**Анализ оборота контрафактной продукции в Казахстане**

*Введение*

Одной из серьезнейших проблем глобальной экономики, основанной на знаниях и инновациях, выступает незаконная торговля контрафактными товарами. Она оказывает негативное воздействие на деятельность множества компаний, а также более широкое негативное влияние на экономику, безопасность и охрану здоровья населения.

Во многих странах стоит запрет на экспорт и импорт продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности, включая контрафактную продукцию, что позволяет правообладателям интеллектуальной собственности обеспечивать соблюдение своих исключительных прав посредством правовых механизмов защиты, включая судебные, административные, пограничные меры и уголовные санкции.

В данном анализе представлены данные о масштабах и объемах нарушения прав на товарные знаки и объекты авторских и смежных прав, основанные на статистическом анализе данных, представленных государственными органами, непосредственно осуществляющими деятельность по борьбе с нарушениями прав на товарные знаки и объекты авторских прав. Мнения и выводы представителей правоохранительных и таможенных органов также внесли свой вклад в анализ.

По оценкам Торговой Палаты США контрафактная продукция обходится мировой экономике более чем в 500 миллиардов долларов в год[[1]](#footnote-1).

Согласно отчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в рамках измерения масштабов пиратства и контрафакции в международной торговле было выявлено, что в 2013 году на торговлю контрафактной и пиратской продукцией приходилось до 2,5% стоимости международной торговли, или 461 миллиард долларов (более чем на 80% превышает выводы ОЭСР, сделанные в 2008 году)[[2]](#footnote-2). А в 2016 году контрафактные и пиратские товары составили до 3,3% мировой торговли и до 6,8% импорта Европейского союза из третьих стран[[3]](#footnote-3). Эти цифры еще раз подчеркивают актуальность вопросов принятия решений для борьбы с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности в целом и торговли контрафактной продукцией в частности.

данное исследование проводилось в рамках работы Межведомственной рабочей группы по противодействию контрафактной продукции, чьим рабочим органом выступает структурное подразделение РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» – Центр по правам интеллектуальной собственности (IPR Center).

Предметом данного исследования выступает система защиты прав интеллектуальной собственности Республики Казахстан и все ее элементы, включая правовое регулирование данной сферы, ее участников и сложившуюся правоприменительную практику.

Целью проведения данного анализа является выявление основных систематических барьеров, затрудняющих процесс обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности в Казахстане, а также определение способов преодоления этих барьеров.

Анализ подготовлен на основе данных, представленных государственными органами *(МВД РК, МФ РК, МЮ РК, АФМ РК, ВС РК)*, а также электронных источников (*банк судебных актов Верховного суда РК, информационно-правовая система НПА РК «Әділет» и прочие информационные сайты*).

*Понятие и признаки контрафакта в Республике Казахстан*

В Республике Казахстан употребление понятия «интеллектуальная собственность» и законодательное регулирование этой сферы началось с принятием в декабре 1990 года Закона Казахской Советской Социалистической Республики «О собственности в Казахской ССР», где говорилось, что частной собственностью граждан признается, в том числе и интеллектуальная деятельность[[4]](#footnote-4). Далее, понятие интеллектуальная собственность закрепилось с принятием в 1994 году общей части Гражданского Кодекса РК (ГК), где к интеллектуальной собственности относились результаты творческой деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации товаров и услуг.

Большая реформа в сфере интеллектуальной собственности берет начало именно с этого времени, для ее укрепления и защиты принимаются специальные законы, в частности в 1996 году Закон РК «Об авторском праве и смежных правах».

Стоит отметить, что именно в этом законе впервые было предусмотрено такое понятие как «контрафактные экземпляры», которое применялось в отношении экземпляров произведений или фонограмм, изготовление или распространение которых влекло за собой нарушение авторских и смежных прав.

В 1999 году была принята особенная часть ГК, в которой подробно была раскрыта правовая охрана каждого объекта интеллектуальной собственности. До 2018 года в законодательстве Республики Казахстан, регулирующего сферу правовой охраны товарных знаков, отсутствовало такое понятие как «контрафакт» и «контрафактная продукция».

20 июня 2018 года были внесены изменения в особенную часть ГК, а именно в ст.1032. В новой редакции указанной статьи предусматривалось, какие товары следует считать контрафактными, а также какие права имеются у правообладателя товарного знака в отношении контрафактной продукции.

Следует отметить, что до внесений соответствующих правок в статью, в особенную часть ГК вносилось более 100 изменений и дополнений. Принятие законодательством соответствующего понятия как «контрафакт» связано с необходимостью разграничения ответственности за незаконное использование товарного знака, наименования места происхождения товаров на поддельной (контрафактной) и оригинальной продукции с учетом отсутствия общественной опасности, опасности для жизни, здоровья человека, окружающей среды, оборота именно контрафактных товаров.

На сегодняшний день понятие контрафакта в обществе используется в нескольких смыслах. На бытовом уровне или в СМИ под «контрафактом», как правило, понимаются товары с низким качеством, подделки. Также не редки случаи, когда термин «контрафакт» используют для обозначения экономической контрабанды.

В этой связи на практике у представителей широкой общественности, как предпринимателей, так и потребителей, считающих, что товары не являются контрафактными, если являются оригинальными, качественными, часто возникают недопонимания. Это создает условия для нарушений, которых можно было бы избежать при должном разъяснении юридического определения контрафакта.

В юридическом понимании правовой институт контрафакта закреплен в нескольких законах.

Так, согласно п.3 статьи 1032 ГК РК[[5]](#footnote-5) товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, признаются контрафактными.

Далее, в п.3 статьи 1037 ГК РК указано, что товар и его упаковка, реклама, проспекты, счета, на которых размещены без согласия правообладателя географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными.

Данные положения также продублированы в п.3 статьи 44 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»: товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, географическое указание и наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными.

Из вышеуказанных нормативных положений можно выделить следующие признаки контрафакта в отношении товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара.

Во-первых, контрафактом является материальный объект – сам товар и его упаковка, а в отношении географического указания и наименования места происхождения товара также реклама, проспекты, счета.

Во-вторых, товар и его упаковка (реклама, проспекты, счета) должны содержать товарный знак, географическое указание и наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения.

То есть, должна существовать правовая охрана размещенного товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара. Товар, их упаковка (реклама, проспекты, счета) не могут считаться контрафактными, если размещенные на них товарный знак, географическое указание и наименование места происхождения товара не охраняются правом интеллектуальной собственности.

В-третьих, отсутствие согласия владельца товарного знака (географического указания, наименования места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения) на *размещения* на товаре и его упаковке.

Здесь должно отсутствовать согласие именно на размещение. Размещение в соответствии с п 9) ст. 1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» относится к использованию товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара, однако само понятие «использование» является более обширным и включает в себя такие виды использования, как изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение их в оборот.

Полагаем, что действующая формулировка является не совсем удачной, так как выпадает большой пласт случаев, при которых товары не будут считаться контрафактными. К примеру, товары, получившие согласие на размещение, но не получившие право на импорт, формально, не будут считаться контрафактом. В связи с этим, по аналогии с авторским правом, которое будет рассмотрено ниже, целесообразно рассмотреть возможность замены слова «размещения» на «использование».

В США Согласно п. «b» ст. 1114 Закона «О товарных знаках» нарушением прав на товарный знак признаются такие действия, как воспроизведение, копирование, подделка или имитация зарегистрированного товарного знака и использование такого воспроизведения, копии, подделки, имитации на ярлыках, этикетках, обозначениях, шрифтах, печатях, упаковках, обертках, коробках или в рекламе, и направленное на дальнейшее использование этих объектов в торговом обороте. Вместе с тем в соответствии с разделом 45 (15 USC § 1127) закона Ланхэма поддельный товарный знак определяется как «поддельный знак, который идентичен или практически неотличим от зарегистрированного знака».

Еще одно определение контрафакта приведено в Законе РК «Об авторском праве и смежных правах». Так в соответствии с пп.4) статьи 2 данного закона, «*контрафактный экземпляр объекта авторского права и (или) смежных прав – экземпляр произведения, записанного исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания, изготовление, распространение или иное использование которого влечет за собой нарушение авторского права и (или) смежных прав в силу положений настоящего Закона, либо норм международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. Контрафактными также признаются объекты авторского права и (или) смежных прав, с которых без разрешения правообладателя удалена или на которых изменена информация об управлении правами либо которые изготовлены с помощью незаконно используемых устройств, позволяющих обходить технические средства защиты авторского права и (или) смежных прав*».

На основании данных положений закона в отношении авторского права и смежных прав можно отметить следующие признаки контрафакта.

Во-первых, признак материальности здесь также присутствует. Это связано с тем, что законодатель включил в материальную форму также и электронную форму. Так, в соответствии с вышеуказанным законом экземпляр произведения – это копия произведения, изготовленная в любой материальной форме, в том числе содержащаяся в открытой информационно-коммуникационной сети.

Во-вторых, изготовление, распространение или иное использование данного экземпляра должно влечь за собой нарушение авторского права и (или) смежных прав. Здесь можно отметить несколько важных моментов:

* из формулировки закона можно сделать вывод, что он не ограничивает данное нарушение только нарушением исключительного права, так как авторское право также включает личные неимущественные права автора.
* можно выделить 2 категории контрафактных экземпляров: первые – это экземпляры, *изготовленные* с нарушением авторского права и смежных прав, следовательно, они будет считаться контрафактными; вторые – это экземпляры, которые были изготовлены законно, но их дальнейшее *распространение и использование* является ограниченным (например, территориально, по времени, по способу использования), следовательно, они будут считаться контрафактными при выходе за пределы установленных ограничений. В отличии от подхода в отношении товарных знаков данный подход более широк.

Отдельной категорией контрафакта выделены объекты авторского права и смежных прав, (1) с которых без разрешения правообладателя удалена или на которых изменена информация об управлении правами либо (2) которые изготовлены с помощью незаконно используемых устройств, позволяющих обходить технические средства защиты авторского права и (или) смежных прав.

Также целесообразно разобрать отличия между понятиями, которые частно путают с понятием «контрафакта». В информационном пространстве они часто используются как взаимозаменяемые термины, хотя имеют существенные отличия.

Во-первых, в отношении понятия «фальсификата».

Согласно Закону РК «О безопасности пищевой продукции» (пп. 12) статьи 1 под фальсифицированной пищевой продукцией понимается пищевая продукция, заведомо и умышленно измененная, поддельная и (или) имеющая скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо недостоверной или неполной.

Разница с контрафактом заключается в том, что, в общем, контрафакт – это изготовление товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности, а фальсифицированными признаются пищевые продукты, материалы и изделия, которые были заведомо и умышленно изменены.

Таким образом, контрафакт может изготавливаться в соответствии со стандартом оригинального товара, а фальсификат – это товары, не соответствующие стандартам оригинального продукта.

Аналогичный вывод можно сделать, анализируя понятие фальсифицированные лекарственные средства и медицинские изделия, приведенного в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»: лекарственные средства, медицинские изделия, противоправно и преднамеренно снабженные недостоверной информацией об их составе или комплектации и (или) производителе, а также о поставках, включая записи и документы, затрагивающие использованные каналы поставки.

Во-вторых, в отношении понятия «экономической контрабанды».

Под экономической контрабандой, ответственность за совершение которой предусмотрена статьей 234 Уголовного Кодекса РК (УК), понимается «перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в [статье 286](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1060) УК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Если выразить диспозицию данной статьи простыми словами, то она связана с нарушением правил по перемещению товаров через границу. Тогда как понятие контрафакта связано с нарушением прав интеллектуальной собственности, которое может быть совершено внутри страны без пересечения границы. То есть не контрафактный товар может быть контрабандным, а контрафактный не всегда контрабандным.

*Правовое регулирование борьбы с контрафактом в Республике Казахстан*

В данном разделе будет рассмотрена административная и уголовная ответственность за правонарушения, совершенные в отношении различных объектов права интеллектуальной собственности, в том числе в отношении товарных знаков и объектов авторских и смежных прав.

1. *Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменные наименования*

Говоря об ответственности за осуществление контрафактной деятельности, во время принятия Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» в 1996 году действовал Уголовный кодекс Казахской ССР от 22.07.1959 года. Тогда, согласно ст.129-1 указанного кодекса, предусматривалась лишь ответственность за незаконное использование объектов авторских и (или) смежных прав, выраженная в незаконном воспроизведении, тиражировании, распространении, если это деяние причинило крупный ущерб. Тогда авторы и иные правообладатели могли обратиться в Государственный следственный комитет и его органы.

Следует отметить, что Государственный следственный комитет являлся непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики специальным государственным органом, не входящим в систему центральных исполнительных органов Республики, осуществлявшим дознание, следствие, оперативно-розыскную деятельность и вытекавших из них иных функции[[6]](#footnote-6).

Ситуация изменилась с принятием 16 июля 1997 года нового Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК), где в п.2 ст.184 уже отчетливо отмечалось, что за перемещение и изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта предусмотрена определенная ответственность в виде штрафа, общественных работ, а также ограничения свободы[[7]](#footnote-7). Тогда, с принятием нового УК, в 1997 году был принят также Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которому за органами внутренних дел и службой экономических расследований было закреплено проведение предварительного следствия по преступлениям, связанным в том числе и с контрафактной деятельностью.

Согласно статье 222 УК незаконное использование товарного знака (знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования) содержит признаки *уголовно наказуемого деяния* при причинении крупного ущерба. На сегодня данный ущерб определен как ущерб, причиненный гражданину на сумму, в 200 раз превышающую МРП, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в 2000 раз превышающую МРП (пп. 38 статьи 3 УК).

В 2018 году размер данного ущерба был увеличен в два раза. Ранее для возбуждения уголовного дела необходимо было доказать ущерб гражданину в размере 100 МРП либо ущерб организации или государству в размере 1000 МРП.

При принятии УК в 2014 году ответственность за данное деяние составляла 300 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 240 часов, либо арест на срок до 75 суток.

Принятие нового УК обусловило необходимость внедрения некоторых изменений и в процессуальное законодательство. Так, 4 июля 2014 года был принят новый УПК, согласно которому, производство по ст.198 УК (Нарушение авторских прав) оставили за органами внутренних дел и службой экономических расследований.

В настоящее время данное деяние наказывается штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток. Таким образом, санкция была снижена в разы.

При этом, необходимо отметить, что в данной статье отсутствует разделение (градация) состава уголовного правонарушения на крупный и особо крупный ущерб (по отдельным уголовным делам сумма ущерба составляет несколько миллионов тенге, а по другим превышает миллиард тенге). Не разделяется ответственность за совершение преступления неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Уголовное преследование по данной статье осуществляется службой экономических расследований в протокольной форме (п. 17 статьи 191 УПК), т.е. производство дознания не обязательно и собранные материалы являются основанием для рассмотрения дела в суде.

В 1997 году служба экономических расследований была в составе Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)[[8]](#footnote-8). Данный государственный орган был непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществлявшим в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.

В 2014 году после упразднения Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, функции и полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений были переданы Министерству финансов Республики Казахстан.

В 2019 года в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Служба экономических расследований была реорганизована и передана в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2021 году Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан был реорганизован в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Таким образом, авторы и (или) иные правообладатели на сегодняшний день могут обратиться в службу экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (территориальные департаменты экономических расследований).

В период с 2015 по 2022 годы (10 мес.) по нарушениям прав на товарные знаки (на основании ст. 222 УК) в производстве Агентства по финансовому мониторингу находилось 187 уголовных дел (зарегистрировано – 148), из которых направлено в суд было лишь 45 уголовных дел. Прервано 22 дела. Прекращено по не реабилитирующим основаниям 49 дел. Сумма установленного ущерба в указанный период составила 3 594 738 776 тенге, тогда как сумма возмещенного ущерба составила лишь 1 637 162 558 тенге[[9]](#footnote-9).

В случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, незаконное использование чужого товарного знака (знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг), а также незаконное использование чужого фирменного наименования может повлечь административную ответственность.

В соответствии со статьей 158 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП) это может быть штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 80 МРП, с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг. Исключением являются случаи, связанные с исчерпанием исключительного права на товарный знак.

По делам об административных правонарушениях, за соблюдением и защитой своих прав правообладатели могут обратиться в территориальные органы юстиции – департаменты юстиции (ст. 804 КоАП).

В период с 2013 по 2022 годы (10 мес.) территориальными органами юстиции осуществлено 1357 проверок *(40 из которых проведены на основании п.2 ст. 260 УПК, в том числе в период действия моратория)*, в рамках которых выявлено 1156 административных правонарушений по ст. 158 КоАП, сумма наложенных штрафов составила 81 546 772 тенге.

*Справочно:*

*Акмола – 67 проверок, 100% подтвердилось, адм.ответственность 100%, сумма штрафов – 4 804 263 тенге*

*Актобе – 37 проверок, 33 подтвердилось, штрафы – 2 087 810 тенге*

*Алматинская обл. – 72 проверки, 49 нарушений, штрафы – 3 992 267*

*Атырау – 24 проверки, 100%, штрафы – 1 974 900*

*ВКО – 76 проверок, 66 подтверждено, штрафы – 4 857 876*

*Алматы – 226 проверок, 205 подтверждено, штрафы – 15 803 653*

*Астана – 93 проверок, 29 проверок на основании п.2 ст. 260 УПК, 74 подтверждено, штрафы – 4 969 490*

*Шымкент – 16 проверок, 100%, штрафы – 936540*

*Жамбыл обл. – 46 проверок, 42 подтверждено, штрафы – 2 972 605*

*ЗКО – 98 проверок, 83 подтверждено, штрафы – 5 775 983*

*Карагандинская обл. – 40 проверок, 11 проверок на основании п. 2 ст. 260 УПК, подтверждено 39, штрафы – 2 362 991*

*Костанайская обл. – 135 проверок, подтверждено – 104, штрафы – 8 970 108*

*Кызылординская обл. – 24, 13 подтверждено, штрафы – 843 988*

*Мангистауская обл. – 37 проверок, подтверждено 36, штрафы – 1313140*

*Павлодарская обл. – 80 проверок, подтверждено 62, штрафы – 3 979 005*

*СКО – 60 проверок, 57 подтверждено, штрафы – 3 505 527*

*Туркестанская обл. – 186 проверок, подтверждено 100%, 12 396 626*

В рамках административной ответственности конфискованные контрафактные товары подлежат уничтожению, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей (при условии удаления с товара и его упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения) (примечание к статье 158 КоАП).

Аналогичная норма содержится в Законе РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (п.3 статьи 44) в соответствии с которой, контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

В соответствии с данным законом (п.4 статьи 44) владелец вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенного товарного знака или географического указания и наименования места происхождения товара, обозначения, сходного с ними до степени смешения.

Дополнительно закон (п.5 статьи 44) обязывает лицо, нарушившее право владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара при выполнении работ или оказании услуг, удалить товарный знак или географическое указание и наименование места происхождения товара, или обозначение, сходное с ними до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

1. *Объекты авторского права и смежных прав*

Говоря об административно-правовой ответственности за нарушение прав на объекты авторского и смежного права, следует отметить, что во время принятия Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» действовал Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях 1984 года. Благодаря внесенным поправкам в 1996 году, в Кодексе уже предусматривалась ответственность за осуществление контрафактной деятельности. В частности была принята ст.170-3, в которой говорилось, что продажа, сдача в прокат и иное незаконное использование в коммерческих целях экземпляров произведений или фонограмм в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, влечет за собой ответственность в виде штрафа в сумме от трех до пяти минимальных размеров заработной платы, а на должностных лиц – в сумме от 5 до 10 МРЗП, установленной законодательством Республики Казахстан, с конфискацией контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.

В этот период времени, авторы и (или) правообладатели для защиты своих прав могли обратиться в Государственное агентство Республики Казахстан по авторским и смежным правам. Государственное агентство Республики Казахстан по авторским и смежным правам являлось государственным органом, которое осуществляло политику Республики Казахстан по данной проблематике в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и положениями Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве[[10]](#footnote-10). Указанное агентство имело право составлять протоколы по административным правонарушениям связанными с авторскими правами.

В 2001 году с принятием нового Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, полномочия по составлению протоколов по административным правонарушениям перешли на органы юстиции. Тогда, за защитой своих прав авторы и (или) правообладатели могли обратиться в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции с обращением[[11]](#footnote-11). Комитет по правам интеллектуальной собственности являлся ведомством Министерства юстиции Республики Казахстан, осуществлявшим специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции, а также руководство в сфере охраны прав интеллектуальной собственности.

Вместе с тем в 2003 году с созданием в территориальных органах юстиции (департаментах юстиции) отделов по правам интеллектуальной собственности, функции по проведению проверок и составлению протоколов по административным правонарушениям перешли в департаменты юстиции.

Следует отметить, что сегодня административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав не предусмотрена. В 2015 году она была перенесена в уголовное законодательство (статья 198 УК). Соответственно, органы юстиции стали больше не уполномочены на проведение проверок по нарушениям авторских и смежных прав.

Согласно доводам Министерства внутренних дел, введенная норма об уголовном проступке на сегодняшний день практически не реализуется. По указанным правонарушениям правоохранительные органы не проводят досудебное расследование в связи с отнесением их к делам частного обвинения. Материалы после регистрации в Книге учета информации направляются для рассмотрения в суд (в порядке ст.32 УПК)*.*

В соответствии с ч.5 ст.32 УПК по делам частного и частно-публичного обвинения, включая ч.2 ст.198 УК, правообладатели вправе в течении 3-х суток заявить свои права на продукцию (в т.ч. с указанием причиненного ущерба). В случае непредставления таких сведений, производство по ним подлежит прекращению за отсутствием жалобы.

Простым составом (часть 1 статьи 198 УК) является незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству.

Данный состав относится к уголовным проступкам и наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов.

Деяния, предусмотренные простым составом, если они совершены в значительном размере или причинили значительный ущерб либо существенный вред правам или законным интересам автора или иного правообладателя, либо совершены неоднократно, наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток (часть 2 статьи 198 УК).

При этом, данные нормы на сегодняшний день практически не реализуются. Это обусловлено тем, что дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных частями первой и второй статьи 198 УК являются делами частного и частно-публичного обвинения, соответственно. Производство по ним начинается не иначе как по жалобе потерпевшего.

В соответствии с ч.5 ст.32 УПК, после регистрации сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований и проведения неотложных следственных действий производство по делам частного и частно-публичного обвинения и преследования при отсутствии жалобы потерпевшего не позднее трех суток с момента регистрации подлежит прекращению за отсутствием жалобы потерпевшего.

Частями 3 и 4 статьи 198 УК предусмотрены дополнительные квалифицирующие составы.

В случае совершения деяний, предусмотренных частью второй данной статьи, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или причинившие крупный ущерб, лицом с использованием своего служебного положения, санкцией будет являться штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового (часть 3 статьи 198 УК).

Деяния, предусмотренные частями второй или третьей, совершенные преступной группой, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет либо лишением свободы на тот же срок (часть 4 статьи 198 УК).

Уголовное преследование по данной статье осуществляется органами внутренних дел или службой экономических расследований (территориальные департаменты экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу).

Если по делам об уголовных правонарушениях публичного обвинения, предусмотренных статьей 198 (частями третьей и четвертой) УК РК, предварительное следствие производится органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование (п. 4-1 статьи 187 УПК РК), то дела по уголовным правонарушениям, предусмотренных частями первой и второй статьи 198 УК РК (дела частного и частно-публичного обвинения), будут рассматриваться одним из вышеуказанных органов в который поступила жалоба потерпевшего.

В период с 2015 по 2022 годы (10 мес.) в производстве Агентства по финансовому мониторингу находилось 568 уголовных дел по нарушению авторских и смежных прав (на основании с. 198 УК) (зарегистрировано – 447), из которых направлено в суд было 154 дела. Прервано 37 дел. Прекращено по не реабилитирующим основаниям 265 дел. Сумма установленного ущерба в указанный период составила 639 047 653 тенге, тогда как сумма возмещенного ущерба составила лишь 329 977 659 тенге[[12]](#footnote-12).

В период с 2013 по 2022 годы (10 мес.) по нарушениям авторских и смежных прав *(до 2015 г. – ст.184 УК, с 2015 г. – ст.198 УК)* Министерством внутренних дел возбуждено 694 уголовных дела, окончено производство по 137 делам, из которых 58 направлено в суд. Прервано 427 дел. Прекращено по не реабилитирующим основаниям 79. По причине отсутствия правообладателей и малозначительности ущерба (менее 200 МРП) по 1990 правонарушениям досудебное расследование прекращено по реабилитирующим основаниям (за отсутствием состава уголовного правонарушения ст.35 ч.1 УПК).

Помимо вышеуказанной уголовной ответственности, на нарушителя могут быть наложена судом обязанность по изъятию контрафактных экземпляров.

Так, в соответствии с Законом РК «Об авторском праве и смежных правах» (п.2 статьи 49) до рассмотрения дела судья единолично вправе вынести определение о запрещении ответчику изготовления, воспроизведения, реализации, использования экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными. Судья также вправе вынести определение о наложении ареста и изъятии всех экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных для их изготовления и воспроизведения.

Относительно конфискации данный закон предусматривает (п.3 статьи 49), что суд вправе вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения. Контрафактные экземпляры объектов авторского права и (или) смежных прав могут быть переданы обладателю авторских или смежных прав по его требованию либо по решению суда подлежат уничтожению. При этом, материалы и оборудование, используемые для их воспроизведения, подлежат по решению суда уничтожению либо передаче в доход государства.

*3. Изобретения, полезны модели, промышленные образцы*

Административная ответственность за нарушения прав на изобретения (полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем), как и по авторским и смежным правам, не предусмотрена. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 199 УК.

Простым составом (часть 1 статьи 199 УК) является разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или топологии интегральной микросхемы до официальной публикации сведений о них, а равно присвоение авторства или принуждение к соавторству либо незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или топологии интегральной микросхемы.

Данный состав относится к уголовным проступкам и наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов.

Те же деяния, если они совершены в значительном размере или причинили значительный ущерб либо существенный вред правам или законным интересам автора или иного правообладателя, либо совершены неоднократно, наказываются штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток (часть 2 статьи 199 У).

Вышеуказанные части (1 и 2 статьи 199 УК) являются делами частного и частно-публичного обвинения, соответственно. Таким образом, производство по ним начинается не иначе как по жалобе потерпевшего.

Частями 3 и 4 статьи 199 УК предусмотрены дополнительные квалифицирующие составы.

В случае совершения деяний, предусмотренных частью второй данной статьи, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или причинившие крупный ущерб, лицом с использованием своего служебного положения, то данные деяния наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового (часть 3 статьи 199 УК).

Деяния, предусмотренные частями второй или третьей, совершенные преступной группой, наказываются ограничением свободы на срок от трех до шести лет либо лишением свободы на тот же срок (часть 4 статьи 199 УК).

Уголовное преследование по данной статье осуществляется органами внутренних дел или службой экономических расследований (территориальные департаменты экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу).

*4. Недобросовестная конкуренция*

Нарушения прав на некоторые объекты интеллектуальной собственности могут быть также квалифицированы как акты недобросовестной конкуренции.

Так, согласно статье 177 Предпринимательского кодекса РК (ПК) к акту недобросовестной конкуренции отнесено неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права.

В статье 178 ПК дается расшифровка того, что является неправомерным использованием средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права. К данному деянию относятся незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или использование без разрешения правообладателя или уполномоченного на то лица названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, или использование их на упаковке в виде, который может ввести потребителя в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

Административная ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ч. 2 ст. 163 КоАП и влечет штраф на субъекты малого предпринимательства в размере 200, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 300, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 1500 месячных расчетных показателей.

Совершение данного действия повторно в течение года после наложения административного взыскания повлечет штраф на субъекты малого предпринимательства в размере 300, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 400, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 2000 месячных расчетных показателей (ч. 3 ст. 163 КоАП).

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статье 163 КоАП, возложено на антимонопольный орган (Агентство по защите и развитию конкуренции РК) (статья 713 КоАП).

При этом, круг оснований для начала расследования очень широк. Ими могут послужить: 1) материалы, поступившие от государственных органов, с указанием на нарушение законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции или его признаки; 2) обращение физического и (или) юридического лица, указывающее на признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции; 3) обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъекта рынка, государственных органов, местных исполнительных органов признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции; 4) сообщения средств массовой информации о наличии признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, поступившие в антимонопольный орган; 5) неисполнение субъектом рынка, государственным органом, местным исполнительным органом, организацией, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, уведомления антимонопольного органа о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органов, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в установленный срок (п.2 статьи 216 ПК).

*5. Таможенное регулирование*

В соответствии с пп. 7) пункта 2 статьи 12 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (ТК РК) функции по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) также возложены на таможенные органы РК.

В рамках данных полномочий таможенный орган РК ведет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Республики Казахстан (далее – ТРОИС РК), который формируется на основании заявок правообладателей ОИС в соответствии с порядком, установленным ТК (статья 461 ТК).

В случае обнаружения таможенным органом признаков нарушения прав правообладателя на ОИС, включенных в ТРОИС РК, срок выпуска таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней (п. 1 ст. 198 ТК).

Далее, таможенный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска таких товаров, уведомляет декларанта и правообладателя о таком приостановлении, причинах и сроках приостановления (п. 5 статьи 198 ТК).

Таким образом, правообладатель ОИС получает возможность предотвратить ввоз контрафактных товаров на казахстанский рынок.

Приостановление срока выпуска товара может также осуществлена таможенными органами при обнаружении признаков нарушения прав правообладателя на ОИС, включенные в единый таможенный реестр ОИС государств-членов ЕАЭС (далее – ТРОИС государств-членов ЕАЭС), который ведется Евразийской экономической комиссией по заявкам правообладателей ОИС, охраняемых в каждом государстве – члене Евразийского экономического союза.

С разрешения таможенного органа декларант, правообладатель имеют право отбирать пробы и (или) образцы товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении срока их выпуска, в том числе для проведения их исследования, а также право осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары (п.14 статьи 198 Т).

Согласно п. 2 статьи 198 ТК, по запросу правообладателя срок приостановления продлевается таможенным органом, но не более чем на 10 рабочих дней в случае, если правообладатель обратился в суд за защитой прав правообладателя в соответствии с законами РК.

При этом, когда таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию, либо определение судьи о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав правообладателя на ОИС, сроки приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, а также сроки временного хранения указанных товаров продлеваются до вступления в законную силу решения суда по иску правообладателя (п. 6 статьи 198 ТК).

Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока приостановления срока выпуска товаров, и выпуск таких товаров возобновляется в следующих случаях: 1) в таможенный орган поступило заявление правообладателя или лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, об отмене такого решения; 2) ОИС исключен из единого ТРОИС государств – членов ЕАЭС или ТРОИС РК; 3) правообладателем или его представителем не представлено определение судьи о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав на ОИС (п.8 статьи 198 ТК).

К ОИС, которые могут быть включены в ТРОИС государств – членов ЕАЭС и ТРОИС РК, относятся объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров (п.3 статьи 459 ТК, п. 1 статьи 461 ТК).

Срок защиты устанавливается таможенными органами при включении ОИС в ТРОИС государств – членов ЕАЭС либо ТРОИС РК с учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, а также сроков действия документов, прилагаемых к заявлению, но не может составлять более двух лет со дня включения в такие реестры (п.1 статьи 464 ТК РК). Данный срок может продлеваться по заявлению правообладателя неограниченное количество раз, но каждый раз не более чем на два года.

По состоянию на 1 октября 2022 года в ТРОИС РК содержится 814 товарных знаков *(240 правообладателей)* по 7838 наименованиям товаров.

Также, таможенные органы вправе приостанавливать срок выпуска товаров без внесения объекта в ТРОИС государств-членов ЕАЭС или ТРОИС РК на основании принципа ex officio (термин означает — «по праву должности») (ст. 199 ТК).

В 2022 году Департаменты экономических расследований по Алматинской и Восточно-Казахстанской областям по признакам нарушений по статье 222 УК для принятия процессуальных решений направлены 2 материала на общую сумму 98 628 993 тенге по 24 680 единицам товара.

Таможенные органы наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях (пп. 12 п.1 статьи 13 ТК).

За 9 месяцев 2022 года на основании заявлений правообладателей по приостановленным декларациям на товары в отношении участников внешнеэкономической деятельности составлено 11 административных материалов по статье 158 КоАП, судом конфисковано 23 426 единиц товара с последующим уничтожением, а также наложены штрафы в сумме 949 530 тенге.

*6. Международное регулирование борьбы с контрафактом*

**Всемирная Торговая Организация**

*Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности*

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) обязательно для всех стран-членов ВТО.

В части борьбы с контрафактом в данном соглашении можно выделить требования в области правоприменительной практики и эффективной защиты интеллектуальной собственности.

Соглашение устанавливает стандарты в отношении общих средств правовой защиты, к которым можно отнести соответствующие гражданские, административные и уголовные процедуры. Большое внимание в ТРИПС уделено именно таможенной защите прав на ОИС. Данные положения получили отражение в ТК РК, о которых уже было описано выше.

**Евразийский экономический союз**

*Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности*

Данный Протокол является Приложением №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, совершенный в Астане 29 мая 2014 года и ратифицированный Законом РК от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК.

В части борьбы с контрафактом в Протоколе отмечается, что координация действий государств-членов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках Союза осуществляется в соответствии с международным договором в рамках Союза (п.41).

*Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности*

Данный договор совершен в городе Гродно 8 сентября 2015 года и утвержден Постановлением Правительства РК от 26 ноября 2015 года № 951

Договор регламентирует сотрудничество правоохранительных органов государств-членов ЕАЭС в области защиты прав на объекты ИС путем гармонизации и совершенствования национального законодательства, обмена информацией и опытом, проведения совместных мероприятий.

*Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС*

Данный договор совершен в Москве 11 апреля 2017 года и ратифицирован Законом РК от 13 декабря 2017 года № 115-VI ЗРК.

В части борьбы с контрафактом Таможенным кодексом ЕАЭС регулируются вопросы приостановления срока выпуска товаров, содержащих объекты ИС (статья 124), а также устанавливаются таможенные меры по защите прав на объекты ИС (глава 52).

Таможенный кодекс ЕАЭС содержит отсылочные нормы к национальному законодательству относительно уголовной и административной ответственности. Так, в соответствии с п.4 статьи 354 Таможенного кодекса ЕАЭС виды (составы) преступлений и административных правонарушений, а также порядок и принципы привлечения лиц к уголовной и (или) административной ответственности устанавливаются законодательством государств-членов с учетом особенностей, предусмотренных международными договорами в рамках Евразийского Экономического Союза.

*Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе*

Данное соглашение совершено в Алматы 2 февраля 2018 года между государствами-членами ЕАЭС и ратифицировано Законом РК от 1 марта 2019 года № 230-VІ ЗРК.

Соглашение в целях повышения контроля за оборотом товаров на территориях государств-членов ЕАЭС и борьбы с контрафактными товарами определяет общие правила, по которым государства-члены ЕАЭС обязаны осуществлять маркировку товаров специальными знаками, информация о которой в дальнейшем поступает в единый реестр ЕЭК.

**СНГ**

*Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции*

Данное соглашение совершено в городе Казани 26 мая 2017 года и утверждено Постановлением Правительства РК от 13 ноября 2017 года № 736.

Соглашение содержит общие нормы об обмене информацией в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции между уполномоченными (компетентными) органами Сторон, о мерах по гармонизации нормативно-правовой базы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности по противодействию производству и распространению контрафактной продукции, усилению механизмов правоприменительной практики указанных норм и осуществлению различного рода мероприятия, в том числе оперативно-профилактические, по предупреждению, выявлению, противодействию и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с оборотом контрафактной продукции.

*Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности*

Данное соглашение совершено в Ашхабаде 31 мая 2019 года и утверждено Постановлением Правительства РК от 21 апреля 2020 года № 231.

Соглашение устанавливает, что в целях в целях обеспечения организации защиты прав на объекты интеллектуальной собственности компетентные органы сторон соглашения осуществляют сотрудничество в форме обмена различного рода информацией.

*7. Блокировка интернет-ресурсов*

Закон РК «О связи» допускает блокировку интернет-ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности, и определяет два вида блокировок: во внесудебном порядке и по решению суда (п.1-1 ст.41-1).

Во внесудебном порядке доступ может быть временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган в области средств массовой информации представлением Генерального прокурора Республики Казахстан или его заместителей об устранении нарушений законности.

 *Судебная практика*

Судебная защита занимает центральное место в обеспечении гарантий прав интеллектуальной собственности. В сфере защиты прав интеллектуальной собственности к судебной юрисдикции относится производство по гражданским делам, делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Судопроизводство по гражданским делам, в том числе, связанным с защитой прав интеллектуальной собственности, регламентируется конституционными законами Республики Казахстан и Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (ГПК).

Споры, связанные с интеллектуальной собственностью, подсудны специализированным межрайонным экономическим судам, если сторонами в споре являются физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица, а также по корпоративным спорам, за исключением дел, подсудность которых другому суду определена законом (ч.1 статьи 27 ГПК). Если истцом в споре является физическое лицо, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность, эти споры подсудны районным (городским) судам (статья 26 ГПК).

Споры о праве интеллектуальной собственности рассматриваются в порядке искового производства, за исключением случаев установления юридического факта владения, пользования, распоряжения имуществом как собственным, когда правоустанавливающие документы на результаты интеллектуальной творческой деятельности были утеряны (ч. 2 статьи 23, ч. 1 статьи 302 ГПК).

На иски о защите личных неимущественных прав в сфере интеллектуальной собственности (право авторства, право на имя, право на обнародование, право на отзыв, право на неприкосновенность произведения, право на защиту репутации автора) исковая давность не распространяется, поскольку эти права являются неотчуждаемыми. К искам имущественного характера (о взыскании гонорара по договору автора с пользователем, о взыскании ущерба, дохода, полученного в результате нарушения авторского права, компенсации и т.д.) применяется общий срок исковой давности, установленный статьей 178 ГК, равный трем годам, с момента, когда правообладатель узнал или должен был узнать о нарушении его права.

Иски по спорам предъявляются по правилам подсудности, установленным главой 3 ГПК, то есть на споры данной категории распространяются общие правила подсудности по месту нахождения и проживания ответчика, а в случаях, предусмотренных авторским и лицензионным договором – правила договорной подсудности.

Защита гражданских прав осуществляется судом путем: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; взыскания убытков, неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству Республики Казахстан акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами (п. 1 статьи 9 ГК).

Многообразие объектов интеллектуальной собственности предполагает дифференциацию правовых режимов их охраны, что, в свою очередь, обуславливает особенности их судебной защиты, требующие учета в судопроизводстве.

В соответствии с пп. 3) п. 1 статьи 970 ГК защита исключительных прав может осуществляться «иными способами, предусмотренными законодательными актами», поэтому специальные законы в сфере интеллектуальной собственности содержат ряд норм, дополняющих институт ее правовой защиты.

*Справочно:*

*Согласно п.1 статьи 33 Патентного закона подлежат рассмот­рению в судебном порядке следующие споры: 1) об авторстве на объект промышленной собственности; 2) о правомерности выдачи охранного документа; 2-1) о признании патента недействительным; 3) об установлении патентообладателя; 4) о выдаче принудительной лицензии; 5) о нарушении исключительного права на использование ох­раняемого объекта промышленной собственности и других иму­щественных прав патентообладателя; 6) о заключении и исполнении лицензионных договоров на ис­пользование охраняемого объекта промышленной собственнос­ти; 7) о праве преждепользования и послепользования; 8) о выплате вознаграждения автору работодателем в соответствии с п.4 статьи 10 Патентного закона; 9) о выплате компенсаций, предусмотренных Патентным за­коном; 10) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из охранного документа.*

*В соответствии с п.1 статьи 42 Закон о товарных знаках подлежат рассмотрению в судебном порядке следующие споры: 1) о правомерности выдачи свидетельства на товарный знак или наименование места происхождения товара; 2) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием; 3) о нарушении исключительного права владельца (правооб­ладателя) товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара; 4) о заключении и исполнении лицензионных договоров на ис­пользование товарного знака; 5) о правомерности признания товарного знака общеизвест­ным; 6) о прекращении действия регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, в случае, если его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя; 7) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свидетельства.*

Разнообразие судебной практики по защите прав интеллектуальной собственности обуславливает необходимость систематизации видов соответствующих споров.

В наиболее общем виде они классифицируются в соответствии с видами объектов прав интеллектуальной собственности, определенных статьей 961 ГК. Каждый из видов споров, выделенных по объекту охраны, имеет разновидности, исходя из предмета спора, определяемого правовыми основаниями его возникновения (нормами ГК или специального закона об интеллектуальной собственности). Так, например, к числу споров о защите товарного знака относятся споры: о правомерности выдачи свидетельства на товарный знак или наименование места происхождения товара; против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием; о нарушении исключительного права владельца (правооб­ладателя) товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара; о заключении и исполнении лицензионных договоров на ис­пользование товарного знака; о правомерности признания товарного знака общеизвестным; о прекращении действия регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, в случае, если его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя; другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свидетельства).

Вышеуказанные разновидности споров предполагают осуществление судопроизводства с учетом особенностей в части: видов исков; документов, прилагаемых к исковому заявлению; подсудности и подведомственности; правоотношений сторон; круга лиц, участвующих в деле; обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию; видов доказательств; законов, подлежащих применению при разрешении дела; составления решения по делу.

В рамках анализа действующей системы защиты прав интеллектуальной собственности в Республике Казахстан, проведенного IPR Center, на основе данных Верховного суда Республики Казахстан[[13]](#footnote-13) была изучена судебная практика по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, за 2017–2021 годы, и дополнена данными за 2013-2022 гг.

Результаты анализа свидетельствуют, что на сегодняшний день в Республике Казахстан споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, составляют незначительное число от общего числа оконченных гражданских дел. Они касаются преимущественно защиты авторских прав и товарных знаков.

В период с 2017 по 2021 годы судами первой инстанции по спорам в сфере интеллектуальной собственности было рассмотрено с вынесением решений 3879 гражданских дел. Сведения о количестве рассмотренных дел с разбивкой по годам, а также видам споров приведены ниже.



***Рис. 28.*** *Сведения о количестве гражданских дел по защите прав интеллектуальной собственности, рассмотренных судами первой инстанции за 2017-2021 годы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Поступило заявлений по видам споров** |  |
|  «в сфере интеллектуальной собственности» | 817 | 1106 | 892 | 641 | 661 |
|  о защите авторских прав | 705 | 916 | 677 | 397 | 403 |
|  о товарных знаках | 66 | 100 | 109 | 77 | 120 |
| **Рассмотрено дел с вынесением решения по видам споров** |  |
| «в сфере интеллектуальной собственности» | 503 | 591 | 467 | 270 | 248 |
| о защите авторских прав | 419 | 495 | 340 | 185 | 142 |
| о товарных знаках | 35 | 40 | 65 | 33 | 46 |
| **Всего окончено дел по видам споров** | **2017** | **2018**  | **2019**  | **2020**  | **2021**  |
| «в сфере интеллектуальной собственности» | 802 | 969 | 827 | 482 | 511 |
|  о защите авторских прав | 687 | 824 | 647 | 326 | 315 |
| о товарных знаках | 51 | 61 | 85 | 57 | 79 |

***Рис. 29.*** *Сведения о количестве гражданских дел по различным категориям споров в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, рассмотренных судами первой инстанции за 2017-2021 годы*

**В 2017 году** судами первой инстанции рассмотрено 957 гражданских дел. Дела по нарушению авторского права и смежных прав составляют 44% из всех рассмотренных дел; иски, поданные в связи с незаконным использованием товарного знака, составляют 4%; категория дел «споры в сфере интеллектуальной собственности», касающаяся отмены решений Апелляционного совета, признания действий государственных органов незаконными и иных споров, составляет 52% от общего числа.

**В 2018 году** судами первой инстанции рассмотрено 1126 гражданских дел. Основную долю из них составляют «споры в сфере интеллектуальной собственности» (52%) и споры по защите авторского права и смежных прав (44%), споры по незаконному использованию товарных знаков составляют 4%.

**За 2019 год** судами первой инстанции рассмотрено 872 дела, из которых 54% составляет категория «споры в сфере интеллектуальной собственности», споры по защите авторских и смежных прав составляют 39%; дела по нарушению прав на товарные знаки составляют 7%.

**За 2020 год** судами первой инстанции рассмотрено 488 гражданских дел, основную долю которых составляет категория дел «споры в сфере интеллектуальной собственности» (55%); дела по нарушению авторских и смежных прав – 38%, а дела по защите товарных знаков – 7%.

**За 2021 год** судами первой инстанции рассмотрено 436 гражданских дел, из них 57% составляет категория дел «споры в сфере интеллектуальной собственности», 33% – споры о защите авторских и смежных прав, а также дела по незаконному использованию товарных знаков – 10%.

В период с 2017 по 2021 годы из рассмотренных в первой инстанции 3879 гражданских дел исковые требования удовлетворены в отношении 3391 дела (87%); отказано в удовлетворении исковых требований в отношении 488 дел (13%).



***Рис. 30.*** *Сведения об удовлетворении исковых требований по делам о защите прав интеллектуальной собственности за 2017-2021 годы*

Примерами гражданских дел, где спор разрешен в пользу владельцев товарного знака являются дела:

- по иску правообладателя товарного знака «Сivas Regal»;

- по товарному знаку «Ферреро»;

- по иску компании «Тайота Джидоша Кабушики Кайиша»;

- по товарному знаку «Рафаэлло»;

- по товарному знаку «Coca-Cola»;

- по товарному знаку «Доширак» и др.

Исходя из полученных данных, основную долю рассмотренных судами первой инстанции гражданских дел в период с 2017 по 2021 годы. составили категория дел «споры в сфере интеллектуальной собственности» (53%), за ними следуют споры о защите авторских и смежных прав (41%) и споры о защите прав на товарные знаки (6%).

По спорам о защите авторских прав наибольшее количество дел рассмотрено судами городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент, о защите товарных знаков – судами города Алматы и Нур-Султан.

Говоря о спорах по защите авторских и (или) смежных прав следует отметить, что причины их относительно большого количества могут быть связаны с:

* совершенствованием законодательства в сфере охраны прав интеллектуальной собственности;
* активной деятельностью организаций коллективного управления правами по защите прав представляемых ими правообладателей;
* деятельностью органов юстиции, направленной на просвещение населения по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности.

 Споры о нарушении авторского права и смежных прав вытекали как из договорных, так и внедоговорных правоотношений.

Так, в 2017 году споры, вытекающие из договоров, составили 89,3% от общего количества дел, тогда как споры, вытекающие из внедоговорных отношений лишь 10,7%; в 2018 году эти показатели равны, соответственно, 83% и 7%, в 2019 году – 82,5 % и 17,5%, в 2020 68,1%, и 31,9%, в 2021 году – 45% и 55%.

Рассмотренные судами споры в сфере авторского права относились преимущественно к двум категориям: 1) иски о взыскании задолженности по лицензионным договорам; 2) иски правообладателей к лицам, неправомерно использующим объекты авторского, смежного права, о взыскании компенсации либо ущерба.

Что касается споров по защите прав на объекты промышленной собственности, то причиной их относительно небольшого количества является наличие обязательного досудебного рассмотрения этих споров апелляционным советом, а в отношении незаконного использования товарных знаков – отсутствие мотивации у правообладателей.

Следует обратить внимание на изменение судебной практики по вопросам защиты прав правообладателей товарных знаков. Законом Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» были внесены поправки по вопросам исключительных прав. Так, Закон о товарных знаках был дополнен статьей 43-1 следующего содержания: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в оборот на территории любого из государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно владельцем (правообладателем) товарного знака или другими лицами с его согласия».

В результате, с учетом членства Казахстана в ЕАЭС, вступил в действие региональный принцип исчерпания прав на товарные знаки. И если ранее суды, рассматривая иски правообладателей о запрете неправомерного использования товарного знака путем ввоза без их разрешения на территорию страны оригинального товара, как правило, отказывали в удовлетворении соответствующих исковых требований, то в последнее время как правило их удовлетворяют.

В практике судов по защите прав на объекты промышленной собственности возникали следующие проблемные вопросы:

 1. При рассмотрении дел о незаконном использовании товарных знаков, связанных с использованием обозначений, сходных до степени смешения с охраняемыми товарными знаками, требуется проведение сравнительного исследования товаров. В некоторых случаях суды проводили эти исследования самостоятельно, на визуальном уровне, но в некоторых случаях для установления сходства до степени смешения ими использовались специальные знания.

На практике суд назначал судебно-товароведческую экспертизу. При этом исследования в рамках указанной экспертизы ограничивались сравнением технических и экономических характеристик товара. В то же время, в соответствии с Правилами проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, утвержденными приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349, которыми руководствуется НИИС, сходство словесных обозначений определяется на основании таких критериев как: фонетика (звуковое сходство), графика (визуальное сходство) и семантика (сходство по смыслу) (п.25). Каждый из этих критериев обосновывается собственными комплексами признаков, на основании которых и формулируется вывод о тождестве и сходстве обозначений до степени смешения с охраняемыми товарными знаками либо отсутствии таковых. В этой связи стороны же в качестве доказательств представляли заключения патентных поверенных по сравнительному анализу на предмет сходства обозначения до степени смешения с товарным знаком.

2. Имеются проблемы, связанные с использованием патентных права со стороны владельцев полезных моделей. Согласно Патентному закону, патент на полезную модель выдается без проверки соответствия условиям новизны и промышленной применимости. Соответствие полезной модели условиям патентоспособности оценивается уже в случае оспаривания патента после его выдачи. Выдается же охранный документ «под ответственность заявителя без гарантии действительности». Таким образом, третьи лица могут оспорить патент на полезную модель и признать его недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности.

3. Нуждаются в разъяснении вопросы доказывания по спорам о нарушении исключительных прав владельцев объектов промышленной собственности.

Так, хотя в ч. 2 статьи 69 ГПК говорится, что возможно применение «иных средств» предоставления доказательств, чем те, которые упомянуты в настоящей статье, участники судопроизводства чаще всего не знают о таких доступных им мерах. Их включение в ГПК могло способствовать повышению эффективности судебных разбирательств по вопросам интеллектуальной собственности.

Представляется, что проблемы доказывания по делам о защите прав интеллектуальной собственности могут быть в значительной степени разрешены путем имплементации положений Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 25 марта 2016 года № 475-V и вступившего в силу с 1 марта 2020 года.

В частности, в разделе 3 «Защита прав интеллектуальной собственности» указанного Соглашения изложены основные положения, касающиеся судебной защиты прав интеллектуальной собственности (о доказательствах и мерах по их сохранению, о временных и предупредительных мерах, об исправительных мерах, судебных запретах), а также альтернативных мерах и административном судопроизводстве.

Оно содержит несколько дополнительных конкретных мер в области интеллектуальной собственности, связанных с формированием доказательственной базы, в соответствии с которыми суд обладает полномочиями, изложенными в статьях 99-100:

* если сторона представила объективно доступные доказательства, достаточные для обоснования своих требований, и при обосновании своих требований указала доказательства, находящиеся под контролем противной стороны, распорядиться о том, чтобы такие доказательства были представлены противной стороной;
* предписать незамедлительные и эффективные временные меры для сохранения соответствующих доказательств в отношении предполагаемого нарушения. Такие меры могут включать в себя подробное описание, с изъятием или без изъятия образцов, или физическое изъятие предполагаемых контрафактных товаров, а также, в соответствующих случаях, материалов и оборудования, используемых при производстве и/или распространении этих товаров, и относящихся к этому документов;
* распорядиться, чтобы информация о происхождении и сетях распространения товаров или услуг, нарушающих право интеллектуальной собственности, предоставлялась нарушителем и/или любым другим лицом, которое: (а) как установлено, владеет товарами, которые нарушают права, в коммерческом масштабе; (б) как установлено, использует услуги, которые нарушают права, в коммерческом масштабе; (в) как установлено, предоставляет в коммерческом масштабе услуги, используемые в неправомерной деятельности; или (г) было обозначено лицом, упомянутым в пунктах (а), (б) или (в) как участвующее в производстве, изготовлении или распространении таких товаров или предоставлении соответствующих услуг.

Верховным Судом Республики Казахстан проводится работа по устранению возникающих на практике проблем и нарушений, допускаемых местными судами, установлению единообразной судебной практики. Так, в целях единообразного понимания и правильного применения в судебной практике некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав, им было принято Нормативное постановление от 25 декабря 2007 года № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав».

Судопроизводство по делам об административных правонарушениях, в том числе в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 1 статьи 684 КоАП судьи специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 158 «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования».

Доказательствами по делам об административных правонарушениях выступают: протоколы внеплановой проверки, проводимой органами юстиции; протоколы осмотра помещений, товаров, иного имущества, принадлежащего лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; акты о результатах проверки и др.

В период с 2017 по 2021 годы судами первой инстанции всего рассмотрено 709 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности на основании статьи 158 КоАП.



***Рис. 31.*** *Сведения о количестве дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 158 КоАП, рассмотренных судами первой инстанции*

*за 2017-2021 годы*

Анализ статистических данных свидетельствует, что количество дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 158 КоАП, рассмотренных судами в период с 2017 по 2019 годы, являлось значительным.

Причиной таких показателей служили следующие факторы:

* внесение изменений в законодательство (так, например, с 2018 года сведения о поданных заявках на регистрацию товарного знака публикуются экспертной организацией еженедельно в бюллетене, что позволяет отслеживать заинтересованным лицам подачу заявок недобросовестными конкурентами);
* активная деятельность патентных поверенных, направленная на ознакомление населения с новеллами в законодательстве;
* оперативно-профилактические мероприятия уполномоченных государственных органов;
* мероприятия, организованные органами юстиции, направленные на осведомление населения по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности;
* отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения, вследствие чего материалы дел направляются в органы юстиции для возбуждения дел об административных правонарушениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2017**  | **2018**  | **2019**  | **2020**  | **2021**  |
| Поступило дел | 173 | 245 | 253 | 25 | 25 |
| Вынесено постановлений о наложении административных взысканий  | 165 | 238 | 217 | 26 | 18 |
| Вынесено постановлений о прекращении административного производства по делу | 5 | 9 | 19 | 3 | 8 |

***Рис. 32.*** *Сведения о судебных решениях по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 158 КоАП*

Начиная с 2020 года, наблюдается резкое падение количества вышеуказанных дел, что может быть объяснено введением моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан в отношении микро и малого предпринимательства на основании Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республики Казахстан».

Судопроизводство по уголовным делам в сфере защиты прав интеллектуальной собственности осуществляется в порядке, определенном Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V.

Судами Республики Казахстан в сфере защиты прав интеллектуальной собственности рассматривались дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 198 «Нарушение авторских и (или) смежных прав», 199 «Нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем» и 222 «Незаконное использование товарного знака».

Доказательствами вины подсудимых в совершении правонарушений по изученным делам являлись: протоколы осмотра места происшествия (изъятие, видеозапись), вручения денежных средств свидетелем, участвовавшим в оперативном закупе; заключения специалистов; договоры аренды нежилого помещения; материалы уголовного дела и иные объективные доказательства.

Из материалов дел следует, что службой экономических расследований с целью сбора доказательств на основании статей 179, 184 УПК проводились такие неотложные следственные действия, как оперативный закуп и осмотр помещения. Все вещественные доказательства изымаются, а в дальнейшем обращаются в доход государства на основании судебных решений.

Судом, вне зависимости от заявлений правообладателей, устанавливалась сумма нанесенного ущерба.

Общее количество рассмотренных судами первой инстанции указанных дел с вынесением приговора в период с 2017 по 2021 годы составило 30.

|  |
| --- |
|  |
|  |
| ***Рис. 33.*** *Сведения о количестве уголовных дел по защите прав интеллектуальной собственности, рассмотренных судами первой инстанции за 2017-2021 годы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2017**  | **2018**  | **2019**  | **2020**  | **2021**  |
| **Поступило дел по видам правонарушений:** |  |  |  |  |  |
| Статья 198. «Нарушение авторских и (или) смежных прав» | 20 | 19 | 11 | 0 | 6 |
| Статья 222. «Незаконное использование товарного знака» | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| **Рассмотрено с вынесением приговора дел по видам правонарушений:** |  |
| Статья 198. «Нарушение авторских и (или) смежных прав» | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Статья 222. «Незаконное использование товарного знака» | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего окончено дел по видам правонарушений:**  | **2017**  | **2018**  | **2019**  | **2020** | **2021**  |
| Статья 198. «Нарушение авторских и (или) смежных прав» | 21 | 19 | 11 | 1 | 5 |
| Статья 222. «Незаконное использование товарного знака» | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 |

 |
|  |

***Рис. 34.*** *Сведения о количестве уголовных дел по различным видам правонарушений в сфере прав интеллектуальной собственности, рассмотренных судами первой инстанции*

*за 2017 -2021 годы*

В 2017 году судами рассмотрено 12 уголовных дел, из которых 58% составили дела по нарушению авторских и (или) смежных прав и 42% по незаконному использованию товарных знаков.

В 2018 году судами рассмотрено 10 уголовных дел – 90 % по нарушению авторских и (или) смежных прав и 10% – по незаконному использованию товарных знаков.

В 2019 году судами рассмотрено 5 уголовных дел – все они связаны с нарушением авторских и (или) смежных прав.

В 2020 году судами рассмотрено 1 дело по нарушению авторских и (или) смежных прав.

В 2021 году судами первой инстанции Республики Казахстан рассмотрено 2 уголовных дела – оба связаны с нарушением авторских и (или) смежных прав.

Уголовные дела по нарушениям прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем, ответственность за которые предусмотрена ст. 199 УК, согласно данным Верховного Суда Республики Казахстан в 2017-2021 годах не рассматривались.

 Анализ судебной практики свидетельствует, что большинство уголовных дел было инициировано представителями одних и тех же организаций.

Судами рассмотрено 8 уголовных дел, где потерпевшей стороной выступает РОО «Исполнители казахских песен», 2 дела в отношении нарушенных авторских и (или) смежных прав РОО «Казахстанское авторское общество», а также 2 уголовных дела в отношении нарушенных прав Wm.Wrigley Jr.Company.

Наибольшее же количество уголовных дел (12), инициировано представителями Sony Computer Entertainment Europe, LTD ОЮЛ «КАЗАСП».

Подводя итог по изучению уголовных дел по защите прав интеллектуальной собственности, рассмотренных судами, следует выделить следующие проблемные вопросы:

1. Отдельные пробелы в уголовном законодательстве.[[14]](#footnote-14)
2. Затруднения при применении уголовно-правовых норм, с помощью которых осуществляется уголовно-правовая охрана объектов права интеллектуальной собственности, связанная с тем, что используемые в них основные понятия относятся к категориям не уголовного, а в первую очередь гражданского права. Тем самым нормы об ответственности фактически включают в себя бланкетную диспозицию, из-за чего содержание уголовно-правового деяния определяется как законом об уголовной ответственности, так и нормами других отраслей права, в том числе, специальных законов об интеллектуальной собственности, которые к тому же часто подвергаются изменениям.
3. Низкая активность правообладателей (их представителей) по защите прав интеллектуальной собственности в случаях, когда речь идет о возбуждении уголовных дел частного или частно-публичного обвинения, требующего жалобы потерпевшего.
4. Недостаточная осведомленность населения об ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Несмотря на относительно небольшой объем практики судопроизводства по делам о правах интеллектуальной собственности, результаты ее анализа позволяют констатировать, что судебная система пока не в полной мере обеспечивает их эффективную защиту.

Споры по защите прав интеллектуальной собственности являются одними из самых сложных, поскольку имеют выраженную специфику. Для обеспечения их качественного разбирательства и вынесения законных и обоснованных решений судья должен обладать значительным комплексом знаний как общеправового, так и специального характера. Он должен разбираться в принципах и нормах законодательства в сфере интеллектуальной собственности, которое имеет существенные отличия от традиционных права собственности и обязательственного права. Большое значение при рассмотрении таких дел имеет соответствующий опыт, который приобретается только при регулярном рассмотрении споров данной категории.

В этой связи для обеспечения высокого профессионального уровня рассмотрения подобных дел необходима специализация судей.

Подтверждением сказанному является тот факт, что Глава государства в своем Послании от 1 сентября 2020 года **«Казахстан в новой реальности: время действий»** отметил важность развитиякадрового потенциала судебной системы в области интеллектуальной собственности.

Специализация судей является лишь первым этапом в указанном направлении совершенствования судопроизводства. В ближайшей перспективе предстоит решение вопроса о создании в рамках судебной системы специализированной структуры для рассмотрения дел по правам интеллектуальной собственности. В этой связи Дорожной картой предусмотрена выработка механизма создания Специализированного суда по интеллектуальной собственности.

Создание суда, осуществляющего качественное правосудие с учетом специфики указанной категории дел, необходимо для повышения эффективности системы защиты интеллектуальных прав как важнейшего инструмента, способствующего укреплению независимости и безопасности Республики Казахстан, повышению уровня ее социально-экономического и культурного развития.

При создании суда следует учитывать международный опыт, который свидетельствует о наличии разных подходов к формированию специализированного правосудия в области интеллектуальной собственности.

Специализированные суды по интеллектуальным правам созданы в Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Китае, Мексике, Корее, Соединенных Штатах Америки, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии и ряде других стран. При этом формы, в которых они созданы, и сферы их компетенции различаются в зависимости от страны. Так, некоторые суды создаются в качестве отдельных судебных учреждений, которые полностью независимы от гражданских или административных судов, а иные организованы как судебная палата или коллегия в составе гражданского или коммерческого суда. Специализированные палаты или отделения в рамках действующих судов по гражданским или коммерческим делам, рассматривающие только дела, связанные с интеллектуальной собственностью, или рассматривающие такие дела наряду с другими спорами, действуют, в частности, в Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Китае, Корее, Франции, Швеции и Японии.

Полноценное функционирование специализированного судебного органа по интеллектуальной собственности предусматривает формирование соответствующей инфраструктуры, в том числе, обеспечение судопроизводства средствами специальных знаний. Их особое значение в формировании доказательственной базы по делам о правах интеллектуальной собственности связано со спецификой вопросов, подлежащих разрешению в ходе судопроизводства.

Так, значительную сложность представляет собой стоимостная оценка интеллектуальной собственности, так как эта процедура имеет существенные отличия от стоимостной оценки движимого или недвижимого имущества в силу особенностей охраны объектов интеллектуальной собственности, которая базируется на объемной нормативной правовой базе.

В этой связи имеются проблемы, связанные как с методическими основами оценочной деятельности в сфере интеллектуальной собственности, так и ее кадровым обеспечением.

Несмотря на высокую потребность судопроизводства в использовании специальных научных знаний, соответствующее направление судебно-экспертной деятельности также не в полной мере удовлетворяет его потребностям, о чем свидетельствует анализ деятельности государственных органов по защите интеллектуальных прав.

В соответствии с его результатами, в настоящее время наиболее востребованными являются судебно-экспертные исследования на предмет наличия (отсутствия) тождества или сходства до степени смешения товарных знаков, а также по оценке ущерба и убытков, нанесенных правообладателю в результате незаконного использования прав на интеллектуальную собственность.

Так, одной из основных проблем в рассмотрении споров, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, является отсутствие четких критериев для определения размера вреда, который был причинен правообладателю.

В соответствии с п. 1 статьи 49 Закона об авторском праве заинтересованные лица наделены правом подачи исков с требованием возместить убытки, в том числе упущенную выгоду, или взыскания дохода, который был получен нарушителем, или выплату компенсаций. При этом, критерии для определения размера компенсации отсутствуют, а при вынесении решений суд руководствуется материалами дела и внутренним убеждениям.

Исходя из Перечня видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 306, возможности органов судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности на сегодняшний день в большинстве случаев ограничиваются проведением судебно-товароведческой экспертизы. В иных случаях судебные экспертизы по указанным делам предусматривают проведение комплексных исследований. Комиссией по утверждению методик проведения судебно­-экспертных исследований Министерства юстиции Республики Казахстан (протокол № 1 от 8 февраля 2007 года) утверждены лишь две методики судебно-экспертного исследования, относящиеся к вопросам интеллектуальной собственности - методика судебно-экспертного исследования аудиовизуальной продукции с признаками контрафактности, а также методика судебно-экспертного исследования установления тождества или сходства до степени смешения товарных знаков**.**

Что касается потребности судов в судебно-экспертной оценке ущерба и убытков, нанесенных правообладателю путем незаконного использования охраняемых прав, то судебные эксперты часто отказывают в проведении исследований, ссылаясь на отсутствие стандартных методических рекомендаций.

 В связи с изложенными выше обстоятельствами судами и сторонами по делу при необходимости применения специальных знаний активно привлекаются патентные поверенные и иные лица, компетенция которых в качестве судебных экспертов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI «О судебно-экспертной деятельности» не определена. В ходе исследований ими, как правило, используются методические указания, предназначенные для экспертной организации – РГП «НИИС». Так, для установления наличия (отсутствия) тождества или сходства до степени смешения товарных знаков указанные специалисты обычно руководствуются Правилами проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (Приложение 3 к Приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349 «Об утверждении Правил проведения экспертизы заявок на селекционные достижения, объекты промышленной собственности, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, регистрацию топологий интегральных микросхем»).

Однако, несмотря на то, что методические подходы РГП «НИИС» проверены многолетней практикой, они не соответствуют требованиям, предъявляемым к методикам судебной экспертизы, поскольку разработаны для иных целей.

Имеются проблемы при сравнении и оценке доказательств, формируемых в результате исследования объектов интеллектуальной собственности разными субъектами на основе их ведомственных методических подходов. Судам представляются: заключения судебных экспертов, руководствующихся при исследованиях утвержденными методиками, экспертов РГП «НИИС», действующих согласно Правилам проведения экспертизы заявок на селекционные достижения, объекты промышленной собственности, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, регистрацию топологий интегральных микросхем, а также отчеты об оценке, составляемые на основе Стандарта оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов».

Безусловно, эксперт РГП «НИИС», судебный эксперт и оценщик с точки зрения законодательства являются субъектами разных видов деятельности и действуют в рамках различных правовых норм. Однако решаемые ими задачи по своему содержанию часто идентичны. Так, задача по оценке стоимости объекта интеллектуальной собственности решается как судебными экспертами, так и оценщиками, задача по определению наличия (отсутствия) тождества или сходства до степени смешения товарных знаков – экспертами РГП «НИИС» и судебными экспертами. В этой связи результаты исследований одного и того же объекта, проведенных вышеуказанными субъектами для решения однородных задач, не должны иметь расхождений, обусловленных различием используемых ими методических подходов. Выводы должны быть ясны и однозначны без специальной интерпретации и доступны для участников процесса, не обладающих соответствующими специальными знаниями, а используемая в заключениях (отчетах) терминология унифицирована.

В целом следует констатировать, что отечественная практика назначения и производства судебных экспертиз по рассматриваемой категории дел находится в стадии становления, как и соответствующее направление судебно-экспертной деятельности.

При этом в глобальном аспекте судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности является одним из наиболее востребованных и интенсивно развивающихся направлений судебно-экспертной деятельности в странах как дальнего, так и ближнего зарубежья. Ее развитие осуществляется с учетом особенностей как специализированных судебных структур по делам об интеллектуальной собственности, так и судебно-экспертных систем государств.

1. U.S. Chamber of Commerce (2022), Back-to-School: Business and Law Enforcement Team Up to Protect Students, Parents, and Teachers from Counterfeit Goods, <https://www.uschamber.com/intellectual-property/back-to-school-business-and-law-enforcement-team-up-to-protect-students-parents-and-teachers-from-counterfeit-goods>; [↑](#footnote-ref-1)
2. BASCAP/INTA (2016), The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy, Frontier Report, <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-BASCAP-Frontier-report-2016.pdf>; [↑](#footnote-ref-2)
3. OECD/EUIPO (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade, OECD Publishing,

Paris/European Union Intellectual Property Office, <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>; [↑](#footnote-ref-3)
4. П.1 ст.7 Закона Казахской Советской Социалистической Республики от 15 декабря 1990 г. № 423a-XII «О собственности в Казахской ССР») // ИПС «Әділет» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z900009000\_/history (дата обращения 05.05.2021г.); [↑](#footnote-ref-4)
5. До 2018 года в законодательстве Республики Казахстан, регулирующего сферу товарных знаков, отсутствовали такие понятия, как «контрафакт» и «контрафактная продукция». 20 июня 2018 года в особенную часть Гражданского Кодекса РК были внесены изменения, а именно в статью 1032. В новой редакции указанной статьи предусматривалось, какие товары следует считать контрафактными, а также какие права имеются у правообладателя товарного знака в отношении контрафактной продукции.

Следует отметить, что до внесения соответствующих правок в статью, в особенную часть Гражданского Кодекса РК вносилось более 100 изменений и дополнений. Принятие законодательством соответствующего понятия связано с необходимостью разграничения ответственности за незаконное использование товарного знака, наименования места происхождения товаров на поддельной (контрафактной) и оригинальной продукции с учетом отсутствия общественной опасности, опасности для жизни, здоровья человека, окружающей среды, оборота именно контрафактных товаров. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указ Президента Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. N 2706 имеющий силу Закона «О Государственном следственном комитете Республики Казахстан и его органах»; [↑](#footnote-ref-6)
7. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года N 167 [↑](#footnote-ref-7)
8. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE\_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8\_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD\_%D0%BF%D0%BE\_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5\_%D1%81\_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9\_%D0%B8\_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9\_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E (последнее обращение 02.11.2022 г.); [↑](#footnote-ref-8)
9. Информация предоставлена Агентством по финансовому мониторингу; [↑](#footnote-ref-9)
10. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 8 июня 1992 года N 508 «О Государственном агентстве Республики Казахстан по авторским и смежным правам»; [↑](#footnote-ref-10)
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2001 года N 411 «Вопросы Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан»; [↑](#footnote-ref-11)
12. Информация предоставлена Агентством по финансовому мониторингу; [↑](#footnote-ref-12)
13. *Банк судебных актов Верховного Суда Республики Казахстан:* [*http://sud.gov.kz*](http://sud.gov.kz/rus/bank) [↑](#footnote-ref-13)
14. *См. раздел 5* [↑](#footnote-ref-14)