной продукции, взыскание штрафа с нарушителя. При этом следует иметь в виду, что на практике с исполнением решения могут возникнуть вопросы. Например, в части уничтожения контрафактной продукции: если она соответствует законодательным требованиям по качеству и безопасности, а контрафактный товарный знак может быть удален с продукции (ее упаковки), велики шансы, что продукция не будет подлежать уничтожению, а будет реализована. В свете этого в спорной ситуации оптимальным для правообладателя может быть прямое указание в судебном постановлении на то, что продукция подлежит уничтожению. **Ю**

В спорной ситуации оптимальным для правообладателя может быть прямое указание в судебном постановлении на то, что продукция подлежит уничтожению.

Антикризисный управляющий включил в реестр требование кредитора только на основании данных бухгалтерского учета должника, не приложив надлежаще оформленные документы, подтверждающие задолженность. Суд принял во внимание свидетельские показания бывшего управляющего о том, что он видел оригиналы документов. Это кардинальное изменение судебной практики. К чему оно может привести?

Читайте об этом на с. 72.