

ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА



*Е. А. ДАНИЛИНА,
к. ю. н., патентный поверенный*



*А. И. ЗАХАРЕВСКИЙ,
юрист, судебный эксперт, ген. директор*

*ООО «Экспертно-консультационный
Центр «Графо-Логос»,
Москва*

В деятельности экспертной фирмы довольно часто возникают работы, связанные с пресечением распространения контрафактной продукции. Попытаемся обобщить наш опыт и рассказать о некоторых проблемах, возникающих при проведении экспертизы контрафакта. В основном это дела, касающиеся нарушения прав на товарные знаки.

Общественная опасность оборота контрафакта на рынке заключается в потере прибыли производителя и снижении уровня его деловой репутации, опасении потенциальных инвесторов относительно возможности вкладывать в экономику страны с высоким уровнем нарушений в сфере оборота товаров и, наконец, нарушении прав потребителя, поскольку безопасность контрафактной продукции гарантировать невозможно. В нашей стране есть своя специфика, обусловленная, с одной стороны, национальным уровнем научной и процессуальной подготовленности, а с другой — моделью поведения правообладателей, ведущих бизнес на территории России.

В ГК РФ в настоящее время подробно прописаны правовые нормы, касающиеся защиты исключительных прав. В соответствии с п. 4 ст. 1252, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению

без какой бы то ни было компенсации. В отношении товарного знака применяется норма ст. 1515, следующим образом определяющая ответственность за его незаконное использование: товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Причем правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, термин «контрафакт» обозначает изделия, на которые незаконно нанесен товарный знак. При распространении контрафактной продукции возможно варьирование стоимости (и она далеко не всегда низкая), качественных характеристик (и они не всегда плохие), а также изготовителя. Подделки чаще распространены на рынке массовых товаров, и, как правило, подделывают тот продукт, который уже знают, который заработал себе «имя». Следовательно, понятие «контрафактный» не всегда даже ассоциируется у нашего потребителя со словом «плохой», «не качественный».

Перечислим виды контрафактной продукции, преимущественно выпускаемые на рынок. Это применение всем известного логотипа либо сходного с ним, к примеру, «Samsung» и «Sumsang». Вторым по значимости является подделка облика и формы товара, дизайнерских особенностей, а также незаконное использование запатентованных технических решений. В последние годы участились случаи установки и применения программного обеспечения при отсутствии разрешения правообладателя.

Чтобы определить контрафактный товар, следует провести его экспертизу. Сложность такой экспертизы вытекает из многих причин, например: производители контрафактных товаров могут использовать такие же производственные мощности и материалы, как и на легальных производствах; или по виду и качеству подделка может ничем не отличаться от оригинала и обнаружить отличия порой невозможно без ис-

пользования специальных знаний и аппаратуры. Поэтому даже высокая цена сегодня не является гарантией того, что покупателю предлагают оригинальную продукцию.

Специалисты экспертно-консультационного центра «Графо-Логос» производят экспертизу самых распространенных объектов контрафакта: дизайнерской одежды; сумок, обуви; детских товаров; аудиовизуальной продукции и программного обеспечения; фармацевтических и химических препаратов; ювелирных изделий; парфюмерной продукции; напитков и табачных изделий; запасных частей для автомобилей.

Признание товара контрафактным возможно только по решению суда, но для установления признаков контрафактности потребуется заключение эксперта.

Протоколы об административных правонарушениях в сфере оборота контрафакта составляют по ст. 7.12 или ст. 14.10 КоАП РФ, затем на рассмотрение направляются в суд. Санкции этих статей предусматривают: штраф в размере от 1,5 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; штраф в размере от 10 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; конфискацию не только материального носителя контрафакта, но и материалов, оборудования, которые были использованы для его производства.

Существует также уголовная ответственность за нарушение прав. Мера уголовного наказания в сфере оборота контрафакта зависит от размеров причиненного ущерба (в крупном или особо крупном размере). Преступление может квалифицироваться по ст. 146 либо ст. 147 УК РФ.

Обратимся к сложностям, которые возникают в работе экспертно-консультационной фирмы. Неопределенность квалификационных требований к эксперту, отсутствие методики проведения экспертиз наряду с пассивной моделью поведения правообладателя приводят к информационным потерям для одних и финансовым потерям для других указанных участников. Для экспертов необходимо повышение уровня квалификации и важна выработка стратегии обмена информацией.

Понятие и процессуальное положение эксперта и специалиста установлены законодательством (ст. 79 ГПК; ст. 55 АПК; ст. 57 УПК; ст. 25.9 КоАП), однако для государственных и негосударственных экспертов они различаются.

Правовые положения ст. 12 и ст. 13 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» раскрывают требования, предъявляемые к государственным экспертам, в частности: гражданство РФ, высшее образование, подтверждение уровня квалификации и аттестация, которые проводятся экспертно-квалификационными

комиссиями каждые 5 лет. В то же время к негосударственным экспертам не предъявляются какие-либо специальные квалификационные требования, за исключением закрепленного в законодательных актах основания — обладание специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. Однако считаем, что отсутствие жестких квалификационных требований к последним не является большой проблемой. Это связано с тем, что большинство типов и видов экспертиз проводятся по так называемым «частным» методикам и не могут выполняться людьми, имеющими непрофильную экспертную специальность. В качестве примера можно привести такие виды экспертиз, как почерковедческая, лингвистическая или дендрологическая.

Явным исключением является экспертиза контрафактной продукции. Несмотря на единый предмет доказывания, множественность подлежащих исследованию видов изделий и продукции определяет существенную сложность проведения таких экспертиз, в первую очередь, по той причине, что они требуют применения специальных знаний из различных областей науки в рамках одной экспертизы. Так, в нашей практике нередки случаи, когда в ходе производства одной и той же экспертизы в исследовании участвуют специалисты:

- патентно-правовой экспертизы (для решения вопроса сходства и воспроизведения товарного знака);
- оценочной экспертизы (для расчета стоимости ущерба, причиненного правообладателю);
- компьютерно-технической экспертизы (для выявления и идентификации программных продуктов);
- трасологической экспертизы (для установления способа изготовления изделия);
- технической экспертизы документов (для определения подлинности и приемов воспроизведения элементов защиты);
- экспертизы веществ и материалов (для исследования свойств и характеристик материала, из которого изготовлено изделие);
- товароведческой экспертизы.

Отсутствие единой методики и проведение экспертизы продукции специалистами из разных областей знаний вносит неопределенность не только для экспертного сообщества, но и для судебных органов, проводящих оценку таких доказательств.

Техническая особенность проведения такого рода экспертиз заключается в сравнительном анализе подлежащего исследованию объекта и легитимного образца продукции. Часто в ходе такого сравнения оценке

подлежат не только наличие упаковки и содержание реквизитов маркировки, но также установление качественных характеристик изделий и анализ технологических процессов производства того или иного изделия.

Одним из факторов, которые препятствуют получению объективного, достоверного и научно-обоснованного вывода, является, например, наличие множества точек производства оригинального товара одного и того же наименования, которые отличаются упаковкой, маркировкой и видами используемого сырья, а также частый ребрендинг на предприятии легитимного производителя, призванный усложнить процесс изготовления и реализации подделок, но дающий недобросовестным участникам рынка прекрасную возможность использовать это в своих интересах, реализуя контрафакт с пометкой «остатки складского хранения из прошлых партий».

Теперь перейдем к роли правообладателя, которая представляется максимально важной и может выражаться в информационной поддержке эксперта. Имея информацию об особенностях используемых материалов, дате и месте изготовления определенной коллекции товара, местах размещения скрытых «меток», эксперт получает исчерпывающий объем значимых признаков, которые кладет в основу своего вывода. Пожалуй, лишь единицы экспертных организаций работают над созданием натуральных коллекций и формированием своей базы данных, и инициатором исследования часто становятся правоохранные органы, а не собственники бренда. На практике же нередкими являются случаи, когда правообладатель отстраняется от информационной поддержки эксперта, и причины этому могут быть:

- недоверие широкому кругу экспертного сообщества для представления уникальных сведений;
- психологическая неготовность ассоциировать обозначение своего товарного знака со словом «контрафакт», игнорирование призывов к участию в следственных мероприятиях и к сотрудничеству;
- официальное представительство в РФ иностранного правообладателя проявляет модель пассивного поведения и не заботится об уровне правовой защищенности товарного знака на территории нашей страны.

Указанная проблематика призвана побудить правообладателя к разработке собственной стратегии взаимодействия с участниками правоотношений. Такая стратегия должна быть понятной для правоохранителей, доступной для экспертного сообщества и эффективной в глобальном контексте борьбы с оборотом контрафактной продукции.