

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2015 года

город Астана

Надзорная судебная коллегия по гражданским и административным делам Верховного Суда Республики Казахстан в составе председательствующего судьи Абдыкадырова Е.Н.,

судей Кайыпжана Н.У., Калашниковой И.А., Кыдырбаевой А.К., Сарсенбаева А.О.,

с участием начальника отдела департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Ибраевой А.К., представителей истца: Лим Д.Ю., Товмасын М.Д., Аймагамбетова Б.М., представителей ответчика: Дубаева М.Б., Александровой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Компании «Chivas Holdings (IP) Limited» («Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед») к ТОО «Бриг» о признании действий по использованию товарного знака «Chivas Regal» нарушающими права правообладателя на товарный знак, запрете действий, направленных на использование товарного знака «Chivas Regal», поступившее по ходатайству Компании «Chivas Holdings (IP) Limited» о пересмотре в порядке надзора решения специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 29 мая 2014 года, постановления апеллиационной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 15 сентября 2014 года, постановления кассационной судебной коллегии Актюбинского областного суда от 7 апреля 2015 года,

УСТАНОВИЛА:

Компания «Chivas Holdings (IP) Limited» («Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед») (далее-Компания) обратилась в суд с иском к ТОО «Бриг» о признании действий по использованию товарного знака «Chivas Regal» нарушающими права правообладателя на товарный знак, запрете действий, направленных на использование товарного знака «Chivas Regal».

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 29 мая 2014 года в удовлетворении иска Компании отказано.

Постановлением апеллиационной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 15 сентября 2014 года решение суда оставлено без изменения.

Постановлением кассационной судебной коллегии Актюбинского областного суда от 7 апреля 2015 года постановление апеллиационной судебной коллегии оставлено без изменения.

В ходатайстве ставится вопрос об отмене состоявшихся судебных актов и вынесении нового решения об удовлетворении иска, со ссылкой на нарушение местными судами норм материального и процессуального права. Компания указывает, что суды не учли, что в связи со вступлением Казахстана в

Таможенный союз в 2012 году, вступили в силу специальные нормы, запрещающие параллельный импорт, то есть импорт оригинальных товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком без согласия правообладателя. Наличие запрета было подтверждено различными экспертами, некоторые из них были опрошены непосредственно в судебных заседаниях. Вывод суда о том, что комбинированное обозначение на лицевой этикетке не обладает сходством с товарным знаком истца до степени смешения, является необоснованным. Лицевая этикетка не имеет правовой охраны в Казахстане в качестве товарного знака и не может рассматриваться как комбинированное обозначение. Кроме того, суды не учли, что помимо лицевой этикетки ответчик использовал обозначение «Chivas Regal» еще в нескольких местах на товаре. При этом использованные обозначения тождественны (идентичны) товарному знаку истца.

ТОО «Бриг» в отзыве возражал против доводов ходатайства, указав на законность оспариваемых судебных актов.

Заслушав представителей Компании, поддержавших ходатайство, представителей ответчика, возражавших против доводов ходатайства, заключение прокурора, полагавшего необходимым оспариваемые судебные акты оставить без изменения, изучив материалы дела и обсудив доводы ходатайства, надзорная судебная коллегия считает необходимым оспариваемые судебные акты отменить с вынесением нового решения в силу следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 387 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК) основанием к пересмотру в порядке надзора вступивших в законную силу решений, постановлений и определений является существенное нарушение норм материального либо процессуального права, которое привело к вынесению незаконного судебного акта.

По данному делу такие основания установлены, местными судами допущено нарушение норм материального права, выразившееся в их неправильном толковании.

Из материалов дела следует, что по свидетельству №30 от 27 ноября 1992 года с приложениями, Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан в качестве товарного знака зарегистрирован словесный элемент «CHIVAS REGAL», исключительное право на товарный знак передано «CHIVAS HOLDING (IP) Limited» (GB).

По грузовой таможенной декларации № 50417/070213/0001289 от 7 февраля 2013 года по процедуре ИМ-40 ТОО «Бриг» осуществлено таможенное оформление товара - виски «Chivas Regal» в количестве 12 153 литра (14 350 бутылок), относящегося к 33 классу МКТУ, производитель «Chivas Brothers Ltd».

Ввезенный товар обозначен комбинированным товарным знаком, имеющим международную регистрацию №1002440 от 06 марта 2009 года, владельцем которого является компания «CHIVAS HOLDING (IP) Limited».

Товарный знак №1002440 от 06 марта 2009 года, представляет из себя комбинацию изобразительных, словесных, буквенных и цифровых обозначений, включающую словесный элемент «CHIVAS REGAL».

Согласно ROMARIN, владелец товарного знака №1002440 на момент ввоза товара виски «Chivas Regal» не заявлял охрану данного товарного знака в Республике Казахстан.

Истец, ссылаясь на то, что ввезенный ответчиком товар маркирован принадлежащим ему товарным знаком «CHIVAS REGAL» и использование указанного объекта интеллектуальной собственности осуществлено ответчиком без его ведома и согласия, предъявил данный иск в суд.

Местные суды, со ссылкой на положения статьи 6 Парижской конвенции от 20 марта 1883 года «По охране промышленной собственности» и статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, отказали в удовлетворении иска, указав, что действиями ответчика по ввозу в страну продукции с товарным знаком, имеющим международную регистрацию, права истца, как владельца товарного знака с национальной регистрацией, не нарушены. Ответчиком ввезен оригинальный товар, с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем или с его согласия, данный товар введен в гражданский оборот на территории Европейского союза, ввиду чего он может беспрепятственно обращаться на территории других государств, согласие правообладателя для этого не требуется, так как им права исчерпаны при первой продаже.

Надзорная коллегия считает указанные выводы местных судов ошибочными, основанными на неправильном толковании норм материального права и не соответствующими установленным по делу обстоятельствам.

Компании по свидетельству №30 от 27 ноября 1992 года принадлежит исключительное право на товарный знак «CHIVAS REGAL», зарегистрированный в порядке национальной регистрации, в отношении товаров 33 класса МКТУ, внесенный в таможенный реестр интеллектуальной собственности, что не отрицается ответчиком.

В соответствии со статьей 1024 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) товарным знаком признается зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, буквенное, цифровое и иное обозначение или их комбинации, позволяющие отличать товары или услуги одного лица от однородных товаров и услуг других лиц.

Местные суды указали, что международный товарный знак имеет приоритет перед товарным знаком истца, зарегистрированным по национальной регистрации. Однако указанный вывод судов ошибочен, так как обозначение, имеющее международную регистрацию, на момент возникновения спора не являлось товарным знаком по законодательству Республики Казахстан, международная регистрация обозначения №1002440 не распространялась на Казахстан, и данное комбинированное обозначение не имело правовой охраны на территории Республики Казахстан в силу международного договора, тогда как товарный знак истца «CHIVAS REGAL», которым маркирован ввезенный ответчиком товар, был в установленном порядке зарегистрирован в Казахстане.

Согласно статьи 4 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее-Закон) правовая охрана товарных знаков предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном Законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан. Пунктом 4 указанной статьи предусмотрено, что владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

В силу приведенных норм, истцу по свидетельству №30 от 27 ноября 1992 года принадлежит исключительное право на товарный знак «CHIVAS REGAL», указанный товарный знак признается и охраняется на территории Республики Казахстан.

Названный товарный знак используется истцом при маркировке продукции – шотландского виски, поставляемого в различные страны мира.

Судом установлено, что ответчик ввез на территорию Республики Казахстан шотландский виски, маркированный товарным знаком «CHIVAS REGAL», что подтверждается грузовой таможенной декларацией № 50417/070213/0001289 от 7 февраля 2013 года.

Поставщиком данного товара является ООО «ЛАТЛИГА», которое указано в таможенных декларациях и перевозочных документах как отправитель.

В соответствии с пунктом 2 статьи 125 ГК использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Пунктом 2 статьи 1025 ГК дано понятие использования товарного знака, согласно которому использованием товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком.

Исходя из приведенных норм, ввоз на территорию Республики Казахстан товаров, маркированных товарным знаком, является самостоятельной формой использования товарного знака при введении в гражданский оборот на территории Казахстана. При этом не имеет правового значения довод ответчика о том, что он не наносил спорный товарный знак на ввезенный товар, и что указанный знак нанесен самим правообладателем или с его согласия, что ввезенный товар является оригинальным, поскольку это разные способы использования товарного знака в соответствии с вышеуказанной нормой. Следует различать способы неправомерного использования товарного знака, один из них: подделка товаров и товарных знаков (контрафакт) и связанное с ним введение в заблуждение потребителей, и другой способ: импорт оригинальной продукции, либо другое использование товарного знака без согласия правообладателя (параллельный импорт).

ТОО «Бриг» использовало товарный знак истца путем ввоза на территорию Республики Казахстан шотландского виски, маркированного товарным знаком «CHIVAS REGAL», принадлежащим истцу.

Ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие правомерность использования названного товарного знака при ввозе на территорию Республики Казахстан указанного товара и введения его в гражданский оборот на территории республики.

Принцип исчерпания исключительного права, устанавливаемый в конкретной стране, определяет с какого момента оборот товара с нанесенным на него товарным знаком, осуществляется на территории этой страны вне контроля правообладателя.

В странах-членах Европейского союза действует региональный принцип исчерпания права, согласно которому право считается исчерпанным с момента введения в гражданский оборот товара в одном из государств соответствующего региона.

Казахстанским законодательством – пунктом 7 статьи 19 Закона установлен национальный принцип исчерпания права, предполагающий, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 1 статьи 964 ГК исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации признается имущественное право их обладателя использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению.

Использование объекта исключительных прав другими лицами допускается только с согласия правообладателя.

Компания в договорных отношениях с ТОО «Бриг» не состоит, согласия на ввоз продукции, маркированной товарным знаком «CHIVAS REGAL», правообладателем данному ТОО не давалось.

Исходя из регионального принципа исчерпания права, по которому товар, введенный в оборот с согласия правообладателя в одной стране Европейского союза, может без согласия правообладателя распространяться в других странах Европейского союза, поставщик ТОО «Бриг» мог свободно распространять товар, маркированный товарным знаком истца, по всем странам Европейского союза, но ввоз на территорию Республики Казахстан требовал согласия правообладателя, поскольку действующим казахстанским законодательством предусмотрен национальный принцип исчерпания права.

Доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака «CHIVAS REGAL», при ввозе на территорию Республики Казахстан товара – шотландского виски по грузовой таможенной декларации № 50417/070213/0001289 от 7 февраля 2013 года, маркированного указанным товарным знаком, в материалах дела отсутствуют, доводы истца об обратном в судебном заседании не опровергнуты.

Согласно статье 1032 ГК лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано прекратить нарушение.

Таким образом, материалами дела подтвержден факт неправомерного использования ответчиком средства индивидуализации, принадлежащего истцу, то есть нарушение исключительных прав истца на использование товарного знака, ввиду чего требование истца о признании незаконными действий ответчика по ввозу на территорию Республики Казахстан товара, маркированного товарным знаком «CHIVAS REGAL», то есть по использованию указанного товарного знака, подлежит удовлетворению.

В соответствии с приведенными нормами закона также подлежит удовлетворению требование истца о запрете ТОО «Бриг» без согласия правообладателя совершать любые действия по неправомерному использованию на территории Республики Казахстан охраняемого товарного знака «CHIVAS REGAL», зарегистрированного по свидетельству №30 от 27 ноября 1992 года, или обозначений схожих с ним до степени смешения.

Ссылки местных судов на положения ТРИПС, ГАТТ не состоятельны, поскольку на момент рассмотрения данного спора в местных судах указанные международные акты в установленном порядке не были ратифицированы Республикой Казахстан, ввиду чего не подлежали применению. Кроме того указанные международные нормы также содержат положения о том, что ничто из их положений не должно толковаться в ущерб интересам интеллектуальной собственности, каждое государство вправе устанавливать свой принцип исчерпания прав (статья 6 ТРИПС).

Также несостоятельны выводы местных судов о недобросовестности истца, попытке ограничения предпринимательской деятельности ответчика, поскольку действия истца по защите его прав на товарный знак не могут сами по себе свидетельствовать о его недобросовестности. По мнению коллегии, напротив, действия ответчика являются недобросовестной конкуренцией, поскольку в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О конкуренции» неправомерное использование товарного знака является недобросовестной конкуренцией.

Несостоятельны ссылки местных судов в обоснование решения об отказе в иске на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейскими сообществами (Брюссель, 23 января 1995 года) о запрете ограничений на обращение товаров, поскольку в данном случае Республикой Казахстан не вводятся какие-либо ограничения по свободному обращению товаров, указанные ограничения могут быть введены правообладателем на основании национального принципа исчерпания права, который введен Республикой Казахстан в целях защиты прав интеллектуальной собственности, приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами.

Таким образом, судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права – неправильно истолкованы нормы вышеуказанного законодательства, судами апелляционной и кассационной инстанций указанные

нарушения не устранены. Данные нарушения являются существенными, поскольку привели к неправильному разрешению спора, что влечет отмену оспариваемых судебных актов с вынесением нового решения об удовлетворении иска Компании.

Руководствуясь подпунктом б) части 4 статьи 398 ГПК Республики Казахстан, надзорная судебная коллегия

ПО С Т А Н О В И Л А:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 29 мая 2014 года, постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 15 сентября 2014 года, постановление кассационной судебной коллегии Актюбинского областного суда от 07 апреля 2015 года по данному делу отменить, вынести новое решение.

Иск Компании «Chivas Holdings (IP) Limited» («Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед») к ТОО «Бриг» о признании незаконными действий по использованию товарного знака «Chivas Regal», нарушающими права правообладателя на товарный знак, запрете действий, направленных на использование товарного знака «Chivas Regal», удовлетворить.

Признать незаконными действия ТОО «Бриг» по использованию товарного знака «Chivas Regal» при ввозе шотландского виски, обозначенного указанным товарным знаком, на территорию Республики Казахстан без разрешения правообладателя, нарушающими исключительные права Компании «Chivas Holdings (IP) Limited».

Запретить ТОО «Бриг» совершать без согласия правообладателя Компании «Chivas Holdings (IP) Limited» любые действия по неправомерному использованию на территории Республики Казахстан охраняемого товарного знака «Chivas Regal», зарегистрированного по свидетельству №30 от 27 ноября 1992 года, или обозначений схожих с ним до степени смешения.

Взыскать с ТОО «Бриг» в пользу Компании «Chivas Holdings (IP) Limited» 6 166 (шесть тысяч сто шестьдесят шесть) тенге в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Ходатайство Компании «Chivas Holdings (IP) Limited» («Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед») удовлетворить.

Председательствующий

Е. Абдыкадыров

Судьи

Н. Кайыпжан

И. Калашникова

А. Кыдырбаева

А. Сарсенбаев

Копия верна. Судья

И.Калашникова