

## СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**  
Казахстан, г. Алматы 050008  
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж  
+7 (727) 357 23 80  
info@BolotovIP.com  
www.BolotovIP.com

Октябрь 2016

### Новеллы законодательства о товарных знаках



Кульжамбекова Сауле  
Старший юрист,  
Заместитель  
управляющего  
партнера, Патентный  
поверенный РК



Болотов Юрий  
Управляющий партнер,

За время существования системы законодательства в области защиты интеллектуальной собственности, которой в будущем году исполнится уже 25 лет, изменения в комплекс кодексов и законодательных и нормативных актов вносились уже неоднократно.

Однако, ожидаемые изменения, предусмотренные в законопроекте, который вскоре будет вынесен на рассмотрение Мажилиса впервые носят такой прогрессивный и фундаментальный характер и в этой статье мы попытались обобщить некоторые, на наш взгляд, наиболее значимые изменения.

Эти изменения были предложены на основании детального изучения законодательства стран ОЭСР[1] (Франция, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Норвегия, США, Швейцария, Финляндия, Швеция), а также стран Евразийского Союза, с учетом мнения специально приглашенных экспертов из России, Германии, Японии, Франции, после более чем годичного обсуждения положений действующего законодательства сотрудниками Министерства Юстиции Республики Казахстан, патентными поверенными, юристами и представителями крупного, среднего и малого бизнеса, производственных ассоциаций.

Патентный поверенный  
РК

Как того требует и порядок рассмотрения законопроектов, и юридическая техника разработаны сравнительные таблицы, обоснования нововведений, проекты изменений не только в основные законы о товарных знаках, патентный закон, закон об авторских и смежных правах и о селекционных достижениях, но и сопутствующие законодательные и нормативные акты.

Следует отметить, что законопроект получил высокую оценку зарубежных экспертов, деловых кругов Казахстана и в проводимые в настоящее время общественные слушания подтверждают важность законопроекта, его обсуждение позволяет предложить дальнейшие улучшения и работа не прекращается.

Изменения, касающиеся Закона о товарных знаках направлены на создание благоприятных условий и стимулирование развития предпринимательской деятельности в Казахстане, на увеличение инвестиций, повышение патентной активности, что может быть достигнуто упрощением и ускорением получения правовой охраны товарного знака, упрощением процедуры регистрации перехода прав и предоставления права на использование товарного знака, получением наиболее эффективной защиты прав на товарный знак.

Основные изменения коснулись взаимодействия уполномоченного органа и экспертной организации, процедуры получения правовой охраны товарного знака, процедуры регистрации сделок по распоряжению правом на товарный знак и защиты прав на товарный знак. Ниже рассмотрены основные изменения.

**1.**

Удалена двухступенчатая процедура рассмотрения заявки до выдачи охранного документа, а именно рассмотрение заявки двумя органами РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (экспертная организация) и Департаментом по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (уполномоченный орган). В настоящее время такая процедура значительно удлиняет сроки

рассмотрения заявок.

В проекте предусмотрена одноуровневая система, при которой вся процедура регистрации товарного знака от подачи заявки до регистрации знака будет проходить в экспертной организации. Полагаем, такая система в будущем позволит сократить сроки рассмотрения заявки и регистрации товарного знака.

## 2.

Разработаны положения, предусматривающие доступ к информации о поданных заявках на регистрацию товарного знака, публикацию сведений о поданных заявках.

Данное новшество обеспечит прозрачность деятельности экспертной организации, позволит владельцам товарных знаков самим контролировать рынок и своевременно ходатайствовать о недопущении регистрации сходных знаков, а также позволит заявителям информировать о приоритете поданных ими заявок в целях исключения в дальнейшем использования тождественных или сходных обозначений третьими лицами. Следует отметить, что процедура публикации заявок для ознакомления и подачи возражения существует во многих странах ОЭСР.

## 3.

Включены положения регулирующие отношения в области использования товарных знаков в соответствии с нормами Парижской Конвенции по охране промышленной собственности и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которые не допускают ограничения прав владельца товарного знака на использование знака по своему усмотрению требованиями, которые могут нанести ущерб отличительной способности товарного знака.

## 4.

В отношении распоряжения правом также внесены изменения. В настоящее время основной проблемой является затягивание процесса регистрации перехода прав

по договору и регистрации предоставления прав на использование товарного знака по лицензионному договору в связи с процедурой экспертизы договоров, закрепленной на законодательном уровне.

Экспертиза договоров, предусмотренная Законом о товарных знаках, по сути, является вмешательством уполномоченного органа и его экспертной организации в соглашение двух или нескольких лиц, что недопустимо. С затягиванием процесса регистрации договоров задерживается процесс производства товаров по лицензии на территории Республики Казахстан, задерживается выплата роялти и соответственно налоги с роялти не поступают в государственный бюджет.

Сингапурский договор о законах по товарным знакам, ратифицированный Республикой Казахстан Законом РК от 8 апреля 2012 года № 10-V предусматривает упрощенную систему регистрации изменений, произошедших в результате договора о передаче прав, а также лицензии (предоставление прав пользования третьим лицам), когда предоставление самого договора не обязательно.

Принимая во внимание положения Сингапурского договора были внесены соответствующие изменения в Закон о товарных знаках в целях ускорения процесса регистрации факта перехода прав или предоставления лицензии, и соответственно в целях повышения инвестиций, предоставления наиболее благоприятных условий для успешного развития бизнеса.

## 5.

Изменения коснулись также защиты прав на товарные знаки, а именно, включено положение относительно права владельца товарного знака на выплату компенсации, вместо понесенных убытков за нарушение прав на товарный знак.

Действующая норма о выплате убытков является не рабочей (номинальной), поскольку доказать сумму убытков в виде реального ущерба или упущенной выгоды очень сложно.

Исходя из анализа законодательства стран ОЭСР, следует, что определение убытков в виде реального ущерба и упущенной

выгоды в этих странах также всегда сложно.

Поэтому как альтернатива предложена выплата компенсации за нарушение прав на товарный знак. Такое новшество позволит правообладателю избавиться от необходимости доказывания убытков и практика ОЭСР показывает, что требования о компенсации предотвращают нарушителей от получения финансовой выгоды от незаконного использования знака в будущем.

Кроме вышеперечисленных основных изменений также внесены ряд изменений, которые хоть и незначительны, но играют существенную роль. Так, законодательно закреплён период, с которого возникает исключительное право на товарный знак, упрощены требования к документам, представляемым при подаче заявки на регистрацию товарного знака, детально определена процедура признания знака общеизвестным товарным знаком, дополнены основания для признания регистрации товарного знака недействительной: если товарный знак зарегистрирован на имя агента без согласия его владельца либо если товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием другого лица в отношении однородных товаров или услуг, детализирована процедура досудебного рассмотрения дел в апелляционном совете уполномоченного органа.

Мы надеемся, что все вышеперечисленные изменения в Закон о товарных знаках будут приняты и введены в действие, что позволит улучшить инвестиционный климат в Казахстане и стимулировать предпринимательскую деятельность и рост производственных мощностей Казахстана.

С принятием законопроекта работа над совершенствованием законодательства об интеллектуальной собственности не прекратится и мы надеемся на плодотворное сотрудничество в этом направлении со всеми заинтересованными лицами.

**[1]** Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы

представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 для координации проектов экономической реконструкции Европы.  
(<https://ru.wikipedia.org>)

[Кульжамбекова С.Д. и Болотов Ю.А.-октябрь 2016 года](#)

Источник: [Медиа Портал "Караван"](#)