**Имитация товарного знака злонамеренно зарегистрированного который может ввести в заблуждение касательно происхождения товара является фактом недобросовестной конкуренции в соответствии Парижской конвенции (1867 г.).**

Компания «П» (P). обратилась в суд с иском к компании «С», ТОО «Дош» (далее – Товарищество), ГУ [«Министерство юстиции Республики Казахстан](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)» (далее – Министерство) о признании выпуска в гражданский оборот упаковки лапши «Д» фактом недобросовестной конкуренции, признании недействительной и отмене регистрации товарного знака «Д», признании незаконными заключения договоров исключительной лицензии и признании их недействительными и отмене, о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения законодательства.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 9 февраля 2016 года исковые требования Компании «П» (P) удовлетворены частично: - признана недействительной и отменена регистрация товарных знаков «Д» по свидетельствам № 15577 от 3 сентября 2003 года в отношении товаров и услуг 29 и 30 классов МКТУ, № 37560 от 27 января 2012 года в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ, № 44493 от 17 апреля 2014 года в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов

МКТУ- признаны недействительными лицензионный договор от 12 ноября 2013 года (регистрационный № 04-2014024/12-22 от 24 января 2014 года) на использование товарного знака «Д» по свидетельствам Республики Казахстан № 15577, 37560, и дополнительное соглашение к нему № 1 от 21 августа 2014 года (регистрационный № 04-2014498/20-22 от 2 декабря 2014 года), заключенные между компанией «С» и ТОО «Дош»; - [на Министерство возложена обязанность](https://zakonpravo.kz/publikacii/) устранить нарушения прав и законных интересов компании «П» (P). В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 01 июня 2016 года решение суда изменено, в части удовлетворения исковых требований компании «П» (P) принято новое решение об отказе в удовлетворении иска. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила постановление апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении иска компании «П» (Р) о признании недействительными и отмене регистрации товарных знаков «Д» по свидетельствам № 15577 от 3 сентября 2003 года в отношении товаров и услуг 29 и 30 классов МКТУ, № 37560 от 27 января 2012 года в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ,

№ 44493 от 17 апреля 2014 года в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, о признании недействительными лицензионного договора от 12 ноября 2013 года на использование товарного знака «Д» по свидетельствам РК №№ 15577, 37560 и дополнительного соглашения к нему № 1 от 21 августа 2014 года, заключенных между компанией «С» и ТОО «Дош», о возложении обязанности на ГУ «Министерство юстиции Республики Казахстан» устранить нарушения прав и законных интересов компании «П» (Р), оставив в силе решение суда первой инстанции.

В части иска компании «П» (Р), о признании выпуска в гражданский оборот упаковки лапши «Д» фактом недобросовестной конкуренции вынесено новое решение об удовлетворении иска. Выпуск в гражданский оборот упаковки лапши «Д» признан фактом недобросовестной конкуренции по следующим основаниям. Материалами дела установлено, что компания «П» (Р) является компанией по производству продуктов быстрого приготовления под брендом и упаковкой – лапша «DOS» и «DOS».

Деятельность по производству лапши компания начала в 1984 году под названием «Korea Yakult Corporation» с последующим преобразованием в «П» (Р) с распространением продукции в России, США, Канаде, Австралии, Японии, Китае, Германии и других странах мира. В Республике Казахстан лапша быстрого приготовления «Д» производства компании «П» распространяется с 2000 года из Российской Федерации через официальных дистрибьюторов: ТД «Улан», ТОО «П», ТОО «A».

Заявитель является владельцем товарных знаков «DOS» по свидетельству РК № 22126 с приоритетом от 3 мая 2005 года, «DOS по свидетельству РК № 32768 с приоритетом от 19 февраля 2009 года. С 1 февраля 2014 года на территории Республики Казахстан начиналось производство лапши ТОО «Дош» под знаком «Д», под маркой «Д» на основании лицензионного договора от 12 ноября 2013 года (регистрационный № 04-2014024/12-22 от 24 января 2014 года) на использование товарного знака «Д» по свидетельствам РК № 15577, 37560 и дополнительного соглашения к нему

№ 1 от 21 августа 2014 года (регистрационный № 04-2014498/20-22 от 02.12.2014 года), заключенных между Компанией «С» и ТОО «Дош», соответствующим образом зарегистрированных в уполномоченном органе. Ранее товарный знак «Д» по свидетельству № 15577 с приоритетом от 02 мая 2002 года был зарегистрирован за ТОО «Н». 17 августа 2005 года в Госреестр было внесено изменение, согласно которому наименование владельца товарного знака по свидетельству № 15577 было изменено на ТОО «Ф», 23 сентября 2005 года исключительное право на товарный знак «Д» передано ПК «Ф».

Далее, 30 октября 2009 года исключительное право на товарный знак передано Компании «С». Товарные знаки «Д» по свидетельству № 37560 с приоритетом от 27 декабря 2010 года и по свидетельству № 44493 с приоритетом от 19 июня 2013 года были зарегистрированы за компанией «С».

Суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении подпункта 1) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», статьи 10 Парижской конвенции, при регистрации товарных знаков «Д» по оспариваемым свидетельствам, поскольку указанные товарные знаки способны вызвать у потребителя ассоциацию с истцом как производителем товара «лапша быстрого приготовления «Д», смешения ассоциаций «Д» с компанией ответчика ТОО «Дош», сходности до степени смешения этикеток упаковки истца и ответчиков, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества товара, а также в отношении его производителей.

[Суд апелляционной инстанции,](https://communicationcenter.kz/bulletin) изменив решение суда первой инстанции, пришел к выводу о том, что истец имеет право использовать в Республике Казахстан комбинированные товарные знаки, в том виде, в каком они зарегистрированы в отношении охраняемых товаров: комбинированный товарный знак

«DOS» для лапши быстрого приготовления и комбинированный товарный знак «D» для различного вида напитков, поскольку товарные знаки двух компаний в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления, а именно товарный знак «ДОС» (DOS) и товарный знак «Д» различаются и не схожи до степени смешения, способной вызвать введение в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя). Указанные выводы суда апелляционной инстанции не соответствуют обстоятельствам дела и противоречат нормам материального права.

Согласно статье 178 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан неправомерным использованием средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права является 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 упаковки 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.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме: 4) изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видеоили фотокадр и тому подобное).

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 11 Гражданского кодекса Республики Казахстан не допускается использование предпринимателями гражданских прав в целях ограничения конкуренции, в том числе: совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей (недобросовестная конкуренция), в частности, путем введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого предпринимателя, путем некорректного сравнения товара в рекламной и иной информации, копирования внешнего оформления чужого товара и иными способами.

Меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией устанавливаются законодательными актами. Из предоставленного истцом в суд экспертного исследования независимой маркетинговой компании «B» от февраля 2015 года следует, что схожесть упаковок отмечается по 9 из 10 элементов упаковок. Аналогично на схожесть упаковок указывает заключение компании «Ж» от октября 2014 года, в котором указано на наличие существенных схожих характерных признаков словесных элементов, общий уровень схожести объектов составляют 95,4 %, что дает основание полагать достаточный уровень для классификации как «схожих до степени смешения». Указанное свидетельствует о том, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества товара, а также в отношении его производителей.

Установлено, что этикетка на упаковке истца была введена в оборот гораздо раньше, нежели регистрация товарных знаков за ответчиками, поэтому действия ответчиков по регистрации товарных знаков «Д» по свидетельствам № 15577 от 03 сентября 2003 года в отношении товаров и услуг 29 и 30 классов МКТУ, № 37560 от 27 января 2012 года в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ, № 44493 от 17 апреля 2014 в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, а также введение ответчиками в гражданский оборот этикеток на упаковках лапши быстрого приготовления, сходных до степени смешения с этикетками на упаковках истца, подпадают под действие статьи 178 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и являются фактом недобросовестной конкуренции.

В соответствии со статьей 6 пункта 2 (Article 6 bis) Парижской конвенции об охране промышленной собственности (PARIS CONVENTIION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY, StockholmAct 1967) (далее – Парижская конвенция), к которой присоединена Республика Казахстан, в случае имитации товарного знака, злонамеренно зарегистрированного, который может ввести в заблуждение касательно происхождения товара, указано правило, позволяющее признать недействительной регистрацию товарного знака на основании запроса заинтересованных лиц в течение неопределенного срока.

Вышеуказанное положение Парижской конвенции не только защищает истинное правовое лицо от имитации товарного знака, который вводит в заблуждение потребителя, а также является статьей, которая предотвращает нанесение ущерба широкой общественности посредством действий недобросовестной конкуренции и все договорившиеся государства, присоединившиеся к Парижской конвенции, отражают данные намерения во внутреннем законодательстве и руководствуются ими.

В Законе Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» такое же смысловое содержание предусматривается положением подпункта 1) пункта 3 статьи 6. Суд первой инстанции, основываясь на положениях статьи 6 пункта 2 Парижской конвенции и положениях подпункта 1) пункта 3 статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», обоснованно пришел к выводу о признании недействительными регистрации и злостной имитации товарного знака компании «П» (Р) для недобросовестной конкуренции товарного знака, которые находились в пользовании компании «С», и признал, что лапша быстрого приготовления «Д» стала широко известна у потребителей в Республике Казахстан с 2000 года.

Суд первой инстанции, установив факт недобросовестной конкуренции, который является безусловным основанием для признания недействительной и отмены регистрации товарных знаков «Д» по свидетельствам № 15577 от 03 сентября 2003 года в отношении товаров и услуг 29 и 30 классов МКТУ, № 37560 от 27 января 2012 года в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ, № 44493 от 17 апреля 2014 года в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, в резолютивной части необоснованно отказал в удовлетворении исковых требований о признании выпуска в гражданский оборот упаковки лапши «Д» фактом недобросовестной конкуренции.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает выводы суда апелляционной инстанции об отмене решения суда первой инстанции в удовлетворенной части необоснованными. При этом также подлежат удовлетворению требования о признании выпуска в гражданский оборот упаковки лапши «Д» фактом недобросовестной конкуренции. Вышеуказанные существенные нарушения закона, допущенные судом апелляционной инстанции, привели к неправильному разрешению спора, что в соответствии с частью 5 статьи 438 ГПК и пунктом 30 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 марта 2003 года № 2 «О применении судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства» явилось основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.