

Консультативный комитет по защите прав

Восьмая сессия
Женева, 19 и 20 декабря 2012 г.

БОРЬБА С КОНТРАФАКЦИЕЙ И ПОДДЕЛКАМИ НА ВЫСТАВКАХ - ЯРМАРКАХ:
КОЛЛЕГИЯ ЭКСПЕРТОВ ВЫСТАВКИ BASELWORLD

*Документ подготовил г-н Кристоф Ланц, начальник юридического отдела, секретарь коллегии экспертов, MCH Group Ltd, Базель, и секретарь Всемирной выставки часов и ювелирных украшений, BASELWORLD**

I. Краткое изложение

1. Являясь зеркалом экономики, главной площадкой, на которой демонстрируются достижения какой-либо отрасли промышленности, выставка - ярмарка привлекает внимание производителей контрафактной продукции и услуг и становится местом проведения противоправной деятельности. Торгово-промышленные выставки – ярмарки предоставляют прекрасные возможности для получения информации о конкурентах и ознакомления с новой продукцией. В то же время выставки вносят значительный вклад в борьбу с контрафакцией, предоставляя производителям продукции и услуг простой способ выявления контрафактных товаров и услуг и оценки потенциальных рисков.
2. BASELWORLD – это ежегодная всемирная выставка часов и ювелирных украшений, которая проводится в Базеле (Швейцария) и привлекает внимание более 1800 экспонентов, свыше 104 000 посетителей со всех континентов и 3 300 журналистов (все цифры приведены в отношении выставки BASELWORLD 2012). Считается, что значительная часть ежегодно заключаемых *многомиллиардных сделок* в мире часов и ювелирных изделий приходится на восемь дней проведения этой выставки – ярмарки.
3. Коллегия экспертов представляет собой *внутрикорпоративный арбитражный суд* в рамках выставки BASELWORLD. Она занимается рассмотрением жалоб о нарушении

* Мнения, изложенные в данном документе, принадлежат автору и необязательно отражают точку зрения Секретариата ВОИС или ее государств-членов

прав на интеллектуальную собственность в период проведения выставок. Процедура рассмотрения жалоб носит временный характер в том смысле, что она ограничена местом (*т.е.* залами в Базеле) и продолжительностью проведения выставки, однако последствия вынесенных решений выходят далеко за рамки этого. Она предоставляет заявителю временную правовую защиту в течение 24 часов и гарантирует соблюдение прав на интеллектуальную собственность во время проведения выставок. За 28 лет своего существования (с 1985 по 2012 г.) Коллегия экспертов вынесла решения при рассмотрении 824 дел.

4. Деятельность в рамках *Альтернативного урегулирования споров (ADR)* ознаменуется успехом. Хотя проблема контрафакции выросла во всем мире, и особенно в мире предметов роскоши, число дел, рассматриваемых Коллегией во время проведения BASELWORLD, уменьшилось с 40 дел в год в 1990-х годах до 30 дел в год в 2001-2009 гг. и 20 дел в год в течение последних трех лет.

5. Решения Коллегии юридически эффективны в период проведения выставок в залах BASELWORLD. Однако долгосрочные последствия решений Коллегии выходят далеко за рамки этого: зачастую эти решения используются в качестве заключения экспертизы в судах общей юрисдикции в Швейцарии и за рубежом; таким образом, они являются первым шагом в вынесении судебного решения при рассмотрении дел о нарушении прав на промышленные образцы или товарные знаки в разных странах.

II. Проблема контрафакции и подделок для швейцарской часовой промышленности

6. Контрафакция представляет серьезную проблему для индустрии предметов роскоши, и особенно для часовой промышленности. В 2011 г. швейцарская часовая промышленность экспортировала часы на общую сумму 19,278 млрд. швейцарских франков. В швейцарском часовом бизнесе заняты свыше 50 000 человек. По оценкам, каждый год на продажу выставляется 40 млн. поддельных часов. Это означает ежегодный ущерб в размере около 800 млн. швейцарских франков. В 2011 г. швейцарские таможенные власти конфисковали контрафактную продукцию на границе в 3180 случаях. Все эти цифры показывают, что часовой бизнес в значительной степени подвержен влиянию этого бедствия и, следовательно, весьма заинтересован в борьбе с контрафакцией в период проведения самой крупной выставки в этой отрасли.

III. История создания коллегии

7. В начале 1980-х годов владельцы прав на ИС все чаще стали сталкиваться с фактами копирования их промышленных образцов, нарушения прав на их бренды и недобросовестной конкуренции на выставке часов и ювелирных изделий. Они были вынуждены реагировать с помощью единственного открытого для них способа – через гражданские суды кантона Базель-Штадт. Эти гражданские суды определяли временные меры, применимые в период проведения выставки. К 1984 г. количество судебных дел возросло более чем до 30 в течение этих восьми дней, и суды были почти полностью заняты их рассмотрением одновременно с проведением выставки. Еще одним подобным эффектом было весьма негативное освещение этого мероприятия в прессе, а также атмосфера неуверенности и беспокойства, преобладающая в выставочных залах. Дирекции выставки пришлось найти способ справиться с этой ситуацией, и она создала комитет внутреннего арбитража в виде Коллегии экспертов. В настоящее время Коллегия отвечает за осуществление временных мер в период проведения BASELWORLD, которые ограничены выставочной территорией. Правовая основа

деятельности Коллегии экспертов содержится в *Дополнительной инструкции* к договору между экспонентами и дирекцией выставки, при этом каждый экспонент признает Коллегию экспертов в качестве арбитражного комитета и обязуется соблюдать любые решения, вынесенные Коллегией. Швейцарский Гражданский процессуальный кодекс применяется для этой процедуры на субсидиарной основе.

IV. Правила процедуры коллегии экспертов

8. Важно, чтобы правила процедуры были упорядочены, насколько это возможно, ввиду ограниченной продолжительности BASELWORLD, а также потому, что нарушения выявляются только во время самой выставки, и потому, что Коллегия должна выносить решения без задержки в течение 24 часов. Любой экспонент или не-экспонент, заявляя об обнаружении копии охраняемого промышленного образца или выявлении факта нарушения права на бренд, может инициировать процедуру рассмотрения жалобы. Сама Коллегия экспертов не возбуждает судебное дело; все необходимые действия предпринимает сторона, подающая жалобу.

9. Жалоба должна быть подана в Коллегию до 16.00 часов. Необходимым условием, однако, является то, чтобы истец предоставил обоснованные доказательства права на интеллектуальную собственность (промышленный образец, бренд или изобретение), юридически действительное в Швейцарии. Кроме того, истец должен представить Коллегии образец подлинного изделия в соответствии с правом на ИС с тем, чтобы оказать содействие в сравнении образцов; наконец, должна быть уплачена пошлина (в настоящее время она составляет 2200 швейцарских франков). Затем Коллегия без задержки отправляет делегацию в составе двух членов к стенду ответчика. Здесь истец должен указать на экспонат, который, по его утверждению, стал причиной нарушения права. Затем Коллегия предоставляет ответчику возможность защищаться, возможно, даже настаивая на том, чтобы это было сделано незамедлительно. Наиболее часто выдвигаемым аргументом является то, что подлинное изделие отличается от этого предмета в части, касающейся промышленного образца или бренда; еще одним распространенным аргументом является то, что данный продукт появился на рынке до регистрации права на интеллектуальную собственность в отношении изделия истца.

10. Коллегия экспертов проводит заседание за закрытыми дверями каждый день в 17.00 часов, чтобы обсудить все нерассмотренные жалобы, поданные в тот день, и принять решения. В то же время выносятся письменные постановления. На следующий день, начиная с 09.00 часов, в ходе проведения 15-минутных заседаний постановления Коллегии доводятся до сведения сторон. Если жалоба отклонена, ответчик имеет право продолжить экспонировать товар. Если жалоба удовлетворена, ответчик должен подписать *Обязательство*, в котором он признает решение Коллегии, тем самым соглашаясь воздержаться от дальнейших нарушений. Предписываемые санкции включают изъятие товаров, изъятие продукции с обозначением оспариваемого товарного знака или изъятие рекламных материалов и, возможно, даже замену указателя ассортимента на выставочном стенде и оплату штрафа в пользу дирекции выставки (в настоящее время в размере 4000 швейцарских франков).

11. Решения Коллегии вступают в силу незамедлительно и должны исполняться без задержки. Дирекция выставки может принимать, по мере необходимости, дальнейшие меры, в том числе закрытие стенда экспонента. Это гарантирует, что решения Коллегии исполняются в течение 24 часов со времени подачи жалобы. В случае серьезного нарушения экспонент не будет допущен к участию в следующей выставке.

V. Решения, принимаемые экспертами

12. Деятельность Коллегии и, особенно, возможность приведения в исполнение ее решений, зависят от качества экспертных оценок Коллегии. Члены Коллегии избираются дирекцией выставки на ежегодной основе; в состав Коллегии входят два опытных специалиста, представляющих часовую промышленность, а также специалист в области ювелирного дела. Эти три представителя, как правило, не являются швейцарскими гражданами; в настоящее время они представляют Францию, Италию и Японию. В состав Коллегии также входят два-три юриста-практика, имеющие швейцарское гражданство и опыт работы в области прав на интеллектуальную собственность. Причина в том, что в своей работе Коллегия руководствуется швейцарским законодательством. Один из этих юристов-практиков исполняет обязанности председателя Коллегии экспертов. За 28 лет своего существования Коллегия приобрела огромный опыт в обращении с сотнями жалоб.

VI. Охрана различных прав ИС

13. В следующем разделе представлена более подробная информация о работе Коллегии в контексте отдельных категорий прав на ИС, упомянутых ниже. Эти права также ограничивают сферу ответственности Коллегии. В эту сферу не входят вопросы, имеющие чисто договорный характер (жалобы в отношении качества, несвоевременной поставки, разногласия по поводу цен и т.д.), т.е. все то, что не касается фактического вопроса о принадлежности прав на ИС. Коллегия имеет дело только с правами на ИС.

VII. Промышленные образцы

14. Категория, которая обуславливает подачу большей части жалоб, получаемых Коллегией, относится к *промышленным образцам*, прежде известным как *промышленные образцы и модели*. Это не удивительно в мире часов и ювелирных изделий, поскольку внешний вид является основным фактором таких изделий.

15. Оценка любого нарушения, как правило, проводится на основе инструкции к Швейцарскому Федеральному закону о промышленных образцах от 5 октября 2001 г. Члены Коллегии сравнивают соответствующий образец с внешним видом, подробно описанным в документе о регистрации. Эти документы дают описание внешнего вида охраняемого промышленного образца. Как правило, Коллегия также просит истца представить оригинальный образец часов или ювелирного изделия, являющихся предметом жалобы, но только для того, чтобы позволить лучше изучить предмет, подробно описанный при регистрации. Закон обращает основное внимание на отличительные признаки изделия, а также на общее впечатление – степень, в какой внешний вид изделия способен ввести в заблуждение. Сравнение больше не осуществляют путем удержания двух изделий рядом друг с другом; это, скорее, сохранение памяти об изделии, которая берется в расчет. Цель состоит в том, чтобы смоделировать ситуацию, в которой потребитель хранит память о внешнем виде зарегистрированного оригинала, а затем находит скопированный продукт.

16. Закон об охране прав на промышленные образцы направлен на защиту творчества и содействие разработке произведений творчества, а также содействие сбыту дорогостоящих изделий. Любое лицо, наделенное правом на интеллектуальную собственность, должно также быть в состоянии защитить это право от наплыва контрафактной продукции.

VIII. Товарные знаки

17. Товарный знак должен идентифицировать товары производителя и позволять отличить их от товаров других производителей. Правовая основа концепции бренда представлена в Швейцарском Федеральном законе о правовой охране товарных знаков (от 28 августа 1992 г.). В то время как срок охраны, предоставляемой промышленному образцу, ограничен во времени (25 лет), товарные знаки не подпадают под это ограничение в сроке охраны. Основанием для этого является то, что производитель часов или ювелирных изделий должен быть в состоянии производить и продавать свою продукцию под тем же самым наименованием бренда на постоянной основе. Если действие охраны промышленного образца истекает через 25 лет, все больше и больше компаний пытаются зарегистрировать свой «промышленный образец» или его части в виде объемного товарного знака, охрана права на который может быть непрерывной при условии ее продления.

18. Последствия принятия к рассмотрению жалобы о нарушении права на бренд часто могут быть весьма драматичными. В то время как экспоненты зачастую демонстрируют большое количество различных промышленных образцов, они, как правило, делают это под одним и тем же брендом или с использованием небольшого числа брендов. Определение суда в отношении экспонента на основании бренда не только приведет к удалению часов и ювелирных изделий из числа демонстрируемых на выставке, оно также приведет к изъятию рекламных материалов и даже к замене указателя ассортимента на выставочном стенде или закрытию стенда.

IX. Географические указания

19. Мошенническое использование неверных географических указаний представляет собой особую форму получения выгоды из репутации другого производителя. Классификация продукции в соответствии с определенным местом происхождения остается очень важной особенностью, несмотря на то, что сегодня сборка часов осуществляется с использованием компонентов из различных источников, а структуры собственности компаний могут быстро меняться (даже на международном уровне). Потеря качества в сочетании с неверным географическим указанием может существенно повлиять на репутацию производственного участка. Конкретными примерами являются заявления *Swiss made* или *Genève* или *Paris*. Истцами в таких случаях, как правило, являются не индивидуальные экспоненты, а региональные или национальные ассоциации или даже страны.

X. Патенты на изобретения

20. Охрана прав на изобретение путем выдачи патентов играет важную роль во всей системе промышленного производства, включая отрасли по производству часов и ювелирных изделий. В данном случае права на интеллектуальную собственность могут защищать технические инновации, например, в таких областях, как часовой механизм (например, турбийон), дисплей или способ крепления ремешка к часам.

21. Подача жалоб в отношении патентов иногда может быть весьма затруднена, особенно если жалоба требует подробного технического описания. Один из швейцарских специалистов в области права и членов Коллегии также является патентным поверенным. Тем не менее, в некоторых случаях Коллегии также приходилось опираться на помощь внешних специалистов, особенно представителей Федерации швейцарской часовой промышленности. При оценке трудных для понимания патентов члены Коллегии иногда

сомневались в том, что они способны выполнить работу, особенно в условиях 24-часового срока, установления для вынесения решения.

XI. Авторские права

22. Авторские права менее применимы к часам ввиду связанного с их изготовлением механического и промышленного производства, и применяются гораздо чаще в отношении дизайна ювелирных изделий. Однако необходимое условие в этой связи заключается в том, чтобы соответствующее изделие отличалось значительной оригинальностью и креативностью, а также мастерством (обычно в отношении изделий ручной работы).

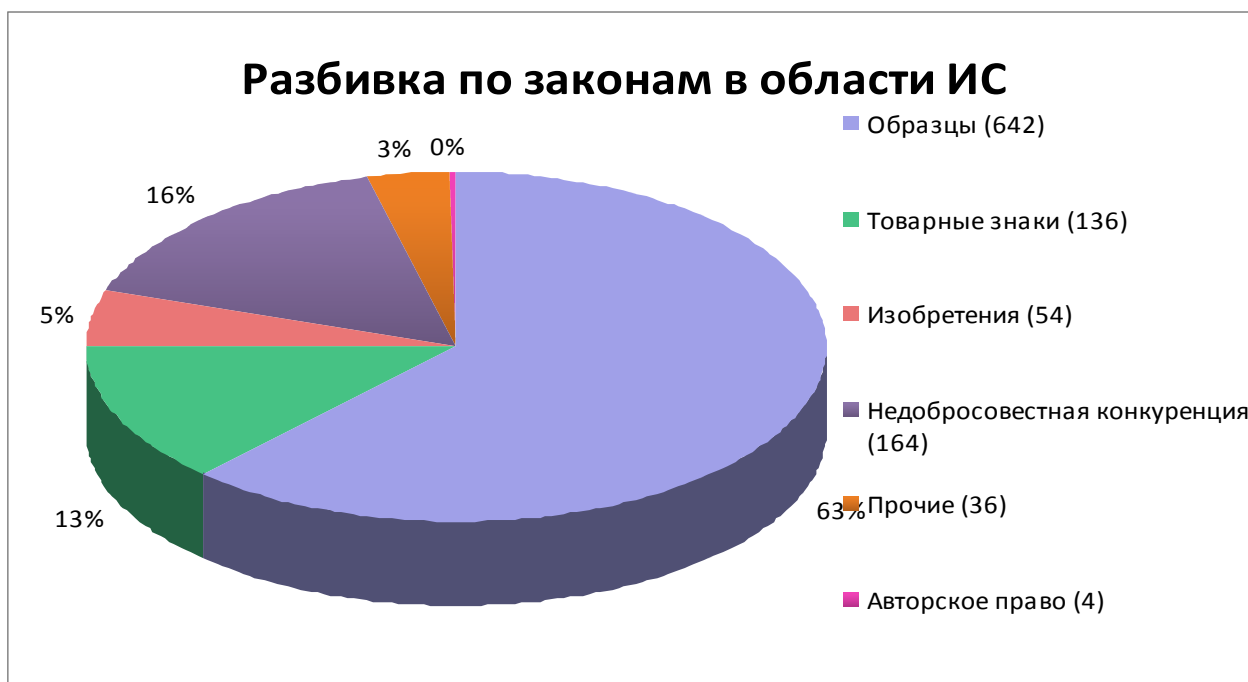
XII. Недобросовестная конкуренция

23. Недобросовестную конкуренцию можно кратко сформулировать как умение одного экспонента получить прибыль с использованием образа и продукции другого экспонента. Швейцарский Федеральный закон о недобросовестной конкуренции (от 19 декабря 1986 г.) служит основанием для борьбы с недобросовестной конкуренцией.

24. Члены коллегии регулярно сталкиваются с делами, связанными с недобросовестной конкуренцией. В этих случаях первый шаг заключается в оценке того, можно ли допустить вовлечение другого объекта охраны; вслед за недопущением такой возможности можно выносить решение на основании недобросовестной конкуренции. Основной задачей является решение вопроса относительно степени признания продукта среди потребителей и уровня его ассоциации с конкретной компанией.

25. Статистика





XIII. Меры, принимаемые дирекцией выставки в период между показами

26. Цель дирекции выставки заключается в быстром реагировании на случаи нарушения прав на ИС, а еще лучше, в предотвращении таких случаев заранее. Поэтому дирекция выставки также установила успешное сотрудничество со всеми участниками рынка в период между отдельными показами, чтобы свести к минимуму объем контрафактной продукции. Дирекция BASELWORLD установила по всему миру прочные связи с национальными ассоциациями часового и ювелирного бизнеса и торговыми ассоциациями и регулярно обсуждает с их представителями содержание дел, рассматриваемых Коллегией. Секретарь Коллегии выступает с лекциями на родине и за рубежом, а в период проведения выставки консультирует экспонентов по вопросам охраны прав на ИС.

27. MCH Group Ltd. (холдинговая компания) выставки BASELWORLD является членом Швейцарской платформы по борьбе с контрафакцией под девизом *Остановить пиратство* и оказывает поддержку в этой деятельности.

XIV. Резюме решений Коллегии

28. Успешная деятельность Коллегии экспертов в борьбе с контрафакцией основана на применении превентивных и принудительных мер. В условиях расширения мирового рынка контрафактной продукции оказалось возможным значительно сократить число судебных прецедентов во время проведения самой крупной торгово-промышленной выставки – ярмарки предметов роскоши. Сомнительные предметы больше не будут появляться на BASELWORLD, но если это все-таки произойдет, реакция Коллегии последует незамедлительно.

XV. Деятельность выставочного сообщества: рекомендации UFI

29. В 2008 г. UFI, Всемирная ассоциация выставочной индустрии, разработала *Рекомендации по охране прав на интеллектуальную собственность на выставках*. Рекомендации адресованы представителям выставочной индустрии всего мира, и их применение может отличаться в том или ином государстве.

30. Эти рекомендации можно резюмировать следующим образом:

- До открытия выставки экспоненты должны защитить и зарегистрировать товарные знаки, изобретения или промышленные образцы, чтобы получить юридически действительное право и иметь возможность использовать все формы правовой защиты.
- Организаторы выставки должны предоставить экспонентам информацию по защите прав на интеллектуальную собственность.
- Для того чтобы оказать содействие экспонентам в адресном обращении с жалобами о нарушении прав на интеллектуальную собственность или фактами такого нарушения во время выставок, организаторы должны предоставить экспонентам список местных патентных поверенных, готовых предлагать юридические услуги тем экспонентам, чьи права на интеллектуальную собственность были нарушены.
- Организаторы выставки должны быть в состоянии обеспечить независимый арбитраж, предоставить арбитра или судью, чтобы помочь установить, имели ли место факты незаконного использования интеллектуальной собственности, или разрешить спор, возникший во время выставки.

XVI. Заключительные замечания

31. Коллегия экспертов выставки BASELWORLD на протяжении длительного времени занимает уникальное положение в борьбе с контрафактной продукцией во время проведения отраслевых выставок. В настоящее время проводятся другие отраслевые выставки, которые до и во время проведения выставки также предлагают различные услуги своим экспонентам в решении проблем, связанных с контрафактной продукцией. Но в большинстве случаев деятельность организаторов выставки ограничена *мягкими* мерами: рекомендациями, юридическими консультациями и т.д. Прочное положение и успешная деятельность Коллегии экспертов выставки BASELWORLD основаны на обязательном для исполнения характере решений Коллегии, которые могут привести даже к исключению экспонентов из числа участников. Правам на ИС бросает вызов растущий рынок контрафактной продукции. Поэтому борьба должна вестись на различных уровнях; Коллегия экспертов выставки BASELWORLD демонстрирует, что принятие успешных мер возможно – по крайней мере в ограниченный период проведения отраслевой выставки.

[Конец документа]