

## LEGAL ALERT

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**  
Казахстан, г. Алматы 050008  
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 4 этаж  
+7 (727) 357 23 80  
info@BolotovIP.com  
www.BolotovIP.com

Май 2024

### Новая методика проведения судебной экспертизы в отношении объектов интеллектуальной собственности



Болотов Юрий

Управляющий  
партнер, патентный  
поверенный, член  
палаты  
юридических  
консультантов

В последние годы существенно возросла значимость заключений специалистов и лицензированных экспертов в области интеллектуальной собственности, особенно в части определения тождества и сходства товарных знаков (далее также «ТЗ») и незарегистрированных обозначений. Такие заключения востребованы, в первую очередь, при судебных рассмотрении споров о нарушении прав владельцев ТЗ и при разрешении споров в отношении отказов в регистрации товарных знаков.

В настоящее время при сравнении обозначений используются в основном два подхода: (i) «классический» подход на основе инструкции по экспертизе заявок на регистрацию ТЗ, проводимая Национальным Институтом Интеллектуальной Собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан («НИИС») и (ii) метод, основанный на товароведческой экспертизе Центра судебных экспертиз МЮ РК.

И в первом, и во втором случае методы не лишены определенных ограничений в их применении или являются спорными. В ходе судебных рассмотрений неоднократно высказывалось мнение, что методика НИИС является исключительно внутриведомственным документом, предназначенным только для анализа поданных на регистрацию

обозначений, и не может быть распространена на любые другие подходы к сравнению, например уже зарегистрированных ТЗ с используемыми обозначениями, предположительно нарушающими права на эти товарные знаки. Во втором случае неоднократно критиковалось сравнение товаров в целом, а не только нанесенных на них обозначений, хотя последнее и является собственно предметом спора.

Как было указано 4 мая 2024 г. на сайте [Zakon.kz](http://Zakon.kz), Министерство юстиции РК подготовило дополнение в Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей (<https://www.zakon.kz/pravo/6433184-novyvy-vid-sudebnoy-ekspertizy-budut-provodit-v-kazakhstan.html>).

Теперь этот перечень будет дополнен судебной экспертизой объектов интеллектуальной собственности и судебно-экспертным исследованием средств индивидуализации на предмет сходства этих средств.

Теперь предполагается, что судебная экспертиза будет осуществляться по обновленной методике, в которой будут устранены имеющиеся недостатки товароведческой экспертизы, но, к сожалению, проект этой методики пока в публичном доступе не имеется, но надеемся, однажды она будет опубликована. Если вам эта методика интересна, дайте нам знать, и мы вам её вышлем как только это станет возможным.