

**BOLOTOV & PARTNERS**

Trademarks. Patents. Copyright.

**Основы охраны и защиты  
интеллектуальной собственности  
в Казахстане и за рубежом**

Алматы 2017

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ</b>	<b>5</b>
1.1. Проверка и поиски по товарным знакам	5
1.2. Регистрация товарного знака	5
1.3. Международная регистрация товарного знака	6
1.4. Особенности регистрации товарных знаков в наиболее востребованных экспортёрами РК странах ближнего и дальнего зарубежья	9
1.4.1. Регистрация товарного знака в Китае	9
1.4.2. Краткий обзор законодательства Российской Федерации в области охраны товарных знаков	11
1.4.3. Краткий обзор законодательства Республики Кыргызстан в области охраны товарных знаков	13
1.4.4. Иран: особенности регистрации товарных знаков и маркировки товаров	15
1.4.5. Особенности регистрации товарных знаков в Республике Беларусь	18
1.5. Общеизвестные товарные знаки	20
1.6. Продление регистрации товарного знака	21
<b>2. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ</b>	<b>22</b>
<b>3. ПАТЕНТЫ</b>	<b>24</b>
3.1. Патентные исследования	24
3.2. Патентование изобретения	25
3.3. Патентование полезной модели	27
3.4. Патентование промышленного образца	28
3.5. Патентование селекционного достижения	30
3.6. Нарушение патентных прав	32
3.7. Патентные споры	34
3.8. Зарубежное патентование	35
<b>4. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ</b>	<b>38</b>
4.1. Договор уступки и лицензионное соглашение	38
4.2. Договор франчайзинга	39

5.	КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА И НОУ-ХАУ	39
6.	ДОМЕННЫЕ ИМЕНА	41
6.1.	Понятие	41
6.2.	Регистрация доменных имён	41
7.	ЗАЩИТА ПРАВ И БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ	43
7.1.	Защита прав на товарные знаки	43
7.2.	Параллельный импорт и внесение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр	47
7.3.	Защита авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных	48
7.4.	Защита доменных имён	50
8.	РЕКОМЕНДАЦИИ	52
9.	ПРИЛОЖЕНИЯ	54
	Полезные ссылки	54

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий путеводитель предназначен для тех компаний, которые уже укрепили свои позиции на территории Казахстана в достаточной мере и собираются выйти на рынки других стран. В то же время он может быть полезен и тем, кто еще в недостаточной мере защитил свою интеллектуальную собственность.

Весь этот путеводитель построен на описании защиты интеллектуальной собственности в Казахстане. Это не случайно. Невозможно предугадать на рынки, каких стран предполагает выйти та или иная компания, невозможно создать единое пособие, одинаково применимое в каждой стране мира.

В приложениях и в самом тексте там, где мы посчитали это уместным, мы дали отсылки к законодательству других стран, просим обратить внимание на приведенные в конце этого пособия статьи, посвященные как правильному выбору собственно основного товарного знака, так и особенностям регистрации товарных знаков в наиболее востребованных сейчас странах.

Теперь к делу.

Патентная система Казахстана сравнительно недавно отметила свой четвертьвековой юбилей. За это время Казахстан присоединился ко всем значимым международным конвенциям и договорам в сфере интеллектуальной собственности, что позволяет казахстанским заявителям осуществлять международное патентование. Однако менее 1 % казахстанских заявок на изобретения патентуются в других странах мира, тогда как международное патентование является средством подготовки выхода на глобальные рынки, защиты экспорта и страхования рисков инноваций международного масштаба.

С целью организации национальной патентной системы в июне 1992 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан было создано Национальное патентное ведомство Республики Казахстан (Казпатент или на сегодняшний день - РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" (НИИС)). Основой национальной патентной системы стали Патентный закон Республики Казахстан, принятый в июне 1992 года (Республика Казахстан была одной из первых среди стран СНГ, принявших такой закон), и Закон Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", принятый в январе 1993 года. В развитие этих законов был подготовлен и утвержден ряд нормативных документов, регламентирующих процедуры составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности и их дальнейшее использование.

Национальная патентная система Республики Казахстан является важным стратегическим ресурсом, потенциальные возможности которого трудно переоценить. Традиционно рассматриваемая как фактор экономической и социальной безопасности нашего государства патентная система должна играть важную роль в научно-технических и социально-экономических реформах и стать весомым фактором расширения рыночных отношений и приумножения интеллектуального потенциала страны.

Миссия патентной системы Республики Казахстан направлена на обеспечение необходимых и достаточных патентно-правовых, патентно-информационных и институциональных условий формирования благоприятного инновационного климата для производства в Казахстане товаров и услуг с защищенными правами интеллектуальной собственности и утверждения Республики Казахстан в качестве равноправного и конкурентоспособного партнера международных экономических отношений в условиях глобализации.

В Казахстане создан институт патентных поверенных, которые представляют перед патентным ведомством интересы иностранных заявителей при подаче заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности. На данный момент патентные поверенные Республики Казахстан работают как индивидуально, так и имеют две организации - региональную "Ассоциация патентных поверенных Республики Казахстан" и республиканскую "Союз Патентных поверенных Республики Казахстан", уставы которых определяют цели и основные направления деятельности, права и обязанности их членов.

Весьма важным для Республики при становлении национальной патентной системы и интеграции Казахстана в международную патентную систему стал тот факт, что с 1993 года Республика Казахстан является членом Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) и ряда основных международных конвенций и договоров. РГП "НИИС" уполномочен представлять Республику Казахстан в этих конвенциях и договорах, что является для него важным аспектом международного сотрудничества.

Другой значимой сферой международного сотрудничества РГП "НИИС" является его участие в рамках Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности в разработке и создании концепции региональной системы правовой охраны изобретений, что, в результате, привело к созданию Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). В связи с этим 18 июля 1995 г. президент Республики Казахстан подписал Указ о ратификации Евразийской патентной конвенции. На данный момент созданные в соответствии с положениями ЕАПК Евразийская патентная организация (ЕАПО) и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) успешно действуют и претворяют в жизнь цели, заложенные в ЕАПК.

Евразийская патентная конвенция позволила создать единое патентное пространство на территории бывшего СССР, что позволило снять все барьеры на пути движения передовой технологии и патентно-технической информации, а ее ратификация представляет собой очередной шаг в направлении интеграции стран СНГ.

В Республике Казахстан с помощью таких институтов развития как Казинвест, Инвестиционный фонд Казахстана, Банк развития Казахстана, Национальный инновационный фонд, Центр маркетинговых и аналитических исследований и Центр инжиниринга и трансферта технологий осуществляется государственная поддержка инновационной деятельности, а также созданы технологические парки, специальная экономические зоны и бизнес-инкубаторы.

Исчерпывающий список объектов интеллектуальной собственности содержит статья 961 (Объекты права интеллектуальной собственности) Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409:

1. К объектам права интеллектуальной собственности относятся:
  - (i) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
  - (ii) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.
2. К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:
  - (i) произведения науки, литературы и искусства;
  - (ii) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания;
  - (iii) изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
  - (iv) селекционные достижения;
  - (v) топологии интегральных микросхем;
  - (vi) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
  - (vi) другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными законодательными актами.
3. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся:
  - (i) фирменные наименования;
  - (ii) товарные знаки (знаки обслуживания);
  - (iii) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров;

(iv) другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательными актами.

Часть из этих объектов охраняются после их государственной регистрации изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; фирменные наименования; товарные знаки (знаки обслуживания); наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров), для других государственная регистрация не требуется (нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); произведения науки, литературы и искусства; исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания). Мы остановились на наиболее важных, на наш взгляд, и часто встречающихся объектах.

### Официальная статистика

По состоянию на конец апреля 2017 года в Государственных реестрах объектов промышленной собственности Республики Казахстан зарегистрированы:



## 1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

### ➤ 1.1. Проверка и поиски по товарным знакам

С целью оценки вероятности регистрации товарного знака и выявления приоритетных прав, мы рекомендуем перед подачей заявки на товарный знак провести предварительную проверку и поиск на тождество и сходство.

Поиск выполняется в отношении товаров и услуг, для которых планируется регистрация знака. По результатам поиска еще до подачи заявки можно выработать стратегию для успешной регистрации товарного знака, в случае выявления сходных знаков с более ранним приоритетом.

Результаты поиска охватывают зарегистрированные товарные знаки, международные регистрации товарных знаков, охраняемые в Казахстане, а также заявленные обозначения, на регистрацию товарного знака.

### ➤ 1.2. Регистрация товарного знака

Товарный знак (торговая марка, логотип, слоган, бренд) – это обозначение, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

Товарный знак охраняется в силу его государственной регистрации или без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан (по Мадридскому Соглашению и Протоколу).

Регистрация товарного знака является первым шагом к защите своих товаров/услуг от недобросовестной конкуренции. Как правило, владелец товарного знака вкладывает деньги в создание знака, несёт затраты на проведение мероприятий по его продвижению на рынке и превращение своего продукта в узнаваемый, успешный бренд.

Однако до тех пор пока товарный знак должным образом не зарегистрирован, он не защищён. Только зарегистрированный владелец товарного знака обладает исключительным правом его использования и без его разрешения пользование этим товарным знаком запрещено.

Осуществив регистрацию товарного знака, владелец товарного знака приобретает следующие исключительные права:

- право запрещать использование своего товарного знака третьим лицам;
- давать право на использование своего товарного знака третьим лицам на договорной основе (лицензии);
- продавать права на товарный знак третьим лицам (уступка прав) или давать в залог и т.п..

Срок действия регистрации товарного знака составляет 10 лет и предполагает возможность его неоднократного продления каждые 10 лет. Действие регистрации может досрочно прекратиться в случаях опротестования регистрации третьим лицом, ликвидации компании-владельца товарного знака и в иных случаях предусмотренных законодательством РК.

Для полноценной и надёжной регистрации товарных знаков, на наш взгляд необходимо обратить внимание на следующие работы:

- всесторонний предварительный поиск на тождество и сходство, что поможет свести риск отказа в регистрации знака к минимуму;
- своевременную регистрацию используемого товарного знака в Казахстане и в других странах, куда будут экспортироваться товары
- осуществление мер по защите прав на товарный знак и пресечению нарушений прав на товарный знак.

### ➤ 1.3. Международная регистрация товарного знака

Регистрация товарного знака в Республике Казахстан не наделяет его владельца какими-либо правами на территории другого государства. При выходе на международный рынок следует помнить о том, что если товарный знак не был зарегистрирован в стране, в которую экспортируется товар, обозначенный этим знаком, то знак может беспрепятственно использоваться любым, кто осуществляет деятельность на данном рынке.

Необходимо своевременно зарегистрировать товарный знак в соответствующей стране, а точнее – в соответствующих зарубежных странах, поскольку границы большинства современных государств свободны для перемещения товаров.

Существует два варианта регистрации товарного знака за рубежом:

#### 1) подача заявки по Мадридской системе международной регистрации знаков

Позволяет подать заявку на регистрацию товарного знака сразу во всех (около 80) или только в выбранных странах – членах Мадридского Соглашения или Протокола к договору. Заявка на регистрацию товарного знака в страны-участницы Мадридской системы подается на основе национальной регистрации или при наличии национальной заявки на регистрацию товарного знака в Казахстане. Владелец национальной реги-

страции может получить правовую охрану во всех или нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке в одно ведомство.

Международная регистрация товарного знака в Международном бюро производится на десять или двадцать лет с возможностью продления на последующие 10 лет.

### **Получение правовой охраны** в рамках Мадридского Соглашения и Протокола к нему

Участие Казахстана в ВТО предполагает беспрепятственные потоки товаров и честную конкуренцию на мировом рынке, что в свою очередь требует общие для всех участников правила игры.

Товары казахстанского производства должны найти свою нишу на международном рынке, обладать достаточной конкурентоспособностью и спросом, должен быть увеличен экспорт казахстанских товаров (в том числе обладающих национальным колоритом и отражающих национальную культуру).

При экспорте товаров стоит уделить внимание защите объектов интеллектуальной собственности, в том числе защите товарных знаков путем своевременной их регистрации в странах предполагаемого экспорта.

С 1993 года Казахстан является участником ряда международных договоров в области охраны товарных знаков, в том числе участником Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (Мадридское Соглашение).

С 2010 года Казахстан является также участником Протокола к Мадридскому Соглашению.

**Цель** Мадридского Соглашения и Протокола к нему - упрощение системы получения правовой охраны товарного знака сразу в нескольких странах, путем подачи одной заявки в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). При этом в этих странах такому товарному знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен в каждой стране непосредственно.

К настоящему времени членами Мадридского соглашения являются 55 стран и Протокола к нему – 100 стран.

Следует отметить, что с 1993 по 2017 годы посредством Мадридского соглашения и Протокола к нему в Казахстане было зарегистрировано около 73 тыс. товарных знаков на имя иностранных заявителей.

Доля казахстанских заявителей, подавших на международную регистрацию товарных знаков пока незначительна, только 642 зарегистрированных международных товарных знаков. Первыми казахстанскими заявителями на международную регистрацию знака были такие предприятия как Государственная холдинговая компания «Ульба», Акционерное общество «Химпром», Производственное объединение «Балхашмедь», Открытое акционерное общество «Казцинк», Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и другие.

**Преимуществами** международной регистрации товарного знака в рамках Мадридского Соглашения и Протокола являются:

1. испрашивание охраны товарного знака сразу в нескольких странах при подаче только одной заявки.

В случае необходимости увеличения числа стран (в случае расширения экспорта), в которых должен охраняться товарный знак, владелец знака может сделать заявление о «территориальном расширении» (без повторной подачи заявки);

2. пошлина за регистрацию товарного знака меньше (в зависимости от стран и их количества, в которых испрашивается охрана), чем если бы заявка была подана непосредственно в каждую из этих стран.

К примеру, если заявитель желает зарегистрировать товарный знак только в одной стране – в России, либо в двух – в России и в Кыргызстане, то ему будет дешевле подать заявки непосредственно в патентные ведомства этих стран, так как национальные пошлины в этих странах (в настоящее время) для казахстанского заявителя невелики. В случае, если же заявитель намерен зарегистрировать товарный знак в трех и более

странах, странах дальнего зарубежья, то преимущество подачи заявки в рамках Мадридского Соглашения, несомненно;

3. сравнительно небольшой срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (12-18 месяцев) одновременно в нескольких странах.

Стоит отметить, что в некоторых странах по национальному законодательству экспертиза товарного знака проводится более 18 месяцев (иногда годами), поэтому срок установленный Мадридским Соглашением и Протоколом является несомненным преимуществом;

4. По истечении срока в пять лет, считая с даты международной регистрации, эта регистрация товарного знака в каждой из стран становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения.

### **Подача заявки на международную регистрацию**

Заявка на регистрацию международного товарного знака может быть подана в ВОИС только через патентное ведомство страны происхождения знака.

Страной происхождения считается страна-участница Мадридского соглашения, Протокола где:

- 1) заявитель имеет действительное и не фиктивное промышленное или торговое предприятие; либо
- 2) заявитель имеет место жительства; либо
- 3) заявитель имеет гражданство, т.е. является гражданином страны-участницы Мадридского соглашения.

Заявка на международную регистрацию товарного знака согласно Мадридскому соглашению базируется на национальной регистрации товарного знака, т.е. прежде чем подавать заявку на регистрацию в ВОИС необходимо зарегистрировать этот знак в патентном ведомстве, посредством которой осуществляется подача заявки. По Протоколу международная заявка может быть подана еще на стадии национальной заявки.

При решении вопроса, в рамках какого договора лучше подавать международную заявку и при подготовке материалов международной заявки желательно обращаться к специалистам в области охраны товарных знаков и патентным поверенным.

Регистрация знака производится сроком на 20 лет по Мадридскому Соглашению и 10 лет по Протоколу с возможностью продления срока действия на период следующих 20/10 лет путем простой уплаты пошлины за продление.

### **2) подача заявки по национальной процедуре**

Позволяет подать национальную заявку непосредственно в патентное ведомство определенной страны.

При решении вопроса о необходимости регистрации знака в других странах и выборе пути регистрации мы рекомендуем осуществить:

- всесторонний предварительный поиск на тождество и сходство обозначения, что поможет свести риск отказа в регистрации знака к минимуму;
- проверку на возможность регистрации заявленного обозначения как товарного знака и их благозвучного звучания;
- проанализировать необходимость подачи заявок на регистрацию товарного знака в других странах;
- оценить преимущества подачи заявки по международной и национальным процедурам;
- проверять рынок и принимать меры по защите прав на товарный знак и пресечению нарушений прав на товарный знак.

#### ➤ 1.4. Особенности регистрации товарных знаков в наиболее востребованных экспортёрами РК странах ближнего и дальнего зарубежья

В последнее время все чаще казахстанские компании обращаются за помощью в регистрации товарных знаков за рубежом. Этому способствуют и растущие торговые связи с другими странами, в первую очередь, с Россией, Китаем, этими огромными рынками, способными, как кажется, поглотить любое количество и пищевых продуктов, и товаров народного потребления, производимых в Казахстане, поглотить любые идеи создания совместных предприятий. Запросы идут и в отношении нового открывшегося рынка Ирана, уже традиционных рынков Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, реже – стран Европейского Союза.

Ниже приведены некоторые особенности регистрации товарных знаков в наиболее востребованных экспортёрами РК странах ближнего и дальнего зарубежья.

##### ➤ 1.4.1. Регистрация товарного знака в Китае

В последнее время растёт потребность казахстанских компаний зарегистрировать свои товарные знаки в Китае и получить на них охрану.

Перед выходом на китайский рынок экспортёру нужно обязательно озаботиться тем:

- **как маркировать свои товары в этой стране, и какая информация должна быть предоставлена потребителю;**

Нужно проверить, не будут ли названия продукции нарушать права других, в том числе китайских компаний, и, конечно, защитить свои товарные знаки в КНР. Правила маркировки и процедуры регистрации товарных знаков в Китае похожи на казахстанские, но есть и отличия.

Как и в Казахстане, иностранным компаниям, в том числе и казахстанским, в Китае нужно подавать заявку на регистрацию товарного знака в Ведомство по товарным знакам Государственного торгово-промышленного управления (далее – Ведомство по товарным знакам) через китайского патентного поверенного.

Это связано не только с требованиями закона (что, в принципе, достаточное основание), но и с тем, что в Казахстане мало специалистов, способных правильно заполнить заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке и далее вести переписку с Ведомством по товарным знакам.

- **что слова, используемые в качестве товарных знаков в других странах и на языках этих стран, могут оказаться чуждыми и не иметь никакого смысла, а также звучать неблагозвучно или неприятно, иметь нехорошее значение**

Если это просто бессмысленное слово, просто не означающее ничего комбинация звуков, то для хорошего его продвижения или правильного восприятия потребителями, его следует записать с помощью иероглифов «правильно», т.е. желательно чтобы слово вызывало позитивные ассоциации. Таким образом, если вы решите, что для продвижения товара в Китае вам необходимо использовать то же обозначение, что и в Казахстане, присмотритесь к его возможным смыслам в Китае.

- **что уже сейчас в Китае подделывают товары казахстанских производителей**

Особенно много подделок в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе («СУАР»), граничащем с Казахстаном.

Это и похвала казахстанским производителям, экологичности наших товаров, косвенное подтверждение потенциала рынка и просто игра на интересе потребителя попробовать импортную продукцию, которая часто или необычная, или более качественная.

С этим можно бороться с помощью местных юридических фирм и представителей власти СУАР, желательно, с участием и казахстанских специалистов в области защиты интеллектуальной собственности.

Однако для успешной борьбы с подделками в Китае нужно зарегистрировать там свои товарные знаки, причем именно в том виде как они зарегистрированы и используются в Казахстане, поскольку именно так их и используют нарушители в Китае. Эти регистрации могут совпадать или нет с теми, которые вы будете использовать для продвижения своей продукции, но если есть необходимость бороться с подделками, эти действия и затраты необходимы.

- чтобы подать заявку на регистрацию товарного знака как можно раньше

С некоторыми исключениями, в Китае, как и в Казахстане, действует правило – «кто первый подал, заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, на того и будет оно зарегистрировано». Поэтому регистрацию своих знаков необходимо осуществить как можно скорее - иначе это могут сделать нарушители и потребовать прекращения нарушения их права на зарегистрированный товарный знак.

- чтобы проверить, не нарушат ли товарные знаки прав уже работающих там компаний.

**Для подачи обозначения на регистрацию** необходимо обратиться к зарегистрированному патентному поверенному КНР, подготовить и передать ему следующую информацию и документы:

- Изображение товарного знака;
- Список товаров и услуг, предпочтительно уже с указанием классов в соответствии с Ниццким соглашением;
- Сведения о более раннем приоритете, если таковые имеются;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, или копию удостоверения личности, если заявителем является физическое лицо.
- Доверенность. Для юридических лиц нотариальное удостоверение или легализация не требуется – достаточно подготовить доверенность на бланке и заверить её печатью;
- Ведомство по товарным знакам вправе потребовать от заявителя и дополнительные материалы.

Стоимость подачи заявки на регистрацию одного товарного знака в одном классе с перечнем товаров/услуг до 10 наименований составит примерно 450 долларов США, включая официальную пошлину. Если количество наименований товаров/услуг превышает 10, за каждое дополнительное наименование нужно будет уплатить примерно 16 долларов США. Услуги патентных поверенных за подготовку и направление ответов на запросы и возражения оплачиваются отдельно. Также обычно патентные поверенные Китая берут дополнительную плату за переводы, нотариальное удостоверение, пересылку документов, копирование и печать.

На основе этих документов и оплаты официальной пошлины будет подана заявка на регистрацию.

Поданная заявка пройдет предварительную экспертизу в Ведомстве по товарным знакам, а после полной экспертизы информация о знаке будет опубликована в официальном бюллетене. В течение трех месяцев с даты публикации любое заинтересованное лицо сможет оспорить этот знак – указать Ведомству, например, на наличие уже существующего такого же или сходного до степени смешения товарного знака; такое возражение рассматривается около года.

Если же возражение не было подано, а знак удовлетворяет всем критериям регистрационной способности, то знак регистрируется по истечении трех месяцев с даты публикации, в подтверждение чего выдается свидетельство о регистрации.

Срок действия выданного свидетельства составляет 10 лет с момента регистрации, который может быть продлен неограниченное количество раз на последующий десятилетний срок.

Он может быть продлен неограниченное количество раз на последующий десятилетний срок.

Однако, возможно, что заявленному обозначению будет отказано в регистрации или он будет зарегистрирован не для всех заявленных классов, не для всех товаров/услуг, или отдельные элементы будут дискламированы (выведены из-под охраны).

В этом случае заявитель может в течение 15 дней с даты получения уведомления подать мотивированное возражение в экспертную комиссию. Если и решение Экспертной комиссии не удовлетворит заявителя, он может обжаловать её решение в народном суде в течение 30 дней с момента получения уведомления о решении комиссии.

**Если товарный знак зарегистрирован**, экспортёр может использовать его как того требуют его коммерческие или иные интересы: предоставить право пользования знаком на основе лицензионного соглашения, внести в уставный капитал. Он получает право или разрешать кому-нибудь его использовать или не разрешать, запрещать или не запрещать его использование.

Для усиления защиты можно внести товарный знак в таможенный реестр, а если его незаконно используют внутри Китая – обратиться в правоохранительные органы или суд. В целом, меры очень похожи на те, что можно применить и в Казахстане.

С товаров, на которые без согласия экспортёра будет нанесен его товарный знак или очень похожий на него товарный знак, нарушителю нужно будет этот товарный знак удалить, или, если это невозможно, уничтожить сам товар. Нарушитель будет также обязан выплатить установленную судом компенсацию, которая рассчитывается на основании понесенных убытков. Если сумма незаконных доходов превысит 50 000 юаней, то штраф устанавливается в размере до пятикратного от полученного незаконным путем дохода. При незаконном доходе менее 50 000 юаней либо когда сумма незаконных доходов неизвестна, размер штрафа может быть установлен до 250 000 юаней. Ну а в случае положительного решения суда и наказания нарушителя и по ходатайству правообладателя суд также может дополнительно обязать нарушителя принести публичные извинения, например, путем публикации в газете или другим способом.

#### ➤ 1.4.2. Краткий обзор законодательства Российской Федерации в области охраны товарных знаков

Отношения между Россией и Казахстаном являются одними из самых близких в СНГ по причине переплетения их коренных экономических и политических интересов. При экспорте товара в Россию желательно осуществить регистрацию товарного знака, чтобы исключить возможное нарушение прав третьих лиц и защитить свои права на товарный знак.

Законодательство Российской Федерации в области охраны товарных знаков, как и законодательство иных стран СНГ имеет сходство с законодательством Республики Казахстан, за исключением некоторых нюансов.

В Российской Федерации вопросы, связанные с охраной и защитой товарных знаков, нашли отражение в части IV Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

Регистрация товарных знаков осуществляется Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), который является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

**До подачи заявки на регистрацию желательно** заблаговременно проверить знак на новизну. Как показывает практика, уже на этапе предварительной проверки отсеивается более 30 процентов обозначений в связи с выявлением уже зарегистрированных или заявленных на регистрацию точно таких же или сходных до степени смешения знаков.

В отчете о поиске патентное ведомство выдает только распечатку найденных обозначений без анализа результатов предварительного поиска. Проанализировать полученные результаты и оценить шансы по регистрации товарного знака вам помогут специалисты в данной сфере деятельности – патентные поверенные.

**Рассмотрение заявки** на регистрацию товарного знака в патентном ведомстве занимает, в среднем, около 14 месяцев.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его государственной регистрации.

До принятия решения об отказе в регистрации товарного знака или решения о регистрации товарного знака в отношении части товаров, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. В Казахстане сразу выносится предварительный отказ и возражение на него подается вместе с оплатой пошлины.

**Основания для отказа в регистрации** товарного знака в Российской Федерации практически сходны с основаниями отказа в Казахстане.

Решения могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в ФИПС в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у ФИПС копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

После регистрации знака выдается свидетельство на товарный знак.

**Исключительное право на товарный знак** действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

**Использованием товарного знака является** размещение товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

**Правовая охрана товарного знака** может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

При нарушении прав на товарный знак законодательством РФ предусмотрены меры гражданско-правовой, административно-правовой и уголовной ответственности.

Следует отметить, что в отличие от Казахстана, в Российском законодательстве закреплён национальный принцип исчерпания прав. Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

#### ➤ 1.4.3. Краткий обзор законодательства Республики Кыргызстан в области охраны товарных знаков

Кыргызстан стал первой страной СНГ, вступившей в ВТО, а также в числе первых ратифицировал основные международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности. Наши страны объединяет много общего в различных сферах общественной жизни: восточный менталитет, единообразие национальных традиций, а также богатое культурно-историческое наследие бывшего союза являются залогом стабильности и долгосрочности соседских отношений.

Органом, осуществляющим государственную политику в области интеллектуальной собственности, является Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент).

Перечень обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, имеет ограничения. В частности, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, которые не могут быть четко воспроизведены, представляющие собой просто звуки или запахи.

**Основания для отказа в регистрации** товарных знаков условно делятся на три группы:

- К первой группе относятся обозначения, не обладающие оригинальностью (различительной способностью): указывающие на вид и иные характеристики товара, представляющие собой общепринятые термины и символы и т.д.

Такие основания для отказа, вытекающие из существа самого знака, относятся к группе абсолютных оснований. Если такие обозначения не занимают доминирующего положения в знаке, то они могут присутствовать в качестве неохраняемых элементов. В большинстве случаев, такие обозначения могут быть выявлены самим заявителем до подачи заявки.

- Другая группа оснований для отказа в регистрации (иные основания) возникает в процессе полной экспертизы, когда выявляются тождественные или сходные с заявленным обозначением товарные знаки, промышленные образцы и фирменные наименования, заявленные (зарегистрированные) от имени третьих лиц с более ранним приоритетом.
- Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его производителя, а также в случаях, когда они противоречат нормам гуманности и морали и общественным интересам.

Заслуживает внимания тот факт, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками в отношении любых товаров.

Такая формулировка позволяет экспертам ведомства отказывать в регистрации обозначениям, если они не только тождественны, но и, по мнению экспертизы, сходны до степени смешения с товарными знаками даже в отношении неоднородных товаров и услуг. Для преодоления такого отказа потребуются очень веские основания.

**Заявка на товарный знак и прилагаемые к ней документы могут подаваться** на государственном или официальном (русском) языке.

Форма и содержание заявочного бланка практически не отличаются от представляемых в патентные ведомства стран СНГ, поэтому остановимся лишь на некоторых моментах, которые могут вызвать интерес при подаче и экспертизе заявки на регистрацию товарного знака в Киргизии.

При подаче заявки на товарный знак в Киргизии заявитель, так же как в Российской Федерации, должен представить описание заявляемого обозначения.

**Экспертиза заявки на товарный знак** проводится в два этапа. До принятия по заявке решения заявитель может дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. Если в процессе рассмотрения заявки заявитель хочет расширить или изменить перечень товаров или услуг, он должен подать новую заявку. Приоритет по которой будет установлен по дате ее подачи.

По результатам предварительной экспертизы, которая проводится в течение одного месяца с даты подачи заявки, заявителю направляется уведомление о приеме или об отказе в приеме заявки к рассмотрению или запрос, ответ на который должен быть представлен в течение двух месяцев с даты получения запроса. При наличии уважительных причин и оплате соответствующей пошлины срок ответа на запрос может быть продлен максимально на шесть месяцев.

Экспертиза заявленного обозначения проводится в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки. Срок рассмотрения заявки по просьбе заявителя и при оплате соответствующей пошлины может быть сокращен, но не ранее, чем за шесть месяцев с даты подачи заявки. В случае запроса заявитель должен представить ответ в течение двух месяцев с даты получения запроса. При наличии уважительных причин и дополнительной оплаты срок ответа на запрос может быть максимально продлен на двенадцать месяцев.

На любом этапе экспертизы до вынесения по ней решения заявитель может вносить изменения и исправления в материалы заявки, не меняя ее сути. Он может также разделить заявку с распределением товаров и услуг по заявкам с сохранением приоритета по дате подачи первой заявки. Заявитель оплачивает пошлину за разделение заявки, а также за подачу и экспертизу по выделенным заявкам.

В процессе экспертизы по обозначению может быть вынесено положительное решение о регистрации товарного знака или предварительное решение об отказе в регистрации. Заявитель вправе согласиться с вынесенным решением или направить ответ в двухмесячный срок с даты получения этого решения. Срок подачи ответа при наличии уважительных причин и оплаты может быть максимально продлен на двенадцать месяцев с даты получения решения. В случае отсутствия ответа на предварительный отказ по заявке выносится решение об отказе.

В случае несогласия с вынесенным решением, в том числе с решением о предварительном отказе, заявитель вправе в трехмесячный срок с даты получения решения направить мотивированное возражение в Апелляционный Совет Кыргызпатента. Возражение должно быть рассмотрено в Апелляционном совете в течение четырех месяцев с даты его получения.

Таким образом, у заявителя имеется возможность дать пояснения в ведомство в случае несогласия с вынесенным решением или сразу подать мотивированное возражение в Апелляционный совет.

В случае несогласия с решением Апелляционного совета в шестимесячный срок с даты получения решения оно может быть обжаловано в суде.

По результатам полной экспертизы при отсутствии оснований для отказа выносится решение о регистрации товарного знака. После оплаты соответствующей оплаты товарному знаку присваивается номер. Сведения о товарном знаке публикуются в Официальном бюллетене. Владельцу выдается свидетельство сроком на десять лет, который может быть продлен на последующие десятилетние сроки.

По заявлению производителя товарный знак может быть признан общеизвестным. Для признания знака общеизвестным в Киргизии не обязательна предшествующая регистрация товарного знака, важно, чтобы из-

вестность пришла к знаку в результате его интенсивного использования в стране. Согласно Закону знак может быть признан общеизвестным также в силу международных договоров. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

На сегодняшний день в реестр общеизвестных знаков Республики Кыргызстан внесено двенадцать товарных знаков, среди которых товарные знаки Coca-Cola, Toyota, Живое пиво и др.

Несмотря на то, что товарный знак, является продуктом рыночной экономики, он во многом опирается на культурные, национальные традиции той страны, где он появился. Примером бережного отношения к традициям и культуре является запрет на использовании обозначения «Манас» в коммерческих целях. Данному термину в Киргизии придается особый статус и использование его на товарах и услугах регламентируется законом "Об эпосе "Манас".

Использование термина «Манас» в товарных знаках в качестве неохраняемых элементов может быть разрешено избирательно только органам государственной власти, при этом в каждом конкретном случае вопрос выносится на заседание комиссии по рассмотрению экспертных заключений по обозначениям, содержащим термин "Манас". Состав комиссии формируется и утверждается руководителем Кыргызпатента из числа специалистов Кыргызпатента.

Владелец товарного знака является его собственником и любое лицо, незаконно использующее чужую собственность, несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем:

- публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
- удаления с товара или его упаковки незаконно используемых товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;
- ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак.

Согласно Кодексу Республики Кыргызстан «Об административной ответственности» «незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятидесяти до ста, на должностных лиц - от ста до двухсот расчетных показателей с конфискацией товаров с фальсифицированным товарным знаком».

Согласно Уголовному кодексу Республики Кыргызстан «незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от двухсот до четырехсот расчетных показателей или тройным айыпом либо общественными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов».

В УК Киргизии присутствует такой неизвестный законодательству других стран постсоветского пространства вид наказания, как тройной айып — взыскание, налагаемое судом в трехкратном размере причиненного ущерба в денежном или натуральном выражении. Две части тройного айыпа взыскиваются в пользу потерпевшего в возмещение материального и морального ущерба, третья часть — в пользу государства.

#### ➤ 1.4.4. Иран: Особенности регистрации товарных знаков и маркировки товаров

Исламская Республика Иран – страна с многомиллионным населением и богатыми природными ресурсами. Она всегда являлась лакомым куском для инвесторов, а после снятия санкций ООН число желающих продолжить торговые отношения с Исламской Республикой увеличилось.

Экспортерам продукции до заключения контрактов полезно ознакомиться с обычаями и менталитетом страны, с последствиями, которые может повлечь за собой нарушение прав на чужую собственность.

Одной из **особенностей регистрации** товарных знаков в Иране являются очень высокие требования к маркировке упаковки.

Маркировка продукта – это текстовая, графическая или цифровая информация, которая позволяет идентифицировать товар по его качественным и количественным характеристикам.

Нужно быть готовым к тому, что контроль над ввозимой продукцией начнется уже с проверки упаковки на соответствие требованиям по маркировке товара. Вся информация на упаковке должна быть переведена на персидский язык, а содержание не должно противоречить правилам шариата, информация должна быть правдивой и достаточной для формирования предварительного представления о товаре.

При нанесении информации на упаковку нужно руководствоваться общепринятыми требованиями по маркировке продукции, а затем дополнить сведениями об особых качественных или иных характеристиках, присущих только данному товару. Носителем информации могут выступать сам товар, упаковка, а также этикетка и ее разновидности, такие как контрольный лист или вкладыш.

На носителе информации должны обязательно присутствовать следующие сведения:

1. Наименование продукта – оно должно отражать содержимое товара, не вводя покупателя в заблуждение;
2. Контактные данные производителя, которые подтверждают факт реального существования конкретной фирмы и обеспечивают обратную связь с ним, в случае необходимости;
3. Список потребительских свойств. Среди них: масса продукта, его состав, энергетическая ценность единицы продукта, пищевая ценность, сорт и способ приготовления (при необходимости);
4. Стандарты, которым продукт соответствует; и
5. Дата изготовления, а также способ и срок хранения продукта.

#### **Не допускается и запрещается:**

- размещение сведений и обозначений в нарушение религиозных мусульманских обычаев и правил, а также по политическим основаниям
- запрещается использовать на упаковках и товарных знаках изображения женщин;
- запрещается ввоз алкогольной продукции;
- запрещается ввоз продукции, содержащей израильские символы.

#### **Перечень абсолютных оснований, препятствующих регистрации товарного знака, согласно которому не подлежат регистрации обозначения:**

- Не способные различать товары и их производителей, то есть не обладающие различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг;
- Противоречащие правилам шариата, общественному порядку или морали;
- Способные ввести в заблуждение общественность относительно производителя товара или места его производства;
- Идентичные или имитирующие, а также содержащие в качестве составных частей государственные гербы, флаги или другие эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, флаги и эмблемы, официальные клейма, принятые любым государством, межправительственной организацией, созданные в соответствии с международной конвенцией. Такие обозначения не могут использоваться в товарных знаках без согласия компетентного органа этого государства или организации;

- Идентичные или сходные до степени смешения, или представляющие собой перевод фирменного названия хорошо известного в Иране предприятия в отношении однородных товаров;
- Идентичные или сходные до степени смешения с общеизвестным в Иране знаком в отношении однородных услуг в случае, если регистрация данного обозначения может нанести урон репутации общеизвестного товарного знака;

Помимо достоверного информирования о товаре важно приобрести права на интеллектуальную собственность, содержащуюся в товаре или сопровождающих его объектах. Права на интеллектуальную собственность регистрируются в Тегеране в Ведомстве по регистрации промышленной собственности.

Наиболее доступной и быстрой по получению результата является регистрация товарных знаков.

Так как Иран является участником основных международных соглашений в сфере охраны интеллектуальной собственности (Всемирная организации интеллектуальной собственности, Парижская конвенции по охране промышленной собственности, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол, Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и т.д.) то и требования, предъявляемые к товарному знаку, критерии охраноспособности, а также условия регистрации незначительно отличаются от принятых в большинстве стран мира.

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Ведомство по регистрации промышленной собственности в Тегеране. Заявка от иностранных заявителей подается через официального представителя, зарегистрированного в качестве патентного поверенного.

Заявка подается на персидском языке. В ней должны содержаться сведения о заявителе, перечень товаров и/или услуг, сгруппированный по классам согласно действующей редакции Международной классификации товаров и услуг.

К заявке прилагается 12 экземпляров обозначения, заявленного на регистрацию; доверенность, заверенная иранским Консульством, если заявка подается от иностранного заявителя; документ об оплате официального сбора, а также заверенная копия первой заявки, если заявитель испрашивает конвенционный приоритет.

После успешного завершения формальной экспертизы заявка публикуется в официальном бюллетене. Любое заинтересованное лицо до истечения 30 дней с даты публикации может подать мотивированное возражение в ведомство против регистрации товарного знака.

Ведомство должно направить возражение заявителю. Если заявитель в течение 20 дней с даты направления возражения подаст встречное возражение с доводами в пользу регистрации, то ведомство должно рассмотреть оба возражения и принять решение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. При не поступлении встречного возражения в установленный срок заявка будет считаться отозванной. В случае несогласия с вынесенным решением заявитель может обратиться в суд.

Если владелец товарного знака с более ранним приоритетом не подал своевременно возражение против регистрации тождественного или сходного до степени смешения (далее – сходного) обозначения, то второй знак также будет зарегистрирован и на рынке появятся сходные знаки, зарегистрированные на имя разных владельцев. Сможет ли владелец более ранних прав отменить регистрацию сходного обозначения, и каковы должны быть его действия?

Владелец первого товарного знака может подать в суд прошение об аннулировании регистрации сходного товарного знака, зарегистрированного с более поздней датой, ссылаясь на свои приоритетные права. При этом он должен использовать товарный знак, так как, оппонент может подать встречный иск по аннулированию первого товарного знака в связи с неиспользованием его непрерывно в течение трех лет с даты регистрации.

Отсутствие проверки по иным основаниям значительно сокращает время рассмотрения заявки и упрощает процедуру регистрации товарных знаков. Ведомство снимает с себя ответственность за надежность предоставления исключительных прав на товарные знаки и перекладывает ее на общество. Все спорные вопросы в данной сфере деятельности решаются в судебном порядке.

После регистрации товарного знака владельцу выдается свидетельство, которое действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. По ходатайству владельца товарного знака срок его действия может продлеваться на каждые последующие 10 лет.

Владелец товарного знака получает монопольные права на товарный знак. Он может использовать его сам и запретить использовать третьим лицам в отношении однородных товаров и услуг. Владелец товарного знака может уступить права на товарный знак полностью или разрешить использовать товарный знак третьему лицу временно на основании лицензионного договора.

Любое заинтересованное лицо может оспорить регистрацию товарного знака в случае неиспользования его непрерывно в течение трех лет с даты регистрации. Если владелец товарного знака докажет, что неиспользование товарного знака было связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то действие знака не будет прекращено.

Если регистрация была произведена в отношении обозначения, не соответствующего критериям неохранных способности, любое заинтересованное лицо может в судебном порядке оспорить такую регистрацию, ссылаясь на нормы закона. Действие товарного знака может быть оспорено в течение трех лет с даты его регистрации. По истечении этого срока такая возможность утрачивается и знак становится бесспорным.

Товарный знак прекращает свое действие с даты публикации сведений об аннулировании регистрации в официальном бюллетене.

В случае неправомерного использования товарного знака владелец может подать на нарушителя жалобу в суд. Иран входит в число стран, в которых нарушение прав владельцев интеллектуальной собственности относится к категории уголовных преступлений и если факт нарушения прав будет доказан, то на основании положений исламского Уголовного кодекса (Taazirat) нарушителю будет предъявлено обвинение с взысканием убытков и/или заключением под стражу на срок от шести месяцев до 3 лет и от 3 до 15 лет в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Таким образом, экспорт товара в Иран требует более тщательной подготовки и бережного отношения к культуре и менталитету исламского государства, а проверка наличия зарегистрированных товарных знаков других лиц и регистрация своих знаков являются, по нашему мнению, необходимыми предварительными условиями.

#### ➤ 1.4.5. Особенности регистрации товарных знаков в Республике Беларусь

Белоруссия и Казахстан на протяжении десятилетий в составе Советского Союза руководствовались едиными нормативными документами в сфере охраны и защиты товарных знаков. Соответственно, после распада Союза перед каждым вновь образованным суверенным государством встала задача формирования своей патентной отрасли. Первые законы о товарных знаках из-за недостатка специалистов и отсутствия практических наработок базировались на основных положениях советского законодательства. В настоящее время патентное ведомство Республики Беларусь является одним из самых передовых и прогрессивных среди ведомств стран СНГ.

Своевременная регистрация своих знаков в своей стране и в стране предполагаемого экспорта позволит предпринимателям обрести уверенность в том, что они не нарушают чужих прав, а также защитить свой бизнес от недобросовестных действий конкурентов.

Защитить товарный знак можно двумя способами: с помощью национальной регистрации в каждой отдельной стране или зарегистрировав знак по Мадридской системе через Всемирную организацию по интеллектуальной собственности (ВОИС).

Во избежание возможных негативных последствий целесообразно до экспорта продукции определить возможность реализации продукции в стране экспорта под своим товарным знаком.

С этой целью до подачи заявки на регистрацию товарного знака, желательно, провести предварительный поиск на новизну обозначения. По результатам поиска можно выявить потенциальных конкурентов, избежать вероятности отказа в регистрации товарного знака.

Если предполагается экспорт продукции в несколько стран, то, экономичнее подать одну международную заявку в ВОИС на базе национальной заявки или регистрации.

Если договорная страна не является участницей международных соглашений, то заявку на регистрацию товарного знака следует подавать напрямую в патентное ведомство страны через патентных поверенных.

Регистрацию товарных знаков в Белоруссии осуществляет Национальный Центр Интеллектуальной Собственности (Патентное Ведомство).

**Процедура подачи заявки на товарный знак** в Белорусское патентное ведомство идентична процедуре, предусмотренной казахстанским законодательством. Заявка может быть подана от физического или юридического лица. Согласно законодательству заявка от иностранного заявителя подается через патентного поверенного.

**Рассмотрение заявки** проходит в два этапа. На стадии предварительной экспертизы проверяются правильность оформления заявочных материалов, полнота комплекта документов и наличие оплаты пошлины. В случае соответствия материалов заявки требованиям Закона и Положения заявка принимается к рассмотрению, а сведения о ней публикуются на официальном сайте ведомства. Предварительная экспертиза длится два месяца.

Второй этап прохождения заявки – экспертиза заявки, по результатам которой принимаются решения о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. До вынесения решения об отказе в регистрации заявителю может быть направлен запрос. Трехмесячный срок ответа на запрос может быть максимально продлен до двенадцати месяцев. При несогласии с решением, принятым по результатам экспертизы, заявитель может ходатайствовать о проведении повторной экспертизы. Ходатайство должно быть направлено в трехмесячный срок с даты получения решения.

**Срок для подачи ходатайства** может быть продлен максимально до восемнадцати месяцев или восстановлен в течение трех месяцев с даты его истечения.

В случае необходимости ограничения перечня заявленных товаров/услуг, заявитель имеет возможность в период проведения экспертизы подать на это же обозначение выделенную заявку с сохранением приоритета по дате подачи первой заявки.

В течение года после получения решения об отказе в приеме заявки к рассмотрению на стадии предварительной экспертизы, а также отказа в регистрации товарного знака заявитель может подать в Апелляционный совет при патентном ведомстве или в суд жалобу, которая должна быть рассмотрена в течение месяца с даты ее получения. В течение шести месяцев с даты получения, решение Апелляционного совета может быть обжаловано в Верховном суде Республики Беларусь.

**Продолжительность рассмотрения материалов** заявки составляет от 1,5 до 2 лет. По результатам полной экспертизы владельцу товарного знака выдается свидетельство на товарный знак сроком на 10 лет, который может продлеваться бесконечно по ходатайству владельца.

При регистрации товарного знака в Белоруссии необходимо помнить, что знак должен быть использован. В противном случае, любое лицо может подать в Верховный Суд Республики Беларусь заявление о неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление должно быть подано по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Доказательством использования товарного знака признается применение товарного знака на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров; при этом действия, совершаемые владельцем товарного знака или лицом, которому право использования товарного знака предоставлено на основании договора, либо другим лицом, использующим товарный знак с разрешения его владельца и не связанные непосредственно с введением товаров в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием товарного знака.

В Белоруссии на законодательной основе использованием товарного знака может признаваться его использование с незначительными изменениями отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность.

Предусмотрена **ответственность за несанкционированное использование чужого товарного знака**. Так, владелец товарного знака или пользователь товарного знака по договору исключительной лицензии, будет вправе требовать вместо возмещения убытков компенсацию в размере от 1 до 50 тыс. базовых величин (БВ) в судебном порядке (размер БВ с 01.01.2017 г. составляет 23 руб.).

Тем самым, владелец товарного знака или пользователь товарного знака по договору исключительной лицензии, будет обладать большим количеством вариантов в защите своих интересов наряду, например, с такими мерами, как уничтожение маркированных товарным знаком товаров, удаление товарного знака (например, при использовании в интернете). Предполагается, что в случае, если лицо будет запрашивать именно компенсацию, размер причиненных убытков доказывать не надо.

## ➤ 1.5. Общеизвестные товарные знаки

Ещё одним способом защиты товарного знака в Казахстане является его признание общеизвестным.

Общеизвестным товарным знаком в Казахстане может быть признан товарный знак, который приобрел широкую известность среди потребителей соответствующего товара в результате его длительного широкого использования.

При определении общеизвестности товарного знака в Казахстане во внимание принимаются такие факторы как степень известности или признания товарного знака в соответствующем секторе, продолжительность, интенсивность и регион использования товарного знака, а также ряд иных факторов.

В Казахстане для того чтобы признать знак общеизвестным, необходимо подать заявку в уполномоченный орган (Министерство юстиции Республики Казахстан). К заявке прилагаются результаты опроса потребителей, который должен охватить не менее семи городов Казахстана.

Заявка по признанию товарного знака общеизвестным рассматривается Комиссией по признанию товарного знака общеизвестным, которая после рассмотрения выносит решение о признании или об отказе в признании.

После знак вносится в Государственный реестр общеизвестных товарных знаков и действует в течение десяти лет с даты признания знака общеизвестным.

Порядок продления срока действия общеизвестного товарного знака отдельно не регламентирован, поэтому продление срока действия регистрации происходит на тех же основаниях, что и признание знака общеизвестным. Владелец знака вновь предоставляет доказательства известности своего знака, только теперь ему не надо ждать решения Комиссии.

Преимущества признания товарного знака общеизвестным в Казахстане:

УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ	УСИЛИВАЕТ ЗАЩИТУ	НЕ НУЖНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
<ul style="list-style-type: none"><li>• при постановке на баланс учитывается при оценке нематериальных активов предприятия и амортизационных отчислениях</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• защищается в отношении всех и любых товаров и услуг, независимо от того, в отношении каких товаров и/или услуг он был признан общеизвестным</li><li>• есть возможность предотвращения или аннулирования регистрации похожего товарного знака в отношении любых товаров и услуг в течение 7 лет с даты регистрации сходного или тождественного товарного знака</li><li>• право предпринять меры в отношении нарушителей, включая нарушителей по всемирной сети Интернет, в отношении любых товаров и услуг</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• не требуется предварительная регистрация знака в качестве товарного знака до признания товарного знака общеизвестным</li></ul>

Признанные общеизвестными в других странах знаки автоматически не признаются таковыми в Казахстане и других республиках СНГ, для этого требуется полностью пройти процедуру признания знака, подав заявку со всеми доказательствами известности знака среди потребителей РК.

В настоящее время в Казахстане признаны общеизвестными 32 знака, среди них «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite», «Toyota» и многие другие.

Возможно, понадобится помощь специалистов, которые помогут:

- провести всесторонний предварительный поиск на тождество и сходство среди зарегистрированных товарных знаков с предоставлением отчета о проведении поиска, что поможет свести риск отказа к минимуму;
- осуществить подготовку, подачу и сопровождение заявки вплоть до получения решения о признании товарного знака общеизвестным.

## ➤ 1.6. Продление регистрации товарного знака

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на товарный знак.

Продление срока действия регистрации фактически означает продление правовой защиты товарного знака (знака обслуживания). Если вы вкладывали в продвижение своего зарегистрированного товарного знака силы и средства, и он приобрел определенную известность, то следует вовремя позаботиться о его сохранности.

Ходатайство о продлении действия регистрации товарного знака должно подаваться в последний год действия этого знака.

### ***Что делать, если истек срок действия регистрации товарного знака?***

В случае если вы не успели продлить срок регистрации товарного знака и этот срок был нарушен незначительно (до 6 месяцев), мы поможем восстановить данный срок и продлить ваше право на товарный знак.

### ***Что делать, если вы не успели вовремя провести продление товарного знака и все сроки уже пропущены?***

В той ситуации, когда сроки продления регистрации были существенно пропущены и уже не подлежат какому-либо восстановлению, мы окажем содействие в составлении и подаче повторной заявки на регистрацию товарного знака, а также приложим все усилия для возобновления действия прав на ваш товарный знак.

Все сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака вносятся в Государственный реестр товарных знаков.

Необходимо будет обратиться к специалистам по продлению срока действия регистрации товарных знаков, которые:

- окажут содействие в подаче заявок на продление регистрации товарного знака в Казахстане и других странах по международной и национальным процедурам;
- помогут подготовить, подать и осуществить сопровождение заявки вплоть до регистрации продления срока действия товарного знака;
- помогут внести изменения и продлить срок действия международной регистрации товарного знака.

## **2. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ**

Законодательство Казахстана относит фирменное наименование («ФН») к объектам интеллектуальной собственности, в частности, к средствам индивидуализации участников гражданского оборота. В соответствии с Парижской Конвенцией от 20 марта 1883 года по охране промышленной собственности, ФН в Казахстане охраняется без регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Специальная регистрация ФН в Казахстане отсутствует и ФН становится таковым после регистрации юридического лица в Министерстве юстиции РК с обязательным его указанием в учредительных документах и позволяет отличить данное юридическое лицо от других юридических лиц. ФН включает в себя отличительную часть и указание на организационно-правовую форму юридического лица на казахском и русском и, при необходимости, других языках как полностью, так и, по желанию акционеров или участников, в сокращенной форме.

Под определенным ФН юридическое лицо вносится в единый государственный реестр юридических лиц. При этом, например, для банков ФН должно включать слово «банк» или производное от него слово, наименование специальной финансовой компании должно содержать слова «специальная финансовая компания», и пр.

ФН государственного предприятия должно содержать указание на собственника имущества, на принадлежность к виду государственной собственности (республиканское или коммунальное) и на ведомственную подчиненность.

ФН предприятия на праве оперативного управления должно содержать указание на то, что оно является казенным.

Государственное предприятие имеет печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и ФН предприятия.

Запрещается использование в ФН предприятий, не являющихся государственными органами, указаний на официальные названия государственных органов Республики Казахстан, установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан. Также в наименовании юридического лица не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали; собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников, либо если участники не получили разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени.

Юридическое лицо имеет исключительное право использования ФН. Лицо, неправомерно использующее чужое ФН, по требованию обладателя права на ФН обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.

Юридическое лицо имеет исключительное право использовать ФН в официальных бланках, печатных изданиях, рекламе, вывесках, проспектах, счетах, на товарах и их упаковке и в иных случаях, необходимых для индивидуализации юридического лица.

Действие права на ФН прекращается с ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного наименования.

Отчуждение и переход права на ФН юридического лица не допускаются, кроме случаев реорганизации юридического лица и отчуждения предприятия в целом. Обладатель права на ФН может разрешить (выдать лицензию) другому лицу использовать свое наименование способами, обусловленными в договоре.

По договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) лицензиар обязуется предоставить лицензиату за вознаграждение комплекс исключительных прав, включающий, в частности, право использования ФН. Если иное не предусмотрено этим договором, лицензиат обязан информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует ФН на основании договора комплексной предпринимательской лицензии.

Согласно п.3 ст. 1020 ГК РК, не может быть использовано фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц, а также введению в заблуждение относительно выпускаемых ими товаров или оказываемых услуг.

Также, владелец ФН имеет право требовать аннулирования регистрации товарного знака, если товарный знак сходен до степени смешения с ФН, зарегистрирован позже ФН и может вводить в заблуждение потребителей. Если ФН зарегистрировано позже товарного знака, то его владелец товарного знака вправе требовать запрета на использование сходного ФН.

Перед тем как зарегистрировать новую компанию рекомендуем:

- Провести поиск по наименованиям на наличие тождественных или сходных обозначений;
- Получить консультации в области охраны прав на фирменные наименования.

В случае нарушений прав на ФН, советуем обратиться к специалистам в этой области для представления ваших интересов по защите прав на фирменные наименования и получения консультации и помощи в разрешении споров.

### 3. ПАТЕНТЫ

#### ➤ 3.1. Патентные исследования

Согласно СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» под патентными исследованиями понимаются исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

При этом объектом патентного исследования являются результаты или средства хозяйственной деятельности. Суть патентного исследования - проведение поиска доступных источников информации в виде патентной и другой литературы и анализ отобранных документов. При этом исследования могут проводиться на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции и, в частности, в процессе создания, освоения и реализации промышленной продукции. Это особенно актуально для наукоёмких отраслей, в частности химико-фармацевтической промышленности.

Как известно, от идеи до воплощения её в жизнь могут пройти годы, и патентообладатель, зачастую получив патент на интересное изобретение, не всегда может реализовать его. Подбор опубликованных заявок на изобретения, патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д. по определённым темам даёт возможность всем желающим ознакомиться с передовыми техническими решениями, передовыми технологиями в мире.

Цель поиска определяет методику его проведения, глубину и географию поиска, источники и соответственно, сроки и материальные затраты на их проведение. Можно выделить следующие основные цели поиска:

- Определение уровня техники и тенденций её развития;
- Проверка патентоспособности технических решений (мировой новизны и изобретательского уровня);
- Проверка патентной чистоты объекта техники и др.
- Определение патентно-лицензионной ситуации.

Глубина проведения **поиска для определения уровня техники**, как правило, составляет 10-15 лет. Поиск проводится по ведущим странам мира.

Глубина проведения **поиска для определения патентоспособности технических решений**, как правило, составляет не менее 50 лет. Поиск проводится по ведущим странам мира и по фондам региональных патентных ведомств.

**Проверка патентной чистоты** даёт возможность определить, можно ли объект проверки свободно использовать, вводить в гражданский оборот в той или иной стране. Само понятие «патентная чистота» является условным, так как патенты имеют территориальную привязку, и срок их действия ограничен, как правило, 20 годами, с возможностью продления для некоторых объектов (фармацевтические препараты и агрохимия) ещё на 5 лет. Глубина проверки патентной чистоты составляет порядка 20-25 лет.

**Основные виды используемого патентного поиска:** предметный, именной (или фирменный), нумерационный и поиск патентов-аналогов (патентов-эквивалентов). Обычно применяют несколько видов поиска.

Во всех указанных видах проверки, как правило, основными источниками патентной информации являются базы данных (патентов на изобретения или полезные модели и/или опубликованных заявок на изобретения) Патентного ведомства Казахстана, ВОИС, Евразийского патентного ведомства, Европейского патентного ведомства, а также баз данных патентных ведомств ведущих стран мира, таких как Россия, Германия, Япония, США, Великобритания и др.

Во всех указанных видах проверки, как правило, основными источниками патентной информации являются базы патентов и данных (патентов на изобретения или полезные модели и / или опубликованных заявок на изобретения) заявок Патентного ведомства Казахстана, ВОИС, Евразийского патентного ведомства, Европейского патентного ведомства, а также баз данных патентных ведомств ведущих стран мира, таких как Россия, Германия, Япония, США, Великобритания и др.

Например, при проверке патентной чистоты выполняются следующие виды работ:

- определение стран, по которым будет осуществляться проверка;
- изучение особенностей патентного законодательства стран, по которым осуществляется проверка;
- анализ объекта проверки и выделение технических решений, художественно-конструкторских решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту;
- поиск и отбор патентов и других охраняемых документов исключительного права, имеющих отношение к выделенным элементам объекта, подлежащих проверке;
- определение классификационных рубрик для выделения технических решений и др. элементов, подлежащих проверке;
- подробный анализ отобранных действующих охраняемых документов на основе изучения формулы изобретения и выводы.

Проведение патентных исследований включает составление регламента поиска (выбор предмета поиска, ключевых слов, рубрик патентной классификации, глубины поиска, стран поиска, баз данных в зависимости от целей поиска), отбор патентных документов, анализ патентных документов и оформление справки о поиске и форме отчёта согласно СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005.

### ➤ 3.2. Патентование изобретения

Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое.

#### **Условия патентоспособности изобретения**

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Объём правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется его формулой.

**Срок действия** Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты подачи заявки при условии ежегодной оплаты за поддержание патента в силе.

В отношении изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду (ядохимикату), для применения которых требуется получение разрешений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

#### **Объекты изобретения**

В качестве изобретения охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процес-

су осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

### **Неохраноспособные объекты**

- открытия, научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;
- программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;
- предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали.

**Срок действия.** Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты подачи заявки при условии ежегодной оплаты за поддержание патента в силе.

В отношении изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду (ядохимикату), для применения которых требуется получение разрешений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до даты получения первого разрешения на применение изобретения за вычетом 5 лет.

### **Документы для подачи заявки:**

- 1) заявление о выдаче охранного документа с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;
- 3) формула изобретения, определяющая объект изобретения и выражающую его сущность. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат;
- 6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 7) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Патент на изобретение патентообладателю выдаётся после проведения формальной экспертизы и экспертизы изобретения по существу. Экспертиза по существу включает патентно-информационный поиск и рассмотрение на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость», «мировая новизна» и «изобретательский уровень». После завершения формальной экспертизы с положительным результатом заявителю направляется соответствующее уведомление. После соответствующей оплаты, проводится экспертиза заявки по существу. По результатам экспертизы по существу выдается Заключение о выдаче патента на изобретение. После оплаты за выдачу патента и государственной пошлины за выдачу патента владельцу выдается патент Казахстана на изобретение. В настоящее время срок рассмотрения заявки на выдачу патента составляет примерно 1,5 года и больше.

**Исключительное право.** Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом изобретения. Другие лица не вправе использовать изобретение, без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Использованием объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа. Продукт признаётся содержащим охраняемое изобретение, а охраняемый способ признаётся применимым, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования. Действие охранного документа, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом если не доказано иное, новый продукт считается полученным охраняемым способом.

Нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого изобретения, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного.

Защита прав патентообладателя осуществляется в судебном порядке.

### ➤ 3.3. Патентование полезной модели

Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым и промышленно применимым.

#### **Условия патентоспособности полезной модели**

Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков неизвестна из сведений об уровне техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

Объём правовой охраны, предоставляемый охранным документом на полезную модель, определяется её формулой.

**Срок действия** Патент на полезную модель действует в течение 5 лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.

#### **Объекты полезной модели**

В настоящее время, начиная с 7 апреля 2015, в Республике Казахстан объектами полезной модели являются такие же самые объекты, как и на изобретения, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.

#### **Неохраноспособные объекты**

Те же самые, что и для изобретения.

#### **Документы заявки для выдачи патента на полезную модель:**

- 1) заявление о выдаче охранного документа с указанием авторов полезной модели и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;
- 3) формула полезной модели, формула полезной модели, выражающая ее сущность и полностью основанная на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат;
- 6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 7) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Заключение о выдаче патента на полезную модель выдается по результатам экспертизы без проверки на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «мировая новизна». После оплаты за выдачу патента и государственной пошлины за выдачу патента владельцу выдается патент Казахстана на полезную модель. В настоящее время срок рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель составляет примерно 1 -1,5 года и больше.

**Исключительное право.** Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенной патентом полезной модели. Другие лица не вправе использовать полезную модель без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Использованием объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемую полезную модель, а также применение охраняемого способа.

Продукт признаётся содержащим охраняемую полезную модель, а охраняемый способ признаётся применимым, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведённый в независимом пункте формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования. Действие охранного документа, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом если не доказано иное, новый продукт считается полученным охраняемым способом.

Нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемой полезной модели, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного.

Защита прав патентообладателя осуществляется в судебном порядке.

**Принудительная лицензия** Патентообладатель обязан использовать полезную модель. Условия выдачи принудительной лицензии такие же, как у изобретения.

### ➤ 3.4. Патентование промышленного образца

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым, оригинальным.

## **Условия патентоспособности промышленного образца**

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведённых в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признаётся оригинальным, если его существенные признаки определяют творческий характер особенностей изделия.

Объём правовой охраны, предоставляемый охранным документом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях изделия (макета) и приведённых в перечне существенных признаков промышленного образца.

## **Объекты промышленного образца**

К промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия.

**Срок действия** Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

## **Неохраноспособные объекты:**

- обусловленные исключительно технической функцией изделий;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

## **Документы для заявки для выдачи патента на промышленный образец:**

- 1) заявление о выдаче патента с указанием авторов промышленного образца и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
- 2) комплект пригодных для репродуцирования изображений изделия (изделий) или макета, дающих полное детальное представление о заявляемом образце (образцах);
- 3) описание промышленного образца, включающее перечень его существенных признаков;
- 4) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 5) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

Процедура патентования. Патент на промышленный образец патентообладателю выдаётся после проведения формальной экспертизы и экспертизы по существу. Экспертиза по существу включает патентно-информационный поиск и рассмотрение на соответствие условиям патентоспособности «мировая новизна» и «оригинальность». После завершения формальной экспертизы с положительным результатом заявителю направляется соответствующее уведомление. После соответствующей оплаты, проводится экспертиза заявки по существу. По результатам экспертизы по существу выдается Заключение о выдаче патента на промышленный образец. После оплаты за выдачу патента и государственной пошлины за выдачу патента владельцу выдается патент Казахстана на промышленный образец. В настоящее время срок рассмотрения заявки на выдачу патента составляет примерно 1,5 года и больше.

**Исключительное право.** Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенный патентом промышленный образец. Другие лица не вправе использовать промышленный образец

без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Использованием объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый промышленный образец.

Продукт признаётся содержащим охраняемый промышленный образец, если он содержит все его существенные признаки, представленные на изображениях изделия (макета) и при-веденные в перечне существенных признаков.

Нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого промышленного образца.

### ➤ 3.5. Патентование селекционного достижения

К селекционным достижениям в Республике Казахстан относятся новые сорта растений, новые породы животных, являющиеся результатом творческой деятельности человека.

#### **Условия патентоспособности селекционного достижения**

Сорт, порода считаются новыми, если на дату подачи заявки семена или другой посадочный материал, племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались другим лицам автором или его правопреемником для использования сорта, породы на территории Республики Казахстан – ранее, чем за 1 год до даты подачи заявки; любого другого государства - ранее чем за 4 года по однолетним культурам и ранее чем за 6 лет по многолетним культурам, породам до даты подачи заявки.

Сорт, порода отвечают критериям отличимости, если они явно отличаются от любого другого сорта, породы, существование которых на момент подачи заявки является общеизвестным.

Сорт, порода считаются однородными, если с учётом особенности их размножения растения этого сорта или порода однородны по селективируемым признакам.

Сорт, порода отвечают критерию стабильности, если их основные признаки остаются неизменными после каждого размножения, а в случае особого цикла размножения - в конце каждого цикла размножения.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включённых в описание сорта, породы.

**Срок действия.** Срок действия патента на сорта растений составляет 25 лет, породы животных - 30 лет, на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе их подвоев, составляет - 35 лет с даты подачи заявки в экспертную организацию. Срок действия патента продлевается по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 10 лет.

#### **Объекты селекционного достижения**

Сорта растений (клон, линия, гибрид первого поколения, популяция) и породы животных (тип, кросс, линия).

#### **Документы заявки на выдачу патента на селекционное достижение:**

- 1) заявление о выдаче патента на селекционное достижение;
- 2) анкета селекционного достижения (с таблицей описываемых признаков по степени и индексу выраженности);
- 3) доверенность в случае ведения делопроизводства через представителя - 1 экз.

4) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Заявка на выдачу патента на селекционное достижение подается заявителем в экспертную организацию (РГП « Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК). По истечении двух месяцев с даты подачи заявки экспертная организация проводит по ней предварительную экспертизу. В ходе проведения предварительной экспертизы устанавливается дата приоритета заявки, проверяется наличие необходимых документов и выполнение установленных к ним требований. Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента проводится в двухмесячный срок.

При получении положительного результата предварительной экспертизы уполномоченным государственным органом в сфере охраны селекционных достижений (Министерство юстиции РК) принимается решение о дальнейшем рассмотрении заявки на выдачу патента. Копия заявки на выдачу патента направляется в Государственную комиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства РК или в Государственную комиссию по испытанию и апробации пород (далее - Госкомиссии).

Публикация сведений о заявке, по которой в результате предварительной экспертизы вынесено решение о дальнейшем рассмотрении, производится в бюллетене по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки.

Госкомиссия проверяет наименование селекционного достижения и новизну по базам данных.

Испытания сорта, породы на отличимость, однородность и стабильность проводятся Госкомиссиями по принятым методикам в установленные сроки.

Заявитель обязан представить для экспертизы необходимое количество семян или племенного материала.

Госкомиссии вправе использовать результаты испытаний, проведенных другими организациями Республики Казахстан, а также других государств

Если в результате экспертизы и испытания на патентоспособность, проведенных соответствующей Госкомиссией, будет установлено, что заявленный сорт, порода соответствует условиям патентоспособности, Госкомиссия составляет описание сорта, породы с заключением на выдачу патента и заключение о патентоспособности сорта, породы (о выдаче патента на селекционное достижение) и направляет их в экспертную организацию.

На основании решения о выдаче патента и подтверждении оплаты селекционное достижение регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений (Государственном реестре охраняемых сортов растений или Государственном реестре охраняемых пород животных)

### **Исключительное право**

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом селекционного достижения. Другие лица не вправе использовать селекционное достижение без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Нарушением исключительного права патентообладателя признаются следующие действия:

- 1) производство или воспроизводство (размножение);
- 2) доведение до посевных кондиций семян для целей размножения;
- 3) предложение к продаже;
- 4) продажу или иные виды сбыта;
- 5) вывоз с территории Республики Казахстан;

- 6) ввоз на территорию Республики Казахстан;
- 7) хранение для вышеуказанных целей
- 8) раскрытие без разрешения владельца патента составляющих коммерческую тайну сведений о сорте, породе, на которые подана заявка;
- 9) присвоение произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименования, которое отличается от зарегистрированного;
- 10) присвоение произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименования, схожего до степени смешения с наименованием селекционного достижения;
- 11) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования селекционного достижения, которые фактически не являются таковыми;
- 12) представление документов, содержащих недостоверные сведения о селекционном достижении.

Право патентообладателя распространяется также на растительный материал, товарных животных, которые были произведены из семян, от племенных животных, введенных в гражданский оборот без разрешения обладателя патента.

Защита прав патентообладателя осуществляется в судебном порядке.

### **Обязанности патентообладателя**

- 1) вводить в оборот сорт, породу, допущенные к использованию в производстве;
- 2) поддерживать соответствующий сорт растения или соответствующую породу животных в течение срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в официальном описании сорта или породы, установленном экспертным органом.

### **➤ 3.6. Нарушение патентных прав**

Согласно п. 3 ст. 992 Гражданского кодекса Республики Казахстан и п. 1 ст. 15 Патентного закона Республики Казахстан под **нарушением исключительного права патентообладателя** (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного.

Споры, связанные с незаконным использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, как правило, относятся к гражданскому делопроизводству и разрешаются в судебном порядке. Так, в случае нарушения патентных прав патентообладатель может требовать:

- прекращения нарушения охранного документа;
- возмещения нарушителем причинённых убытков и компенсации морального вреда с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа;
- взыскания дохода, полученного нарушителем охранного документа, вместо возмещения убытков с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа;
- выплаты нарушителем охранного документа компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

- изъятия в свою пользу продуктов, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью, и признанных нарушающими охранной документ, а также средств, специально предназначенных для нарушения охранного документа с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа;
- обязательной публикации о допущенном нарушении, включением в неё сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

За нарушение патентного права в Республике Казахстан предусмотрена также уголовная ответственность (ст. 199 Уголовного кодекса Республики Казахстан) в виде наложения штрафов, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам, либо арестом. В случае неоднократного повторения нарушения по сговору группой лиц предусмотрены ограничение свободы, либо лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Согласно ст. 12 Патентного Закона Республики Казахстан не признаётся нарушением патентного права:

- применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран, при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Республики Казахстан и используются для нужд транспортного средства. Такие действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств Республики Казахстан;
- проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим охраняемый объект промышленной собственности, если целью такого научного исследования или эксперимента не является получение дохода;
- применение таких средств при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, крупные аварии) с немедленным уведомлением патентообладателя и последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;
- применение таких средств для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение дохода;
- в экстренных случаях разовое изготовление лекарства в аптеке по рецепту врача;
- ввоз на территорию Республики Казахстан, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Для правильной и полной защиты разработок перед выходом на рынки других стран необходимы:

Для патентообладателей:

- проверка факта нарушения использования патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Выявление нарушителя;
- подготовка и направление нарушителю от имени правообладателя письма-предупреждения с требованиями прекратить нарушение патента;
- подготовка и составление лицензионных договоров на предоставление права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца третьим лицам;
- ведение делопроизводства и дальнейшее сопровождение заключенных лицензионных договоров.

Для обвиняемой в нарушении патентного права стороны:

- проверка наличия и анализ факта нарушения использования патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец;
- составление аргументированного ответа патентообладателю.
- представление в судах различных инстанций интересов правообладателя по разрешению возникшего спора;
- подготовка и составление лицензионных договоров на предоставление права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца;
- ведение делопроизводства и дальнейшее сопровождение заключенных лицензионных договоров.

Во избежание возможных проблем, связанных с нарушением исключительных прав патентообладателя на изобретение, полезную модель и промышленный образец перед внедрением новой технологии или выводом на рынок новой продукции рекомендуется проводить патентные исследования с целью анализа патентной чистоты объектов техники. На основании данного исследования можно оценить риски нарушения чужих прав, а также возможные пути устранения нарушений. Более подробно об этой услуге см. в разделе "Патентные исследования".

### ➤ 3.7. Патентные споры

Под патентными спорами в международной юридической практике подразумеваются споры, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, охраняемыми патентами, а именно, на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Законодательно в Республике Казахстан в п. 1 ст. 33 Патентного закона закреплено, что подлежат рассмотрению в судебном порядке следующие виды споров:

- об авторстве на объект промышленной собственности;
- о правомерности выдачи охранного документа;
- об установлении патентообладателя;
- о выдаче принудительной лицензии;
- о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя;
- о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности;
- о праве преждепользования и послепользования;
- о выплате вознаграждения автору работодателем;
- о выплате компенсаций, предусмотренных настоящим Законом;
- другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из охранного документа.

Как видно из этого перечня, по некоторым из споров в качестве ответчика может выступать также и Патентное ведомство, например, ошибочно выдавшее охранный документ на тот или иной объект интеллектуальной собственности.

Законом также предусмотрено право оспаривания патентов заинтересованными лицами, если объект промышленной собственности не соответствует установленным условиям патентоспособности. Ответчик, вос-

пользовавшись этим правом, может аннулировать патент истца во внесудебном порядке (путём подачи возражения в Апелляционный совет уполномоченного органа).

В настоящее время в Казахстане существуют следующие средства защиты прав на объекты интеллектуальной собственности:

- Досудебное урегулирование;
- Гражданско-правовая защита.

К досудебному урегулированию относятся подготовка и направление претензионных писем, предупредительных писем о нарушении прав.

К гражданско-правовым средствам защиты относится обращение в суд о рассмотрении дела, которое регулируется общими нормами гражданского законодательства.

К уголовно-правовым средствам защиты относятся обращения и заявления в органы внутренних дел.

Если ваша компания вступила в патентный спор, привлекайте специалистов! Будут необходимы:

- Подготовка и направление писем о нарушении прав;
- Подготовка, подача и сопровождение заявления в правоохранительные органы о принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Подготовка документов для гражданского процесса (подготовка исковых заявлений, жалоб, возражений, апелляций, ходатайств, заявлений);
- Представительство интересов клиентов в судах любых инстанций, включая Верховный Суд Республики Казахстан, по любым видам споров в области интеллектуальной собственности, в первую очередь это споры, связанные с товарными знаками и патентные споры;
- Консультации по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Подготовка юридических заключений, заключений специалистов, касательно охраны права на объекты интеллектуальной собственности;
- Участие в суде в качестве специалиста в области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Подготовка возражений о несоответствии объекта промышленной собственности условиям патентоспособности;
- Представительство интересов лица, подавшего возражение, или патентообладателя в Апелляционном совете.

### ➤ 3.8. Зарубежное патентование

Зарубежное патентование – это процедура получения патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы за рубежом.

Республика Казахстан подписала и ратифицировала большинство международных договоров в области интеллектуальной собственности, в частности Конвенцию, учреждающую Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности, Договор о патентной кооперации (РСТ), Евразийскую Патентную конвенцию (ЕАПК), Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации, Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и другие.

Поскольку процедура зарубежного патентования достаточно трудоёмкая и дорогостоящая, патентообладателю необходимо оценить её целесообразность и принять для себя решение относительно начала патентования.

Зарубежное патентование необходимо в случаях:

- защиты за рубежом своих изобретений, полезных моделей и промышленных образцов от незаконного использования, от недобросовестной конкуренции, для обеспечения нормального экспорта товаров;
- лицензирования и продажи патентов зарубежным компаниям за финансовое вознаграждение (коммерциализация интеллектуальной собственности);
- при создании в зарубежных странах совместных производств и использовании в их деятельности патентов, новых технических решений, технологий и др.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан до подачи первой заявки на изобретение или полезную модель в зарубежное патентное ведомство, заявитель обязан подать такую заявку в патентное ведомство Республики Казахстан.

В настоящее время существуют следующие процедуры зарубежного патентования – национальная (традиционная), региональная и международная:

#### **Традиционная (национальная) процедура**

В этом случае предусматривается подача заявки непосредственно в то национальное патентное ведомство страны, на территории которой заявитель заинтересован в получении патента. В этом случае заявители могут использовать право конвенционного приоритета, предоставленное им в соответствии с Парижской конвенцией.

Эта процедура оправдывает себя в тех случаях, когда заявители заинтересованы в получении быстрой охраны своих объектов промышленной собственности на территории государств, число которых, как правило, не превышает трёх-четырёх, и в которых для заявителя уже имеется определённая перспектива реализации патентуемых изобретений.

#### **Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent cooperation Treaty PCT)**

Патентование имеет смысл при заинтересованности заявителя в охране своего изобретения на территории максимально возможного числа государств, поскольку большинство стран мира и региональные патентные ведомства являются указанными при подаче заявки PCT.

Эта процедура с момента подачи заявки до получения охранного документа предусматривает две фазы: международную и национальную.

Международная фаза включает подачу заявки непосредственно в национальное ведомство государства или в ВОИС, международный поиск, который осуществляют крупные патентные Ведомства, публикацию международной заявки с отчётом о международном поиске через 18 месяцев с даты приоритета.

Кроме того заявитель может выбрать процедуру международной предварительной экспертизы в соответствии со II главой PCT.

При этом международная заявка, в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве или ведомстве

Национальная фаза. Срок вхождения в национальную фазу, т.е. подачи заявки в национальное или региональное патентное ведомство, в настоящее время составляет 30-31 месяц с даты приоритета международной заявки. При этом дата подачи заявки устанавливается по дате подачи международной заявки.

Процедура патентования в рамках PCT имеет следующие преимущества:

- в распоряжении патентообладателя имеется больше времени в сравнении с национальной процедурой. Это время можно использовать, для анализа целесообразности патентования, патентоспособности решения, для выбора стран патентования, анализа своих финансовых возможностей, для переводов;
- если международная заявка соответствует предписанной РСТ форме, она не может быть отклонена по формальным признакам патентным ведомством любого Договаривающегося государства РСТ в ходе национальной фазы РСТ;
- имея отчёт о международном поиске и письменное сообщение (мнение) о патентоспособности или заключение международной предварительной экспертиз, можно с достаточной степенью вероятности оценить шансы на патентование изобретения, изменить формулу изобретения как на международной, так и национальной фазе.;
- для заявителя международная публикация информирует о поданной заявке – этот момент также можно использовать как хороший рекламный ход при поиске возможных лицензиатов.

### **Патентование в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК)**

Евразийская патентная система предоставляет возможность защитить права на свои изобретения на основе единого евразийского патента, действующего на территории 9 государств-участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) – Туркменистана, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Российской Федерации, Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Молдова\* и Республики Армения.

Для получения евразийского патента, подается одна евразийская заявка в патентное ведомство страны или в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Евразийское патентное ведомство проводит патентный поиск международного типа, осуществляет публикацию отчёта о поиске и заявки и экспертизу по существу, по результатам которой выдаётся патент. Поддержание евразийского патента осуществляется на территории одного или нескольких государств-участников ЕАПК по выбору патентообладателя.

Патентование с использованием процедуры Европейской патентной конвенции (ЕПК) и других региональных соглашений.

Зарубежное патентование по данной процедуре осуществляется посредством подачи заявки в региональное патентное ведомство. В этом случае заявители используют права, предоставленные им в соответствии с той или иной региональной конвенцией. Такая процедура имеет смысл в тех случаях, когда заявители заинтересованы в охране своей промышленной собственности на территории нескольких государств, являющихся участниками одного и того же регионального договора или соглашения. К числу таких региональных договоров, например, относятся Европейская конвенция (ЕПК), Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (ARIPO).

При зарубежном патентовании можно использовать также смешанные процедуры патентования, например РСТ (Договором о патентной кооперации) – ЕАПК (Евразийская патентная конвенция), РСТ – ЕПК.

Просим обратить внимание, что перед и во время патентования за рубежом вам могут понадобиться:

- Патентно-информационный поиск для проверки технического решения изобретения или полезной модели на новизну и изобретательский уровень;
- Подготовка и её подача по любой из вышеуказанных процедур (поиск патентных поверенных страны патентования, перевод заявки на языки страны или ведомства патентования);
- Ведение делопроизводства по заявке до получения охранного документа;
- Последующее ежегодное поддержание патента, продление срока действия патента, внесение изменений в отношении патентообладателя, восстановление патента и др.;

- Консультации по вопросам зарубежного патентования для объектов промышленной собственности; и, возможно,
- Иные сопутствующие услуги наших специалистов, так и патентных поверенных других стран.

#### 4. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ

##### ➤ 4.1. Договор уступки и лицензионное соглашение

Исключительные права на объект интеллектуальной собственности могут быть переданы правообладателем другому лицу полностью или частично по договору.

Различают договор уступки прав и лицензионный договор. По лицензионному договору, правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право на использование объекта интеллектуальной собственности.

Действующее законодательство Республики Казахстан различает два основных вида лицензий на объекты интеллектуальной собственности:

- при неисключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, с сохранением за собой права на использование и на выдачу лицензий третьим лицам;
- при исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, с сохранением за лицензиаром права на его использование, но без права выдачи лицензии третьим лицам.

Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

В отношении объектов интеллектуальной собственности (изобретения, товарные знаки и т.п.), для которых регистрация является обязательным условием для возникновения права, предусматривается обязательная регистрация договоров о передаче права и лицензионных договоров в уполномоченном органе. Несоблюдение требований о регистрации договоров влечет их недействительность.

В отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности законом предусмотрены особые требования к лицензионным договорам. Например, лицензионный договор на использование товарного знака должен содержать указание на то, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар вправе осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Кроме того, существуют некоторые ограничения права уступки, например, передача права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вам понадобится:

- Подготовка проектов договоров о передаче прав и лицензионных соглашений, в том числе на языке страны, в которой эта лицензия будет действовать;
- Подготовка, подача и сопровождение заявления о регистрации договора по использованию объектов промышленной собственности;
- Возможно, юридические консультации касательно переданных прав на объекты интеллектуальной собственности по договору;
- Подготовка меморандумов, юридических заключений о соответствии договоров требованиям законодательства РК;

- И, надеемся, не понадобится помощь в разрешении споров по указанным договорам, как в судебном, так и досудебном порядке.

#### ➤ 4.2. Договор франчайзинга

По договору франчайзинга одна сторона – комплексный лицензиар (франчайзер) обязуется предоставить другой стороне – комплексному лицензиату (франчайзи) за вознаграждение комплекс исключительных прав.

В соответствии с Гражданским кодексом РК предполагается обязательность передачи по договору франчайзинга права на использование фирменного наименования и коммерческой информации и возможность передачи иных исключительных прав.

В случае передачи прав на товарный знак или изобретение, полезную модель, промышленный образец эти объекты должны быть зарегистрированы Республике Казахстан.

Договор франчайзинга применяется к определенной сфере деятельности. Территория использования может либо быть ограничена определенным участком, либо может быть не ограничена. Договор может быть заключен как на определенный срок, так и бессрочно.

Информация о комплексе исключительных прав, передаваемых в пользование, передается франчайзером в пользу франчайзи до заключения договора франчайзинга.

Договор франчайзинга, включающий в себя условия о предоставлении права пользования патентами или товарными знаками подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

Вознаграждение по договору комплексной предпринимательской лицензии может выплачиваться франчайзи франчайзеру в форме:

- фиксированных разовых или периодических платежей (наиболее распространенным является первоначальный взнос фиксированной суммой сразу после заключения договора, а затем повременные отчисления в определенном проценте от суммы оборота товаров, услуг, работ - "роялти");
- отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых лицензиаром для перепродажи, или
- в иной форме.

Доходы от реализации товаров, вознаграждения (включая вознаграждения по договору франчайзинга), роялти облагаются подоходным налогом (30%). Однако в случае выплаты вознаграждения в виде роялти компаниям и гражданам других государств на основе двухсторонних соглашений Казахстана с некоторыми странами об избежании двойного налогообложения, налог может не превышать 10%.

#### 5. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА И НОУ-ХАУ

В Казахстане ноу-хау отнесено к объектам интеллектуальной собственности. Это понятие определено как «секреты производства» и их защита подчиняется порядку и процедуре, установленным для коммерческой тайны.

Техническая и научная информация, является результатом интеллектуальной творческой деятельности, она часто является патентоспособной либо составляет важную часть патентоспособной разработки.

Ноу-хау является информация, обладающая следующими признаками:

- она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;

- к ней нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Право на защиту ноу-хау действует до тех пор, пока сохраняются все эти условия, то есть оно может быть бессрочным, в отличие от права на защиту патентуемых объектов, срок действия патентов на которые ограничен.

Любая информация может быть отнесена ее собственником к коммерческой тайне, законодательно определены сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну - эти сведения исключаются из коммерческого оборота. Это уставы компаний, информация о правах на имущество и сделках с ним, сведения государственной статистической отчетности, информация о неблагоприятных экологических последствиях деятельности предприятия, информация о сторонах деятельности предприятия, которые выступают объектом государственного контроля и некоторые иные сведения, определенные законодательством.

Основными признаками, отличающими ноу-хау от патента являются:

- Теоретическая бессрочность защиты;
- Ноу-хау может относиться к не выведенному из оборота виду информации, представленной в любой форме;
- Государственная регистрация ноу-хау не требуется и не осуществляется.

Ноу-хау не может присутствовать в описании патента на изобретение, поскольку последнее подлежит опубликованию и описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Наиболее общими способами появления ноу-хау у компании являются (i) её создание работниками компании и (ii) передача ноу-хау по договору и, чтобы определить и защитить его, необходимо принять ряд юридических, технических и организационных мер.

Как и все объекты интеллектуальной собственности, после должного документирования, ноу-хау можно оценить, внести в уставный капитал компании, поставить на учет в бухгалтерском балансе, и даже амортизировать.

Каждой компании целесообразно разработать и осуществить комплекс охранных мер, поскольку последующая защита и восстановление прав потребуют значительно больших затрат и, по существу, вряд ли обеспечат действительное устранение нарушения.

Поскольку законодательство других стран хоть и близко, но иногда может существенно отличаться от казахстанского, вам от патентных поверенных и юристов, возможно, понадобятся:

- Юридическая помощь в разработке комплекса охранных мероприятий по защите нераскрытой информации, включая ноу-хау на всех этапах от создания ноу-хау - сотрудниками компании или вашими партнерами, правилах его использования и хранения, передаче, лицензировании и продаже;
- Подготовка договоров о сохранении конфиденциальности;
- Подготовка договоров о передаче прав на нераскрытую информацию включая ноу-хау;
- Юридическая консультация в области охраны нераскрытой информации, включая ноу-хау.

## 6. ДОМЕННЫЕ ИМЕНА

### ➤ 6.1. Понятие

**Доменное имя (Domain Name)** – символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к объекту сети и соответствующее определённому сетевому адресу.

За последние десятилетия количество доменных имён в мире выросло в геометрической прогрессии и по состоянию на конец 2015 г. было зарегистрировано порядка 294 млн. доменных имен. Помимо этого, за тот же период времени в связи с интенсивным развитием компьютерных технологий, появлением новых устройств (смартфонов, планшетов, устройств виртуальной и дополненной реальности, и иных гаджетов), развитием Интернета было разработано и внедрено огромное количество различных программ для ЭВМ и баз данных.

В частности, по данному направлению часто необходимы:

- предварительная проверка возможности регистрации (как по базам сайтов, так и по базам товарных знаков) того или иного названия в качестве доменного имени, подбор вариантов и предложения готовых решений;
- подготовка заявки и сопровождение в процессе регистрации доменного имени;
- регистрация доменного имени как в латинице, так и в кириллице, в зависимости от конкретного домена и зоны;
- ведение дальнейшего делопроизводства, связанного с зарегистрированным доменным именем для поддержания охраны в силе;
- разрешение доменных споров, в первую очередь связанных с нарушением прав на товарные знаки;
- проверка и ведение дел по нарушению прав на товарные знаки, авторские права и иные объекты интеллектуальной собственности в Интернете.

### ➤ 6.2. Регистрация доменных имён

На рынке Казахстана существует более 10 компаний-регистраторов, оказывающих услуги по регистрации доменных имен. Полный перечень регистраторов можно найти на сайте "Казахского центра сетевой информации" по ссылке <http://nic.kz/srs/registrars.jsp>.

Все указанные компании-регистраторы принимают и обрабатывают заявки на регистрацию доменного имени по принципу «первый пришел - первый обслужен». При этом основное требование заключается лишь в том, чтобы данное доменное имя не было уже зарегистрировано на чье-либо имя или зарезервировано для государственных служб.

Заявка на регистрацию доменного имени должна содержать:

- полное наименование доменного имени;
- наименование организации или имя, фамилию, отчество физического лица, которые будут использовать доменное имя;
- контактные данные лица, которое будет связующим звеном между регистратором и владельцем доменного имени, если владельцем является юридическое лицо;
- DNS-сервер и IP-адрес.

В соответствии с правилами, DNS-серверы для доменных имен в зоне «.kz» или «.қаз» должны физически находиться на территории Казахстана.

Обязательные условия при регистрации доменных имен:

- сведения, предоставляемые в заявке, должны быть достоверны.
- при регистрации доменных имен в зоне «.kz» или «.қаз» серверное оборудование должно физически находиться на территории Республики Казахстан.

При внесении недостоверных данных о владельце доменного имени все операции с доменом будут заблокированы, с последующим аннулированием регистрации. Чтобы не потерять свой домен, необходимо следить за корректностью предоставляемых данных и, в случае необходимости, своевременно вносить изменения.

Несоблюдение этих правил влечет за собой отказ в регистрации/пере-регистрации доменных имен в зоне «.kz» или «.қаз», приостановление регистрации такого доменного имени, отказ в продлении регистрации.

С коммерческой точки зрения несоблюдение правил может повлечь за собой невозможность соединения владельца доменного имени с веб-сайтом или корпоративной электронной почтой, для работы которых используется доменное имя.

При этом следует иметь в виду, что ни факт получения вашей заявки регистратором, ни счет, выставленный регистратором на оплату регистрации доменного имени, не является фактом его резерва. Доменное имя регистрируется только после фактического поступления оплаты.

Большинство компаний-регистраторов помимо регистрации доменных имен также предлагают казахстанские DNS-серверы для эффективного управления доменными именами в зонах «.kz» и «.қаз». Однако, следует иметь в виду, что сайты большинства компаний-регистраторов представлены только на русском языке. Это влечет неудобство для нерезидентов Казахстана при оплате за регистрацию и продление доменных имен, а также при отслеживании сроков оплаты.

Для взаимодействия с казахстанскими поставщиками Интернет услуг на помощь, в данном случае, могут прийти казахстанские юридические компании.

Услуги специалистов включают:

- Помощь в регистрации доменного имени;
- Ведение доменных имен, включая продление регистраций, внесение изменений и пр.;
- Предоставление DNS-серверов для удовлетворения требования нахождения серверного оборудования на территории Казахстана.

Второй важный момент, который следует учитывать при регистрации доменного имени – это то, что регистрируя ваше доменное имя, ни одна компания-регистратор не проверяет, может ли заявленное на регистрацию доменное имя нарушать чьи-то права.

Однако возможна ситуация, при которой какая-либо организация или физическое лицо могут посчитать, что регистрацией доменного имени нарушаются их права на товарный знак.

Поэтому для снижения риска возникновения такой ситуации до регистрации нового доменного имени, как минимум, желательна его проверка на сходство и тождество с зарегистрированными товарными знаками.

## 7. ЗАЩИТА ПРАВ И БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

В Казахстане существуют следующие средства защиты прав на объекты интеллектуальной собственности:

- Досудебное урегулирование;
- Гражданско-правовая защита;
- Административно-правовая защита;
- Уголовно-правовая защита.

К досудебному урегулированию относятся подготовка и направление претензионных писем, предупредительных писем о нарушении прав, проведение переговоров с нарушителями.

К гражданско-правовым средствам защиты относится обращение в суд о рассмотрении дела, которое регулируется общими нормами гражданского законодательства.

К административно-правовым средствам защиты относятся обращения и заявления в следующие органы:

- Органы юстиции;
- Органы государственных доходов;
- Антимонопольный орган.

К уголовно-правовым средствам защиты относятся обращения и заявления в следующие органы:

- Органы государственных доходов;
- Органы внутренних дел.

В других странах это иногда по-другому и, возможно, в каждой из выбранных стран вам понадобятся:

- Подготовка и направление писем о нарушении прав;
- Подготовка, подача и сопровождение заявления в правоохранительные органы о принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Помощь в организации и участие в рейдах, организованных правоохранительными органами;
- Подготовка документов для гражданского процесса (подготовка исковых заявлений, жалоб, возражений, апелляций, ходатайств, заявлений);
- Консультации по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Подготовка юридических заключений, заключений специалистов, касательно охраны права на объекты интеллектуальной собственности;
- И, надеемся, не понадобится участие в суде в качестве специалиста в области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.

### ➤ 7.1. Защита прав на товарные знаки

Товарный знак как объект интеллектуальной собственности, является мощным рычагом в продвижении товаров на рынке и наиболее привлекательным объектом для потенциальных нарушителей, как в Казахстане, так и во всем мире.

С развитием рыночных отношений в Казахстане нарушения в области товарных знаков получают все более широкий размах и изощренный характер. Наибольшее количество контрафактных товаров с нарушением прав на товарный знак прослеживается на рынке Казахстана среди товаров широкого потребления: алкогольные и безалкогольные напитки, медикаменты, одежда, обувь, предметы бытового использования, моющие, косметические средства и изделия и другие.

Следует отметить, что незарегистрированный товарный знак не охраняется и его владельцу необходимо, прежде всего, обеспечить надлежащую регистрацию в Казахстане.

После регистрации товарного знака его владельцу стоит своевременно позаботиться об избежании возможного аннулирования товарного знака в будущем на основании неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет предшествующих подаче заявки об аннулировании товарного знака. Использование товарного знака признается его использованием владельцем товарного знака либо лицензиатом по лицензионному договору.

В соответствии с действующим законодательством Казахстана, существуют следующие общие средства защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки:

1. Досудебное урегулирование;
2. Административно-правовая защита;
3. Гражданско-правовая защита;
4. Уголовно-правовая защита.

### Досудебное урегулирование

В некоторых случаях спор по нарушению прав на товарный знак может быть разрешен мирным путем (не доводя до судебного разбирательства), путем направления нарушителю претензионных писем и дальнейших переговоров.

Порой нарушитель использует чужой товарный знак либо обозначение сходное с ним, не подозревая о наличии зарегистрированных прав другого лица на этот знак, или полагая, что использование им сходного знака не является нарушением. Как правило, в этих случаях, направленное ему владельцем знака письмо о нарушении прав на товарный знак, воспринимается положительно и нарушение прав прекращается.

Наш опыт показывает, что досудебное урегулирование является очень эффективным способом борьбы против нарушения прав на товарный знак и более 50% споров были нами разрешены мирным путем. Эта цифра зависит от вида продукции, стоимости устранения нарушений и, например, для безалкогольных напитков составляет примерно 60%, а для заправочных станций – около 30%, для товаров широкого потребления, продуктов питания, чистящих средств – около 50%.

Подготовка претензионных писем требует специальных знаний и опыта в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, поэтому при подготовке таких писем рекомендуется обращаться к специалистам. Практика показывает, что претензионные письма, подготовленные юристами, не специализирующимися в области охраны интеллектуальной собственности зачастую содержат некорректное изложение и интерпретацию положений соответствующих правовых актов, что впоследствии, если мирное разрешение спора становится невозможным, может негативно отразиться при рассмотрении дела в суде.

### Административно-правовая защита

Защита прав на товарные знаки в административном порядке может быть осуществлена путем подачи заявления в 1) органы юстиции; 2) органы по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

В соответствии с положениями Административного кодекса, незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, если эти деяния не причинили крупный ущерб, влекут санкции в виде штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.

Как правило, факт наличия нарушения прав на товарный знак определяется на основании сведений, представленных владельцем товарного знака, результатах проведенной проверки, экспертизы на тождество и сходство товарного знака, и иных сведениях, полученных законным путем.

В тех случаях, когда имеет место имитация товарного знака, возможность введения в заблуждение потребителей, защита прав на товарный знак может быть осуществлена путем подачи в антимонопольный орган заявления о нарушении антимонопольного законодательства в связи с действиями нарушителя, направленными на недобросовестную конкуренцию. Однако практика показала, что защита посредством подачи заявлений в антимонопольный орган не столь эффективна как защита прав путем подачи заявлений в органы юстиции либо в суд.

Существует также так называемые таможенные меры защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные Кодексом «О таможенном деле в Республике Казахстан». Такие меры применяются только после включения товаров, содержащих товарные знаки в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В Кодексе «О таможенном деле в Республике Казахстан» определено понятие «контрафактные товары» как товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан с нарушением прав правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Таким образом, к контрафактным товарам отнесены как подделки, так оригинальные товары, перемещаемые через границу без согласия правообладателя («параллельный импорт»).

Согласно Кодексу «О таможенном деле в Республике Казахстан» в случае обнаружения признаков нарушения прав при перемещении товаров через таможенную границу Республики Казахстан таможенные органы вправе приостановить выпуск таких товаров на срок в 10 дней, который может быть продлен еще на 10 дней по заявлению правообладателя. После вынесения решения о приостановлении товаров, таможенные органы уведомляют об этом владельца товарного знака.

В случае параллельного импорта при наличии исключительной лицензии на использование товарного знака или эксклюзивного дистрибьюторского соглашения, признаком контрафактности может быть также указание на то, что товар ввозится не лицензиатом или дистрибутором. При этом наличие зарегистрированной исключительной лицензии на использование товарного знака крайне желательно.

Следует отметить, что товары признаются товарами с нарушением прав на товарные знаки только по решению суда и дальнейшая судьба таких товаров также разрешается судом. Поэтому в период действия решения о приостановлении товаров на таможенной границе законодательством предоставлено право владельцу товарного знака подать иск против импортера таких товаров. В противном случае, товары будут выпущены в свободное обращение, и уже придется подавать иски против продавцов, занимающихся незаконным распространением товаров в разных частях Казахстана.

На текущий момент в Таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности внесены более 480 товарных знаков.

### Гражданско-правовая защита

Гражданско-правовая защита реализуется в рамках общего судебного порядка, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Основными требованиями в рамках гражданского законодательства по нарушению прав на товарные знаки являются требования:

- 1) прекращения нарушения прав на товарный знак
- 2) возмещения владельцу товарного знака понесенных им убытков.
- 3) уничтожения товара, упаковки товара, на которых размещены незаконно используемый товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, уничтожить с товара и его упаковки незаконно используемое изображение товарного знака, наименования места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения;
- 4) удаление товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Кроме того, пунктом 1 статьи 970 Гражданского кодекса РК предусмотрено, что защита прав может осуществляться также путем:

- 1) изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
- 2) обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
- 3) иными способами, предусмотренными законодательными актами.

Споры между юридическими лицами рассматриваются специализированными межрайонными экономическими судами, решения экономических судов могут быть оспорены путем подачи апелляции в областные и приравненные к ним суды. Неоспоренное решение вступает в силу после истечения 15 дней, а в случае подачи апелляции - с даты вынесения Постановления Коллегии, рассматривавшей дело в апелляционной инстанции.

На вступившее в силу решение может быть в течение шести месяцев подана кассационная жалоба в Верховный суд Республики Казахстан.

### Уголовно-правовая защита

К уголовно-правовым средствам защиты относится обращение в органы государственных доходов.

Согласно статье 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафами, исправительными работами, общественными работами до 90 часов, а также арестом на срок до 45 суток.

Для возбуждения уголовного дела необходимы следующие факторы, а именно: (1) незаконное использование товарного знака или сходного с ним обозначения и (2) крупный ущерб, причиненный владельцу товарного знака в результате незаконного его использования. В настоящее время в Казахстан крупным ущербом признается ущерб около 6600 долларов США.

Следует отметить, что согласно закону нарушением исключительного права владельца на товарный знак также признается несанкционированное использование товарного знака в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других). Однако законодательство в этой области не столь совершенно и существуют проблемы в разрешении таких споров. На сегодняшний день владельцы товарных знаков пытаются разрешить споры о незаконном использовании товарного знака в доменном имени путем предупредительных писем, которые не всегда дают желаемый результат.

В большинстве случаев компании, узнав о нарушении их прав, незамедлительно принимают меры. Однако, борьба с нарушениями – право, а не обязанность владельцев товарных знаков. Иногда, по большей части в случаях неиспользования знаков и, опасаясь аннулирования их регистрации нарушителем, меры по защите прав не принимаются своевременно, что ведет к свободному распространению контрафактных товаров на территории Казахстана.

Государственные органы пока лишь только в редких случаях по собственной инициативе используют положения законодательства о товарных знаках для борьбы с подделками, но их роль возрастает.

### ➤ 7.2. Параллельный импорт и внесение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр

Официального понятия «параллельного импорта» в настоящее время нет. Тем не менее, исходя из ряда нормативных актов и сложившейся практики, «параллельный импорт» (иногда также называемый «серый импорт») представляет собой импорт, удовлетворяющий одновременно всем следующим критериям:

- Ввозится оригинальный (не поддельный) товар;
- Товар содержит тот или иной объект интеллектуальной собственности, такой как объект авторского или смежных прав, товарный знак;
- Товар ввозится без прямого или косвенного согласия правообладателя на его ввоз.

На сегодняшний день параллельный импорт – одно из самых распространённых в Казахстане нарушений прав интеллектуальной собственности, так как очень многие предприниматели осуществляют несогласованный ввоз оригинальных товаров из других стран, где эти товары по тем или иным причинам стоят дешевле.

Такой вид деятельности запрещен в силу положений Закона «О товарных знаках», а также Договора о Евразийском Экономическом Союзе.

Отрицательными чертами параллельного импорта, по которым он признан противоправным, являются следующие черты:

- Товар не предназначен для местного рынка и не адаптирован под него;
- Вместе с параллельным импортом увеличивается импорт поддельных товаров;
- Правообладатель не в состоянии развивать товарный рынок и создавать производство; в этой связи падает и инвестиционная привлекательность рынка в целом; и
- Сокращаются налоговые поступления в бюджет из-за того, что данный вид импорта чаще является теневой частью экономики.

В целом, бороться с данным видом правонарушения можно, так же как и с поддельными товарами, однако в качестве первого шага на пути защиты прав интеллектуальной собственности является внесение объекта интеллектуальной собственности в соответствующий таможенный реестр.

Данная мера служит прямым основанием для таможенных органов для того, чтобы временно приостановить ввоз товара, содержащего объект интеллектуальной собственности и сообщить об этом факте правообладателю, который, по собственному усмотрению либо разрешит выпуск этих товаров, либо продлит срок приостановления выпуска и подаст заявление о защите своих прав в суд или соответствующий административный или правоохранительный орган.

В таможенный реестр можно включать только объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров. К сожалению, включение объектов, охраняемых патентами, а также иных объектов интеллектуальной собственности не предусмотрено.

Обратившись к патентным поверенным интересующей вас страны, вы сможете осуществить:

- Включение товарных знаков и объектов авторских и смежных прав в таможенный реестр;

- Ведение дел, связанных с приостановлением выпуска товаров, с продлением сроков включения в таможенный реестр, с защитой прав через суды, правоохранительные и административные органы.

### ➤ 7.3. Защита авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» к объектам авторского права, помимо прочего, относятся **программы для ЭВМ и базы данных** (как сборники). При этом, охрана программ для ЭВМ распространяется на все их виды (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

**Программа для ЭВМ** - набор команд, выраженный в виде слов, схем или в любой иной форме выражения, при записи которого на машиночитаемый материальный носитель обеспечивается выполнение или достижение ЭВМ определённой задачи или результата, включая подготовительные материалы, природа которых такова, что программа для ЭВМ является их результатом на более поздней стадии.

**База данных** - совокупность данных (статей, расчётов, фактов и других), представляющих по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Понятие базы данных не распространяется на программу для ЭВМ, с помощью которой может осуществляться электронный доступ к материалам базы данных.

**Авторские права** – права, возникающие в связи с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях, в том числе программ для ЭВМ и баз данных. Органом, регистрирующим авторские права в Республике Казахстан, является Министерство юстиции Республики Казахстан.

Официальным подтверждением государственной регистрации прав на произведение, охраняемыми авторским правом, является занесение сведений в государственный реестр регистрации прав на произведения и объекты, а также свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности выдается бессрочно и действует до тех пор, пока в судебном порядке не будет установлено, что автором произведения или правообладателем является другое лицо.

Для оповещения о своих исключительных имущественных правах автор и (или) правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения (например, на обложке CD/DVD-дисков и т.д.) и обязательно состоит из трёх элементов:

- 1) латинской буквы «С» в окружности - ©;
- 2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
- 3) года первого опубликования произведения.

#### **Регистрация авторского права:**

Для регистрации авторских прав на программу для ЭВМ или базу данных предоставляются **следующие документы:**

- Заявление (от автора, от правообладателя, от автора о передаче прав правообладателю).
- Носитель (дискета и другие электронные носители) с программой и исходным кодом (исходный текст) для ЭВМ или базы данных.

- Реферат программы для ЭВМ или базы данных, включающий название программы для ЭВМ или базы данных, наименование (фамилия, имя, отчество) услугополучателя, дату создания, область применения, назначение, функциональные возможности, основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ.
- Копия документа, удостоверяющего личность.
- Оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за государственную регистрацию, оплаченного самим автором.

## **Регистрация авторских прав в США**

### **Общие сведения об авторском праве в США**

Несмотря на то, что Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания и для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдение каких-либо формальностей, следует отметить, что в Соединенных Штатах, регистрация является обязательной в случае судебного рассмотрения спора, связанного с нарушением авторского права или смежных прав, и в Соединенных Штатах, объекты авторского права и смежных прав регулярно регистрируются в большом количестве.

Авторское право в США регистрируется в Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США (United States Copyright Office).

Любое физическое или юридическое лицо имеет право оформить регистрацию авторского права (copyright) на территории США на объекты авторского права:

- литературные произведения;
- музыкальные произведения;
- произведения драматургии и хореографии;
- произведения изобразительного искусства — живописные, графические, скульптурные произведения;
- фильмы и другие аудиовизуальные произведения;
- звукозаписи;
- производные произведения;
- сборники;
- архитектурные работы;
- компьютерные программы;
- веб-дизайн.

Подать заявку на регистрацию авторского права может сам автор, его правопреемник, правообладатель (по заказу или по найму которого произведение создано), либо их представитель. Следует отметить, что автором может быть только физическое лицо, правообладателем - как физическое, так и юридическое лицо.

### **Срок регистрации/охраны авторского права в США**

Электронная заявка на регистрацию авторского права рассматривается 6 - 10 месяцев. Пошлина будет составлять от 35 до 85 американских долларов.

Срок охраны авторского права предоставляется на весь срок жизни автора и 70 лет после его смерти. Для объектов авторского права, созданных под псевдонимом или по найму – 95 лет с даты первой публикации, но не более 120 лет с даты создания.

**Основные данные, необходимые для заполнения регистрационной формы (заявки) на регистрацию авторских прав в США следующие:**

- данные об авторе (местожительство, гражданство);
- название произведения;
- копию произведения в электронном виде;
- если авторов несколько - информация о вкладе каждого в создание произведения;
- данные о представителе (например, данные о патентном поверенном), если такой назначен;
- адрес для переписки и направления свидетельства о регистрации.

**Среди преимуществ, выраженных в регистрации авторского права, можно выделить следующие:**

- сам факт регистрации подтверждает, что указанный в свидетельстве объект охраняется как объект авторского права;
- указывается личность автора произведения и этот автор (авторы) считается автором пока судом не установлено обратное;
- устанавливается дата создания произведения;
- указывается, кому принадлежат имущественные права на данное произведение;
- иск по авторскому праву в суд США можно подать лишь на основании зарегистрированного в США авторского произведения;
- регистрация авторского права США позволяет установить территориальную подсудность;
- регистрация авторского права США дает право требовать выплаты компенсации в размере, установленном Законом США, включая судебные издержки. Без регистрации компенсация ограничивается фактически доказанными убытками.

Большинство законов об авторском праве гласят, что правообладатель имеет экономическое право разрешать или не допускать определенные виды использования произведения, получать вознаграждение за использование результатов его труда. Обладатель экономических прав на произведение может запретить или разрешить:

- его воспроизведение в различных формах, таких как печатное издание или звукозапись;
- его публичное исполнение, например, в виде пьесы или музыкального произведения;
- его запись, например, в форме компакт-дисков или цифровых видеодисков;
- его передачу в эфир, по радио, кабелю или через спутник;
- его перевод на другие языки; и
- его переработку, например переделку романа в сценарий для фильма.

Примерами общепризнанных неимущественных прав служат право претендовать на авторство произведения и право возражать против внесения в произведение изменений, которые могут повредить репутации автора.

➤ **7.4. Защита доменных имён**

В настоящее время казахстанское законодательство в области интеллектуальной собственности не содержит положений, регулирующих споры по доменным именам. Однако они могут рассматриваться в контексте нарушений исключительных прав владельцев товарных знаков. Кроме того, Республика Казахстан, являясь членом Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), как и остальные её участники, имеет возможность для решения доменных споров применять разработанные ей и принятые в 1999 г. «Принципы единых правил рассмотрения споров о доменных именах» (UDRP).

Рассмотрение споров в соответствии с UDRP может производиться в любом аккредитованном арбитражном органе, из которых наиболее известны Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center) и Национальный арбитражный форум.

На практике существуют тысячи случаев нарушения прав на товарные знаки в доменных именах. Для сокращения рисков столкнуться с подобными нарушениями рекомендуем регистрировать большее количество доменных имён с различными товарными знаками и их сочетаниями. Наша фирма имеет большой опыт и оказывает полный спектр услуг по регистрации и поддержанию в силе, а также передаче прав на доменные имена в разных сегментах Интернета (.kz, com.kz, .қаз, org.kz, .su, .com.org, .net, и многие другие).

**Документы для подачи заявки:**

- заявка на регистрацию доменного имени должна содержать:
- полное наименование доменного имени;
- наименование организации или имя, фамилию, отчество физического лица, которые будут использовать доменное имя;
- контактные данные лица, которое будет связующим звеном между Регистратором и владельцем доменного имени, если владельцем является юридическое лицо;
- DNS-сервер и IP-адрес.

В соответствии с требованиями законодательства, DNS-серверы для доменов в зоне «.kz», «.com.kz», «org.kz», «.қаз» должны физически находиться на территории Казахстана.

В этой связи для многих наших клиентов мы также оказываем услугу по предоставлению DNS-серверов на территории Казахстана.

В каждой выбранной вами стране будут необходимы, или, по крайней мере желательны:

- Проведение предварительного поиска по базам товарных знаков на тождество и сходство вашего доменного имени,
- Проведение сопоставительных анализов на сходство обозначений, подготовка рекомендаций предотвращения возможных конфликтных ситуаций.
- Юридическая поддержка в спорах, связанных с использованием доменных имен и товарных знаков;
- Операции с доменными именами и веб-сайтами;
- Юридические консультации по регулированию доменных имен;
- Иные услуги.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Для предотвращения конфликтных ситуаций или в качестве дополнительной меры защиты своих объектов интеллектуальной собственности владельцам товарных знаков рекомендуется:

- Перед тем как переходить к «технике» регистраций необходимо понять, что же это будет за знак, для чего он нужен и как будет использоваться с учетом юридических, культурных и других особенностей стран, в которых планируется заняться бизнесом.
- Порой необходимы дополнительные регистрации товарных знаков в зависимости от цели регистрации и способов защиты.

Так, при необходимости применения таможенных мер целесообразна регистрация только словесных обозначений, в том числе на языке и с использованием алфавита страны регистрации. Иначе остаются слишком явные «дыры» в защите и бороться с нарушениями прав удается не так эффективно.

- Товарный знак должен соответствовать товарам и услугам, для которых он будет использоваться, и не только в маркетинговых целях.

Иногда, это обусловлено и государственным регулированием. Например, и в Европейском Союзе и в США наименования лекарственных средств проходят проверку на так называемую «формулу слова»: необходимо исключить возможность неправильного понимания провизором почерка врача на рецепте и, если новое название похоже или может быть спутано с наименованием уже имеющегося на рынке лекарственного средства, ему будет отказано в разрешении на использование вне зависимости от того, зарегистрирован ли такой товарный знак или нет.

Существуют и иные государственные ограничения в отношении товаров и услуг. Например, в некоторых мусульманских странах не регистрируются товарные знаки для товаров 33 класса (алкогольные напитки):

- в Иране – по соображениям морали и в соответствии с требованиями шариата;
- в Сирии – на основании общественных норм и политики;
- в Судане – под страхом уголовной ответственности на основании Уголовного Акта от 1993 г.

В тех случаях, когда товары могут попасть в сферу государственного регулирования, или к особенностям культуры и религии, необходимо отнестись к обозначению особенно тщательно – затрагиваются интересы общества, есть ограничения, связанные с кошерной халальной продукцией, возможно, с продукцией из свиной кожи и прочее. Это относится и «формуле слова» в сфере обращения лекарственных средств.

- Ваш выбор и определение порядка работы с вашим товарным знаком на других рынках начинается в Казахстане. После проверки в Казахстане, проводится проверка в иных странах.

Необходимо провести проверку, не нарушит ли обозначение на ваших товарах прав других лиц, может ли оно быть зарегистрировано на имя вашей компании? Для этого проводятся проверки/поиски по товарным знакам и заявка на их регистрацию в других странах. Нужно проверить, не является ли обозначение или негативным, или неприличным в этих странах.

- Не зарегистрирован – не защищен

Казахстан, так называемая “First to file”, а не “First to use” страна, то есть, как было сказано выше, «кто первый подал, заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, на того и будет оно зарегистрировано»;

- Все сделки с зарегистрированным товарным знаком должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.
- Регистрация не дает права использовать, но дает право запрещать использовать товарный знак

Право использовать было у вас и до регистрации (как и всех других), но теперь вы можете запрещать использование другими лицами;

- Товарный знак – нематериальный актив компании и может и должен приносить вам доход
- Защита территориальна – товарный знак, не зарегистрированный в стране его использования, не защищен и его могут как хотят использовать все
- Товарный знак необходимо использовать, иначе его у вас можно будет отобрать и, в лучшем случае, его стоимость не будет увеличиваться.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

### Международные организации

- ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности)
- ЕПО (Евразийская Патентная Организация)
- INTA (Международная ассоциация по товарным знакам)
- AIPPI (Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности)

### Национальные ведомства

- РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности"
- Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь
- Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
- Национальный центр по вопросам интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики
- Национальный центр по вопросам авторского права Китайской Народной Республики
- Национальный центр интеллектуальной собственности Исламской Республики Иран
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»

### Прочие полезные ссылки

- Консультационно-правовая компания по вопросам интеллектуальной собственности «Болотов и партнёры»
- Информационно-правовой портал «Zakon.kz»

### Законодательная база

По состоянию на сегодняшний день, в Республике Казахстан действуют следующие основные законодательные и нормативные акты:

- Закон Республики Казахстан № 456 от 26.07.1999 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 378-V от 31.10.2015 г.) (2016)
- Патентный закон Республики Казахстан № 427 от 16.07.1999 г. (с изменениями, внесенными в соответствии с Законом Республики Казахстан № 378-V от 31.10.2015 г.) (2016)
- Закон Республики Казахстан № 422-I от 13.07.1999 г. «Об охране селекционных достижений» (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 424-V от 27.11.2015 г.) (2016)
- Закон Республики Казахстан № 6-I от 10.06.1996 г. «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 419-V от 24.11.2015 г.) (2016)
- Предпринимательский кодекс Республики Казахстан № 375-V от 29.10.2015 г. (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 499-V от 09.04.2016 г.) (2016)
- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть), № 409 от 01.07.1999 г. (с изменениями, внесёнными Законом Республики Казахстан № 49-VI от 27.02.2017 г.) (2017)
- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) № 269-XII от 27.12.1994 г. (с изменениями, внесёнными Законом Республики Казахстан № 49-VI от 27.02.2017 г.) (2017)
- Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года с изменениями и дополнениями)

- Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями)
- Закон Республики Казахстан № 1488-XII от 02.07.1992 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (с изменениями в соответствии с Законом № 479-V от 29.03.2016 г.) (2016)

### **Основополагающие международные договоры в области права интеллектуальной собственности**

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности (25 Декабрь 1991 г.)
- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (25 Декабрь 1991 г.)
- Соглашение о формировании Единого экономического пространства (20.05.2004 г.)
- Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС (вступление договора в силу для Договаривающейся Стороны)
- Сингапурский договор о законах по товарным знакам (05.09.2012)
- Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (30.06.2012 г.)
- Договор о патентном праве (19.10.2011 г.)
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (25 Декабрь 1991 г.)
- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (08.12.2010 г.)
- Договор ВОИС по авторскому праву (12.11.2004 г.)
- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (12.11.2004 г.)
- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (24 Январь 2003 г.)
- Договор о законах по товарным знакам (7 Ноябрь 2002 г.)
- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов (7 Ноябрь 2002 г.)
- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (24 Апрель 2002 г.)
- Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (24 Апрель 2002 г.)
- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (3 Август 2001 г.)
- Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (12.04.1999 г.)
- Договор о патентной кооперации (25 Декабрь 1991 г.)

### **Многосторонние договоры в области интеллектуальной собственности**

- Соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию (ВТО) (30 Ноябрь 2015 г.)
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) (30 Ноябрь 2015 г.)

### **Региональные договоры по охране**

- Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (1 Январь 2012 г.)
- Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (14 Август 2011 г.)
- Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав (30.03.2011 г.)
- Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений (31 Январь 2000 г.)

- Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (4 Июнь 1999 г.)
- Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности (19 Январь 1999 г.)
- Евразийская патентная конвенция (4 Ноябрь 1995 г.)
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (06.05.1995 г.)
- Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (12 Март 1993 г.)

### **Договоры о региональной экономической интеграции**

- Договор о Евразийском экономическом союзе (1 Январь 2015 г.)
- Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (10 Октябрь 2008 г.)
- Соглашение о формировании Единого экономического пространства (20 Май 2004 г.)
- Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (05.06.2002 г.)
- Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (23 Декабрь 1999 г.)
- Соглашение о создании зоны свободной торговли, подписанное главами государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины (30 Декабрь 1994 г.)

### **Двусторонние договоры в области интеллектуальной собственности**

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 23 октября 1998 года
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 2 июня 1997 года
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны прав интеллектуальной собственности (20 Март 2006 г.)
- Соглашение о свободной торговле между правительством Республики Армения и правительством Республики Казахстан (25 Декабрь 2001 г.)
- Соглашение между Швейцарией и Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве (1 Июль 1997 г.)
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (02.06.1997 г.)
- Соглашение между правительством Государства Израиль и правительством Республики Казахстан о взаимном привлечении и защите инвестиций (19 Февраль 1997 г.)
- Договор между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан о привлечении и взаимной защите инвестиций (12 Январь 1994 г.)
- Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан о торговых отношениях (18 Февраль 1993 г.)

