

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

Июль 2018

Обзор законодательства: изменения по товарным знакам



Болотов Юрий
Управляющий
партнер,
Патентный
поверенный РК

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности изменилось. В этот раз существенно.

3 июля 2018 года вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности».

Данный Закон вносит изменения в Гражданский Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый Кодекс, Закон об авторском праве и смежных правах, Закон об охране селекционных достижений, Патентный Закон, Закон о товарных знаках, Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем, а также в некоторые другие акты.

Несколько раньше, с 1 января 2018 года вступил в силу новый Налоговый Кодекс, в котором также были затронуты некоторые вопросы интеллектуальной собственности («ИС»).

Мы остановимся на самых существенных изменениях законодательства и только в сфере охраны и защиты товарных знаков («ТЗ»). Новеллы, связанные с общеизвестными товарными знаками, описаны в отдельном сообщении, пожалуйста, сообщите, если хотите его получить. В целом, изменения позитивны, но

некоторые аспекты защиты прав, на наш взгляд, весьма спорны и требуют доработки.

- Изменилась система регистрации товарного знака – двухуровневая система (ранее, экспертиза проводилась НИИС, а утверждение решения и регистрация знака осуществлялись Департаментом по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК) сменилась одноуровневой и теперь весь процесс регистрации ТЗ от подачи до регистрации будет осуществляться только РГП «НИИС».
- Сокращены сроки проведения экспертизы заявки на товарный знак: предварительная экспертиза должна проводиться в 10 рабочих дней, вместо 1 месяца и полная экспертиза – 7 месяцев, вместо 9 месяцев. Полагаем, что с сокращением сроков экспертизы сократятся и общие сроки регистрации товарного знака с 12 месяцев до 9 месяцев.
- Сведения о поданных заявках теперь будут публиковаться.

Это представляется нам чрезвычайно важным, поскольку данное новшество позволит владельцам товарных знаков и самим следить за тем, какие заявки поданы и, например, своевременно ходатайствовать о недопущении регистрации сходных знаков, а также позволит заявителям информировать со ссылкой на официальные публикации о приоритете поданных заявок для исключения использования тождественных или сходных обозначений третьими лицами.

- Сокращены сроки регистрации передачи прав (уступки, предоставления лицензии), залога прав – 10 рабочих дней, вместо 2 месяцев.

Определен срок действия лицензии, и если в договоре он не указан, то по умолчанию устанавливается равным 5 годам, при этом срок не может превышать срок действия товарного знака. Законодательно определен срок рассмотрения заявления по прекращению или аннулированию договора на основании решения суда и теперь оно происходит в течение одного дня.

- Внесена поправка по аннулированию знака в связи с неиспользованием.

Если ранее предусматривалась возможность аннулирования знака в связи с неиспользованием в течение трех лет с даты регистрации

или с даты предшествующей подаче возражения, то в настоящее время заинтересованное лицо может оспорить регистрацию по причине неиспользования знака только в течение трех лет предшествующих дате подачи возражения.

При этом споры по неиспользованию товарного знака подлежат рассмотрению в суде, а ранее они рассматривались в апелляционном совете Министерства юстиции РК.

- Дополнены основания для признания регистрации ТЗ недействительной, а именно:

(1) если регистрация произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего;

(2) если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Такие споры подлежат обязательному предварительному рассмотрению в досудебном порядке в апелляционном совете.

- Заключение и регистрация лицензионного/сублицензионного договора позволяют относить на вычеты некоторые связанные с продвижением товара расходы.

Налогоплательщик, имеющий право на производство и (или) реализацию товара, содержащего товарный знак, используемый на основании зарегистрированного лицензионного или сублицензионного договора, относит на вычеты расходы по деятельности, направленной на поддержание и (или) увеличение объемов продаж такого товара независимо от наличия права собственности на него.

Это означает, что расходы, например, на маркетинговую и рекламную деятельность товаров, содержащих товарные знаки, используемых по лицензионному договору, могут быть отнесены на вычеты при определении налогооблагаемого дохода, если такая деятельность была осуществлена в связи с реализацией таких товаров.

Как мы понимаем, лицензиат, например, еще не купив, а только намереваясь купить товар уже может планировать отнесение расходов на вычеты, а также после продажи этих товаров своим дистрибьюторам отнести на вычеты расходы с продолжающейся рекламой этих товаров.

- Определен термин «контрафактные товар и его упаковка»

Признаются контрафактными товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда.

При этом предусматривается исключение: если введение контрафактных товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей, при условии удаления с товара и его упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

- Введена компенсация как еще одна мера возмещения убытков владельца ТЗ Владелец товарного знака вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Размер компенсации не определен и подлежит определению судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия владельца.

Отсутствие рамок, определяющих минимальный и максимальный размер компенсации позволяет суду более гибко определять размер компенсации, но, в то же время сближает понятие компенсации с возмещением убытков, поскольку владелец ТЗ, по-видимому, должен будет детально обосновывать размеры компенсации, приводить расчеты как и в случае расчета убытков.

- Административная ответственность за параллельный импорт и продажу параллельно импортированных товаров упразднена.

В случае приостановления таможенными органами параллельного импорта, правообладатель должен обращаться за защитой прав в суд в гражданском порядке, а не в таможенный орган для возбуждения дела об административном правонарушении, как это было ранее.

Споры, связанные с реализацией параллельно импортированных товаров уже на внутреннем рынке также будут рассматриваться только в гражданском порядке. В связи с этим, полагаем, увеличится нагрузка на гражданские суды, а процесс рассмотрения таких споров потребует больших затрат денег и времени.

- Спорная подсудность

Несмотря на то, что законодательство предусматривает и административную, и уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака, Гражданский Кодекс и Закон о товарных знаках устанавливают, что споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, подлежат рассмотрению только в гражданском процессе.

Кроме вышеперечисленных основных изменений также внесен ряд изменений, которые хоть и на наш взгляд и менее значительны, но играют существенную роль. Так, законодательно закреплен период, с которого возникает исключительное право на товарный знак, упрощены требования к документам, представляемым при подаче заявки на регистрацию товарного знака, детализирована процедура досудебного рассмотрения дел в апелляционном совете уполномоченного органа.

Мы готовы сделать более детальные пояснения и анализы, обсудить особенности работы в этом существенно новом правовом поле. Пожалуйста, обращайтесь!

Вопросы о том, какие дополнения и изменения были внесены в законодательные акты в области интеллектуальной собственности можно направлять на электронный адрес: info@bolotovIP.com.