

**БОЛОТОВ Ю.А.,**

Управляющий партнер ТОО
«Болотов и Партнеры»,
патентный поверенный РК

ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Мақалада «тауар таңбасын пайдалану» ұғымын пайдаланудың практикалық аспектілері және ұғымы қатысты Тауар таңбалары туралы заңының және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі сәйкес ережелерінің талдауы жасалған. Осы саладағы заңнамасының жетілдірілмегендігімен байланыстырылған тәуекелдер және тұжырымдалған ойларының кейбір қайшылықтары анықталған.

В статье проведен анализ закона о товарных знаках и соответствующих положений Гражданского Кодекса Республики Казахстан в отношении понятия и практических аспектов применения понятия «использование товарного знака». Выявлены некоторые противоречия формулировок и риски, связанные с несовершенством законодательства в этой области.

The article analyzes the Trademark Act and the relevant provisions of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan on the concept and practical aspects of the application of the concept of "trademark". Revealed some contradictions formulations and risks associated with the imperfection of the legislation in this area.

Кілт сөздері: тауар таңбасын пайдалануы, зияткерлік меншіктің құқықтары, тыйым салу құқықтары, мүлік құқықтардың комплексі, құқықтардың ерекшеліктері.

Ключевые слова: использование товарного знака, права интеллектуальной собственности, право запрещать, комплекс имущественных прав, исключительность прав.

Key words: Trademark use, intellectual property rights, the right to forbid, complex of property rights to IP, exclusivity of IP rights.

Уже более 20-ти лет в Казахстане существует своя государственная система охраны и защиты товарных знаков. Она базируется на основных международных конвенциях, двухсторонних межгосударственных соглашениях и национальном законодательстве Республики Казахстан.

При создании этой системы необходимо было создать наиболее благоприятные условия для регистрации товарных знаков, но с течением времени появились и другие приоритеты, в частности, коммерциализация товарных знаков, их передача и лицензирование, использование в составе комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). Именно понятие «использование», чрезвычайно актуальное в настоящее время мы попытались проанализировать в этой статье, задав простые вопросы и таким образом структурировав статью.

Поскольку понятие «использование» приводится в законодательстве с двумя разными целями и в двух разных контекстах (использование любыми лицами и только владельцем товарного знака как доказательство использования им товарного знака), мы пойдем от общего к частному и рассмотрим сначала любой вид использования.

1. Что именно используется?

Товарный знак. Его дефиниции приведены в п.8 ст.1 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – «Закон»),

«товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних



юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц».

Другими словами, это обозначение (слово, картинка или их сочетание, трехмерное изображение и другие, которые мы далее будем называть «обозначение»), которое охраняется благодаря тому, что оно зарегистрировано (или охраняется без регистрации в силу международных договоров) и которое служит для отличия (то есть выполняет определенную функцию) однородных товаров одного производителя, на имя которого оно зарегистрировано от однородных товаров другого производителя, на имя которого оно не зарегистрировано.

Итак, для того, чтобы обозначение стало товарным знаком его нужно зарегистрировать и, конечно, в Казахстане. Без регистрации знака это не товарный знак, а просто обозначение, которое любой может использовать для маркировки своих товаров и услуг и в других коммерческих целях. Существуют законодательные ограничения регистрации товарных знаков, например, на основе защиты авторского права, защиты государственных символов или гуманности и морали, но в данной статье речь пойдет только об обозначениях, допустимых для их использования в качестве товарных знаков и использовании уже зарегистрированных обозначений.

Регистрация знаков дает право их владельцам запрещать третьим лицам использовать эти знаки, теперь уже «товарные знаки» («ТЗ») или знаки сходные с ними до степени смешения. Вместе с этим законодательство требует и использовать ТЗ под страхом аннулирования регистрации, если использование не происходит более трех лет.

Значит, после регистрации это уже не просто картинка или слово, а комплекс прав, имущественных прав (неимущественные права остаются у создателей картинки или фантазийного слова, но уже не защищаются). Но этот комплекс прав ограничивается перечнем товаров, указанных в регистрационных документах. В отношении же некоторых других товаров, которые хоть и в них не указаны, но являются однородными с указанными существует право на защиту своего ТЗ, что также является частью комплекса имущественных прав владельца ТЗ.

Конечно, несмотря на то, что в Законе в целях определения ТЗ между товаром и услугой ставится знак равенства, ТЗ не может быть использован для услуг и товаров в одинаковой степени, например, нет применения ТЗ на услуге или её упаковке, нет изготовления услуги, но есть её оказание, в процессе которой может демонстрироваться ТЗ, невозможны ввоз или хранение услуги

с нанесенным на нее ТЗ, но в данной статье мы, в основном, эти различия будем игнорировать.

П.1 ст.1025 ГК РК (Право пользования товарным знаком), устанавливает, что

«Обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком».

Таким образом, ТЗ – это и обозначение, и комплекс имущественных прав.

Этот комплекс прав, связанных с обозначением, этот ТЗ и может и должен использоваться, чтобы служить для отличия одних товаров от других. Это если он используется законно, или не должен использоваться незаконно, то есть в противоречии с волей владельца ТЗ.

2. Что является использованием?

Этот вопрос сложнее, чем кажется при первом прочтении соответствующих статей Закона и Гражданского Кодекса РК, но начнем с самого начала.

В соответствии с п.9 ст.1 Закона,

«использование товарного знака - применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых [он] охраняется, и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение [его] в гражданский оборот».

Такое определение дано для того, чтобы показать, что именно имеет право запрещать владелец ТЗ, и какое, следовательно, действие третьей стороны, выполненное без разрешения владельца ТЗ, является нарушением его прав.

Здесь в начале пункта говорится отдельно о том, что нельзя делать без согласия владельца ТЗ с самим ТЗ, который существует отдельно от товара в виде обозначения и может на нем применяться, а далее о том, что нельзя делать с товарами (услугами), на которых этот ТЗ уже применен.

П.2 ст.1025 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) (далее «ГК РК») дает несколько иное определение понятию «использование»:

«Использованием товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации».

Ст.1028 ГК РК дополняет ст.19 Закона положением о том, что

«Заключение лицензионного договора на пользование товарным знаком считается его использованием».



В данном случае уже предполагается возможным и более широкое использование самого ТЗ в отрыве от товаров и услуг, например при изготовлении, применении, ввозе, хранении ТЗ (по-видимому, обозначений ТЗ на каком-либо материальном носителе), а также предложение к продаже, продажа ТЗ (здесь, по-видимому, уже идет речь и о только обозначениях ТЗ и о самом ТЗ – обозначение плюс комплекс имущественных прав на него).

Все перечисленное в этих статьях, а это, учитывая последние слова формулировки Закона и первые слова формулировки Кодекса, практически все, что делается с ТЗ третьими лицами без согласия правообладателя, является нарушением, однако бороться с этими нарушениями, или не бороться решает сам владелец ТЗ.

Некоторые виды использования могут быть связанными друг с другом, то есть один вид использования невозможен без другого. Например, продажа товара с нанесенным ТЗ (или ТЗ как комплекса исключительных прав) невозможна без предложения к продаже, передача прав на ТЗ невозможна без его использования в деловой документации и при рассмотрении или правонарушении или доказательств использования ТЗ его владельцем это обстоятельство необходимо учитывать.

3. Использование в отношении чего?

ТЗ является и обозначением, и комплексом имущественных прав, но, если это не общеизвестный ТЗ, в отношении только тех товаров и услуг, для которых ТЗ зарегистрирован.

Конечно, может быть, он зарегистрирован для всех товаров и услуг, но это не так просто – ТЗ должен использоваться для всех товаров и услуг, а для тех для которых не будет использоваться его регистрация может быть прекращена.

4. Право запрещать

Итак, что дает регистрация знака?

- монополию на использование зарегистрированного обозначения, то есть право запрещать третьим лицам любое использование ТЗ или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении тех товаров и в связи с предоставлением тех услуг, для которых этот ТЗ зарегистрирован;
- обязанность использовать этот ТЗ под страхом аннулирования его регистрации.

Рассмотрим право запрещать пообъектно как это указано в формулировке Закона и ГК. Это право запрещать использование (i) товара с нанесенным ТЗ, (ii) обозначения ТЗ и (iii) информации, связанной с коммерческим оборотом этих объектов, которая дается в вывесках, деловой документации и иным образом.

Это право относится к товарам (и, как будет показано далее, в несколько меньшей степени к услугам):

«применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых [он] охраняется, и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака».

Исключениями являются случаи исчерпания прав, о которых мы поговорим ниже.

П.7 ст.19 Закона о ТЗ устанавливает, что «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия».

Таким образом, владелец прав на ТЗ не может запрещать использование ТЗ собственно на товарах или их упаковке, обозначений ТЗ, и другое, но только в отношении тех товаров, которые были введены в гражданский оборот им самим или с его согласия. Это означает, что владельцы законно введенных в гражданский оборот товаров, могут свободно перепродавать эти товары, их рекламировать, использовать ТЗ в деловой документации, но всё это при условии что эти действия относятся к конкретным товарам в отношении которых права на ТЗ у его владельца исчерпаны.

Право запрещать относится к обозначениям – любое введение обозначения в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации» - нарушение происходит в отношении тех товаров, для которых ТЗ зарегистрирован, или в случае общеизвестных – для всех товаров и услуг. Однако, до тех пор, пока обозначения ТЗ (не общеизвестного ТЗ) не привязаны к конкретным товарам, их использование является не нарушением, а только угрозой нарушения и, например, их ввозу препятствовать нельзя – неизвестно в отношении каких товаров и услуг они будут использоваться. В данном случае, чтобы иметь право запрещать или производство или ввоз, например, этикеток с нанесенным ТЗ, необходимо зарегистрировать этот ТЗ в отношении этикеток как товара.

Однако право запрещать использовать обозначения безусловно для общеизвестных ТЗ или в случае, если ТЗ зарегистрирован для всех товаров и услуг, в других случаях – это вопрос в отношении каких товаров и услуг – для которых зарегистрирован знак или других - используется это обозначение.

Даже при регистрации ТЗ для всех товаров и услуг на определенную дату, уже на следующий день могут появиться новые, еще неизвестные



даже вчера, товары и услуги, просто не существовавшие на дату регистрации и для которых эти обозначения могут быть использованы без разрешения владельца регистрации.

И здесь интересно отметить, что если третье лицо без согласия владельца ТЗ изготавливает обозначения (или их ввозит, или хранит) без привязки к конкретным товарам или услугам для которых они зарегистрированы, то существует лишь возможность их дальнейшего использования вместе с товаром или услугой, что, собственно и станет потом безусловным нарушением прав на товарный знак, а пока это только угроза нарушения, а не само нарушение.

Без связи между обозначением и товарами, для которых ТЗ зарегистрирован, существует возможность спора, в котором необходимо будет учитывать намерение использовать ТЗ. В таком споре разные юридические лица, на которые этот (а здесь уже эти) ТЗ зарегистрирован (-ы) в разных классах и для неоднородных товаров, смогут говорить о предполагаемом нарушении прав для всех ТЗ, имеющих одинаковое обозначение и еще не примененных на конкретных товарах или при предоставлении определенных услуг.

Здесь возникает вопрос, если одно и то же обозначение зарегистрировано на разные лица на разные товары, то могут эти лица хранить одни и те же обозначения, не нарушая прав друг друга? Хранение ТЗ есть его использование, но хранить ТЗ в отношении определенных товаров вряд ли возможно и нужно определять и доказывать причинно-следственную связь между сегодняшним хранением и завтрашним использованием с нарушением прав.

Таким образом, наиболее очевидным нарушением в случае хранения ТЗ будет хранение его обозначений лицом, которое не имеет регистрации этого ТЗ в отношении каких-либо товаров и без согласия владельца ТЗ. Правда, доказать, что обозначения хранятся именно с целью их использования на конкретных товарах, не всегда возможно.

В других случаях будут сосуществовать права хранить одни и те же обозначения, которые только будут впоследствии использованы, например одной компанией при производстве погружных насосов, а другой – при производстве мороженого.

Суммируя сказанное выше, будем отталкиваться не от собственно товарных знаков, а от их носителей, их обозначений, от связанных с ними имущественных комплексов.

Право запрещать относится к использованию ТЗ и в информационных целях. Это применение товарного знака в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации.

При такой определенной и довольно жесткой формулировке Закона нераскрытым законодательно остается использование ТЗ в чисто информационных целях, например, журналистами, описывающими, какие товары были представлены на выставке или использовались нарушителями и были изъяты из оборота. Монополия на ТЗ позволяет потребовать прекратить такие упоминания и вырезать все статьи о выставке или нарушителях из напечатанных газет.

Право запрещать относится и к комплексу имущественных прав, «привязанному» к обозначению.

Передача прав, их уступка (в частности, продажа) ТЗ третьему лицу может быть осуществлена только владельцем и не может быть осуществлена третьими лицами. Поэтому право запрещать, здесь не существует.

При лицензировании товарных знаков характерна такая же ситуация, как и при передаче прав. Даже сублицензирование не может быть проведено, поскольку такое право должно быть прямо предусмотрено в лицензионном договоре.

5. Обязанность использовать ТЗ.

Эта обязанность прямо предусмотрена п.1 ст.19 Закона и возложена на владельца ТЗ под угрозой прекращения действия регистрации ТЗ п.4 ст.24 и п.4 ст.19 Закона.

П.4 ст.19 Закона, относящаяся к использованию ТЗ самим владельцем ТЗ, указывает, что

«Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак в соответствии с пунктом 2 статьи 21 [выдача лицензии на использование ТЗ – Ю.Б.] настоящего Закона. Может признаваться использованием товарного знака изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в гражданский оборот».

ГК РК не дает дополнительного определения термина «использование» для целей подтверждения использования самим владельцем ТЗ.

Если ТЗ не используется первые непрерывно три года после его регистрации или в течение трех лет, предшествующих подаче возражения, то регистрация может быть прекращена. Интересно, что если ТЗ не использовался только первые три года, а потом использовался непрерывно даже сто лет, этот дамоклов меч первых трех лет над ним будет висеть в течение всего срока его регистра-



ции. Не думаю, что это справедливо и думаю, что нужно оставить в Законе только второй срок неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче возражения.

Если для подтверждения нарушения прав владельца ТЗ необходимо доказать любое введение ТЗ или сходного с ним до степени смешения обозначения в гражданский оборот, то здесь несколько иной порядок доказательств использования.

Здесь доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак, и может признаваться использованием:

- изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака;
- демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в гражданский оборот;
- применение товарного знака в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации;
- иное введение товарного знака в гражданский оборот, то есть передача прав на комплекс имущественных прав.

Обращаем внимание на то, что указание в п.2 ст.1025 на уступку как использование ТЗ, но которое может быть осуществлено только владельцем ТЗ, может означать только то, что при уступке ТЗ начинается новый «срок неиспользования», но только тот, что предшествует подаче заявления о прекращении действия регистрации. «Первый же срок неиспользования в первые три года после регистрации сохраняется в виде своего рода «обременения» прав на товарный знак. Например, если ТЗ не использовался в течение года, то после уступки у нового владельца остается только два года для начала использования ТЗ без риска аннулирования регистрации.

Это обстоятельство (а также возможное неиспользование ТЗ в первые три года после его регистрации) должно приниматься во внимание при оценке стоимости предлагаемого к продаже ТЗ и при планировании начала использования полученного ТЗ в производственной деятельности.

Таким образом, владелец ТЗ, имея фактически монополию на зарегистрированное обозначение и право запрещать перечисленные в ст.1 Закона действия третьих лиц, под риском аннулирования регистрации ТЗ обязан использовать ТЗ на товаре или его упаковке, или заключать лицензионные соглашения. Только эти действия являются безусловным доказательством использования ТЗ,

а иные виды использования, приведенные в ст. 19, лишь могут быть признаны использованием при рассмотрении спорной ситуации.

Кроме того, по нашему мнению, для доказательства факта использования ТЗ необходимо учитывать не только его использование в Казахстане, но и в любой из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это должно происходить потому, что при первом выпуске товара в гражданский оборот происходит исчерпание прав у владельца ТЗ, он теряет возможность контролировать перемещение этого товара, возможность применять таможенные меры защиты интеллектуальной собственности. Разумеется, все виды такого использования должны быть законными и ситуации, когда одно обозначение зарегистрировано в разных странах-членах ЕАЭС, должны учитываться.

В связи с тем, что ЕАЭС растет, возможны ситуации, когда товар с нанесенным ТЗ введен в оборот в стране, еще не являющейся страной-членом ЕАЭС, и перевезен в Казахстан позже, уже после такого вступления. Здесь, по нашему мнению, необходимо учитывать (i) только период использования (или неиспользования) ТЗ перед подачей заявления об аннулировании регистрации по неиспользованию и (ii) членство страны-экспортера в ЕАЭС на дату подачи такого заявления.

Необходимость принятия экстерриториальности использования ТЗ обусловлена и возникновением и развитием сети Интернет, и здесь существуют неурегулированные законодательством вопросы признания/непризнания использования знаков. Тем не менее, выражая исключительно собственное мнение по этому вопросу, я хотел бы сказать, что для безусловного подтверждения использования ТЗ первое коммерческое использование товара (услуги, если это возможно для данной услуги) с нанесенным ТЗ (например, при заказе товара или услуги через Интернет) на территории ЕАЭС должно быть произведено с согласия владельца ТЗ.

Также, для подтверждения факта использования ТЗ сайты, на которых рекламируются товары с этим ТЗ, предлагаются к продаже, через которые оформляются заказы, должны быть

- На одном из языков народов, населяющих страны-члены ЕАЭС;
- Находиться на серверах, расположенных на территории одной из стран-членов ЕАЭС;
- Находиться в поле доменного имени первого уровня, принадлежащего одной из стран-членов ЕАЭС.

6. Где используется ТЗ?

Это вопрос не праздный. Конечно, Закон регулирует отношения в Республике Казахстан, но использование в других странах обозначения, которое в Казахстане является казахстанским ТЗ, может серьезно влиять на комплекс прав владельца



ТЗ в Казахстане и устанавливать изъятия из монополии на ТЗ, и «права запрещать», которое принадлежит его владельцу.

Прежде всего, это вопрос исчерпания прав. Безусловно, если сам владелец ТЗ или кто-нибудь с его согласия, продал товар с нанесенным на него ТЗ, то дальнейшее использование этого товара может осуществляться без согласия владельца, то есть его право исчерпано.

Но такое исчерпание может происходить не только в Казахстане, но и в других странах-членах ЕАЭС, что следует из ст.13 Соглашения ЕАЭС «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» (Вступило в силу 1 января 2012 года): «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств Сторон [Соглашения] непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия».

Права, разумеется, исчерпываются у владельца ТЗ, который выпустил товары с нанесенным ТЗ в гражданский оборот, но не исчерпываются у тех владельцев ТЗ, которые находятся в других странах и имеют регистрации того же или сходного до степени смешения обозначения на свое имя. Они могут препятствовать распространению товаров, которые нарушают их права.

Но какие же именно права исчерпываются? Все в отношении уже произведенных и легально выпущенных в гражданский оборот товаров. Разумеется, права не исчерпываются на запрет ввоза товаров на территорию ЕАЭС (если это не реимпорт), на производство новых товаров и связанные с ними этим права.

Однако этим исчерпание прав не ограничивается. Одним из последних нововведений в Закон стало дополнение в п.2 ст.44 Закона, который обязывает нарушителя «уничтожить товар, упаковку товара, на которых размещены незаконно используемые товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ними до степени смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем».

Таким образом, здесь фигурируют и нарушитель, и правообладатель. С нарушителем все понятно – лицо, использующее ТЗ (права на который у владельца ТЗ еще не исчерпаны) без согласия владельца ТЗ. С правообладателем ситуация несколько сложнее.

Если мы говорим об оригинальном товаре, на который ТЗ нанес сам правообладатель, то это должно быть сделано правообладателем в Казахстане или в другой стране. При этом,

- если ТЗ на товар нанес правообладатель в Казахстане, при этом он не вводил этот товар в гражданский оборот, а товар попал к нарушителю прав на ТЗ (а при этом, конечно, права у правообладателя не исчерпаны, поскольку он уже не был бы тогда правообладателем, а нарушитель – нарушителем), то это означает, что товар был просто-напросто украден у правообладателя и, разумеется, не должен быть уничтожен, а должен быть возвращен правообладателю;

- возможно, что ТЗ на товар нанес правообладатель в другой стране, где казахстанский правообладатель тоже является правообладателем. Но поскольку в других странах и законодательство о ТЗ другое, то права у правообладателя там другие, и какие они еще нужно разобраться. Тем более что правообладателем может быть не только владелец, но и лицензиат. Если там, в другой стране, правообладатель имел все необходимые права и его товары попали в Казахстан, где он тоже является правообладателем против его воли, то при запрете уничтожения этих оригинальных товаров, товары также необходимо передать правообладателю;

Иначе никак. Их нельзя продать, хранить, передать в доход государству (которое и при продаже и при хранении станет сразу нарушителем), а значит, нет иного выхода и нужно передать правообладателю, даже если он этого не хочет, то есть без его согласия. Положение, практически, безвыходное и это противоречие, эту недоговоренность в Законе нужно срочно устранить.

Хотелось бы отметить, что оригинальность товара должна учитываться только в отношении товара с нанесенным на нем ТЗ, который зарегистрирован в Казахстане на имя того же лица, на которое он зарегистрирован и в другой стране, где этот ТЗ был на него нанесен. Если в другой стране правообладатель другой, то в Казахстане эти товары будут нарушать права казахстанского правообладателя, а это недопустимо и товары подлежат уничтожению независимо от того, произведены ли они в другой стране законно или нет.

Таким образом, территориальность использования ТЗ не абсолютна, не всегда, безусловно, связана с комплексом прав в Казахстане и эти нюансы должны всегда иметься в виду.

7. Еще раз об исключительном праве пользования

Это право, запрещать другим лицам пользоваться этим товарным знаком или другим знаком очень на него похожим (сходным до степени смешения). При определении объемов этого права необходимо учитывать следующие обстоятельства:

Владелец ТЗ может использовать этот ТЗ любым способом. Этот же или меньший объем прав



может быть передан лицензиату, который не может только продать этот ТЗ или заключить лицензионное соглашение. Здесь его право ограничено возможностью выдачи сублицензии.

ТЗ может использоваться другими лицами только с согласия владельца ТЗ, но Закон о ТЗ говорит о единственно возможном способе выдачи такого согласия – лицензии.

Еще одним видом согласия является продажа товара с нанесенным ТЗ либо владельцем ТЗ, либо его лицензиатом. При этом права владельца исчерпываются на ТЗ в отношении проданных товаров, и проданных им не только в Казахстане, но и в других странах ЕАЭС.

Следует отметить, что, поскольку законодательство об интеллектуальной собственности является областью частного права, только владелец ТЗ может либо запрещать, либо не запрещать, либо разрешать, либо не разрешать использование его ТЗ (Исключением являются действия *ex officio* таможенных органов при задержании товара при наличии признаков его контрафактности. Это может быть сделано без согласия или даже ведома владельца ТЗ, однако требует вмешательства владельца на более поздних этапах). Таким образом, если третьи лица используют ТЗ, а лицензия им не выдается, такое решение о незаконности такого использования владельцем ТЗ может быть принято в любое время и эти третьи лица несут бремя предпринимательского риска быть остановленными в использовании чужого ТЗ, быть наказанными в административном или уголовном порядке, потерять закупленную продукцию с нанесенным ТЗ, вложения в её рекламу и в развитие бизнеса.

При отсутствии лицензионного соглашения некоторым решением в такой ситуации являются дистрибьюторские или дилерские соглашения. При этом право пользования ТЗ не передается, но владелец ТЗ фактически теряет возможность оспорить в суде использование товаров с нанесенным ТЗ дистрибьютором или дилером. Конечно, при наличии таких договоров право запретить некоторые виды использования ТЗ у владельца остается – его права на использование ТЗ в отношении проданных товаров не исчерпываются при заключении договоров (но впоследствии исчер-

пываются при продаже товаров, но в отношении только проданных товаров). Тем не менее, еще ДО покупки товаров дилер или дистрибьютор могут и рекламировать товары с использованием ТЗ, и предлагать их к продаже, и использовать в деловой документации.

Разумеется, при заключении дилерских и дистрибьюторских договоров не исчерпываются и права владельца на лицензирование, на использование ТЗ для других товаров и услуг, которые не указаны в дилерских и дистрибьюторских договорах.

Интересно, что с формальной точки зрения, если третье лицо, использует ТЗ без лицензии (и не в отношении товаров введенных в гражданский оборот самим владельцем ТЗ на территории ЕАЭС), то такое использование не может считаться законным, даже если владелец ТЗ знает о таком использовании, но не принимает мер к его прекращению.

Это означает, что отсутствие законного использования может быть сочтено неиспользованием и регистрация ТЗ может быть оспорена после трех лет даже такого неиспользования.

Значит, если товары проданы в ЕАЭС не владельцем ТЗ и не его лицензиатом, то, несмотря на наличие оригинальных товаров на рынке Казахстана, регистрация ТЗ может быть оспорена по неиспользованию. Такой подход ставит под угрозу огромное количество регистраций и, на наш взгляд, это положение требует внесения дополнений в действующее законодательство – требования к определению того, что является согласием, должны быть смягчены.

Эта статья - попытка анализа и обобщения норм действующего законодательства. Возможно, некоторые выводы небесспорны и, поскольку понятие «использование» самым непосредственным образом затрагивает имущественные права в такой важной и деликатной сфере как интеллектуальная собственность, необходимо их последующее обсуждение и коллективный труд специалистов в этой области, который позволит устранить выявленные противоречия.

Я буду благодарен за критику, комментарии и дополнения.