

## СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

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

Ноябрь 2023

### Особенности охраны и защиты товарных знаков в Казахстане



Болотов Юрий  
Управляющий партнёр, Патентный  
поверенный РК, член палаты  
юридических консультантов

В последнее время зарубежные компании особенно активно выходят на рынки стран Центральной Азии и первой остановкой, или опорным пунктом, на этом пути становится для них Казахстан. Разумеется, для выхода на азиатский рынок необходимо проверить не будет ли при этом нарушены уже имеющиеся права компаний в Казахстане и защитить собственные права, в частности права на товарные знаки (далее также «ТЗ»). В настоящее время наибольшее количество новых компаний приходит из России.

В странах СНГ охрана и защита товарных знаков построена на одной общей основе – после распада СССР законодательство в этих странах было почти тождественным. С течением времени страны начали расходиться в подходах и структурировании законодательных и подзаконных актов, менялись и детали охраны и защиты товарных знаков. Наши страны имеют членство практически во всех значимых международных конвенциях, работают над гармонизацией законодательства и практики, но при этом отличия существуют – и в процедурах, и в терминологии.

Для простоты и с учетом статистики регистраций мы опишем особенности регистрации ТЗ в Казахстане и отличия от России.

В Казахстане регистрацию товарного знака проводит Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (НИИС, или проще и привычней – Казпатент).

Процедура регистрации несколько отличается от российской. Так, например, заявка на регистрацию ТЗ не принимается без полной оплаты за прием и проведение экспертизы заявки, включая оплату за дополнительные классы свыше трех. При неполной оплате заявка аннулируется на этапе регистрации без запросов от Казпатента. Отсутствует возможность оплаты пошлины после подачи заявки, даже с ее увеличением на 50 %.

Если в России при подаче заявки в электронном виде пошлина снижается на 30 %, то в Казахстане такого снижения нет. Все заявки, как и другие документы, подаются только онлайн, что существенно сокращает сроки сбора и предоставления документов, но конечно, кроме скана доверенности желательно иметь и ее оригинал, так сказать, «на всякий нехороший случай», или на случай если в дальнейшем потребуются заключение договора, например, лицензионного, франчайзинга, уступки, и в других целях.

С июля этого года стоимость некоторых услуг Казпатента, в частности пошлина за подачу и экспертизу заявки на регистрацию ТЗ, различается для юридических лиц, субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц.

Различия в пошлинах имеются и в подсчете пошлины за заявленное количество классов МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Так, в Казахстане дополнительные классы считаются после третьего и при подаче заявки, и при проведении экспертизы, а в России – при подаче заявки - после пятого класса, а за проведение экспертизы – после первого.

В Казахстане на стадии формальной экспертизы (которая, как и в России, осуществляется в течение одного месяца) отдельное письмо о том, что заявленный перечень товаров и услуг соответствует требованиям законодательства, Казпатентом не направляется.

Сведения о прошедших предварительную экспертизу заявках публикуются еженедельно. При этом любое заинтересованное лицо вправе подать возражение против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, но сделать это можно только в течение одного месяца после даты публикации. Разумеется, это требует более частого просмотра публикаций и отслеживания рисков нарушения прав, и мы готовы в этом помочь заявителям. Полная экспертиза в Казахстане осуществляется в более короткий срок, чем в России и занимает всего 7, а не 10 месяцев.

В отличие от России, в настоящее время Казпатент не высылает запросы на стадии рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, а сразу выдает отказы в регистрации, которые можно оспорить только после оплаты государственной пошлины.

Свидетельство о регистрации ТЗ выдается только в электронном виде и возможность его выдачи на бумажном носителе, даже при оплате дополнительной пошлины, в Казахстане, к большому сожалению, не предусмотрена.

В отношении регистрации договоров в Республике Казахстан подход тот же, что и при регистрации заявок: все документы подаются в электронном виде. Срок регистрации составляет только 10 рабочих дней против 68 рабочих дней в России. Существуют и другие отличия в процедурных сроках и оплате пошлин, однако их перечисление не входит в задачи данной статьи (о них всегда можно справиться у ваших представителей в Казахстане).

Как и российские фирмы патентных поверенных, казахские юридические фирмы могут предварительно проконсультировать в отношении регистрационной способности того или иного обозначения, благодаря чему у клиентов формируется понимание принципиальной возможности регистрации ТЗ, возможных ограничений при регистрации и появляются шансы избежать отказа в регистрации.

Так же, как в России, в Казахстане в регистрации может быть отказано как по абсолютным, так и по так называемым иным основаниям.

Абсолютные основания для отказа в Казахстане те же, что и в России. Если же отказано по иным основаниям, то для понимания причины отказа, вероятнее всего, в большей степени должна учитываться территория регистрации – Республика Казахстан.

Для установления иных оснований отказа в регистрации ТЗ обычно проверяются базы данных ТЗ и поданных заявок на тождество и сходство до степени смешения. Такая проверка проводится:

- по промышленным образцам, зарегистрированным с более ранним приоритетом;
- названиям известных в Казахстане произведений литературы, науки и искусства, произведений искусства и их фрагментов. Например, не подлежат регистрации изображения и названия известных произведений искусства на русском, казахском и других языках, таких как «Мона Лиза», «Кан мен тер» («Кровь и пот»), «Ана Жер-Ана» («Материнское поле»);
- фамилиям, именам, псевдонимам и производным от них, портретам и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников. Например, имя «Бибигуль Тулегенова» нельзя регистрировать без разрешения самой народной артистки СССР. Это же относится и к другим известным в

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

Казахстане лицам, которые могут быть менее известны в России. То же относится и к возможности регистрации имен, известных в России, но не в Казахстане;

- обозначениям, являющимся достоянием истории и культуры Казахстана.

Например, не может быть зарегистрировано изображение Монумента Независимости Казахстана без согласия компетентных органов.

Кроме того, с середины прошлого года в закон о товарных знаках Республики Казахстан введено положение о возможном конфликте ТЗ с фирменным наименованием.

Предусмотрено, что «регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака».

Другими словами, для того чтобы быть уверенным в регистрационной способности заявляемого обозначения необходимо проверить, нет ли уже зарегистрированного в Казахстане юридического лица с таким же (или очень похожим) наименованием, как и заявляемое (разумеется, только словесное) обозначение. Такие поиски проводятся по базе данных Министерства юстиции РК.

Интересно, что если товарный знак регистрируется только для указанных товаров и услуг, фирменное наименование фактически относится ко всем товарам и услугам (поскольку фирма может заниматься всем, что не запрещено законом) и может быть препятствием для регистрации товарного знака в любом классе (судебные прецеденты таких споров до настоящего времени отсутствуют.)

Таким образом, перед подачей заявки на регистрацию товарного знака крайне желательно провести поиск и детальное исследование на его регистрационную способность. Разумеется, это не строго обязательно, но если этого не сделать, примерно через 8 мес. можно получить отказ в регистрации и потерять и деньги за подачу заявки, и эти самые месяцы. Проведение полного поиска/исследования может занять до месяца, а иногда потребовать существенных затрат, но в случае серьезных проектов это, очевидно, небольшие суммы. Возможно также проведение усеченных исследований с исключением некоторых проверок, однако в этом случае увеличивается риск отказа в регистрации.

#### Общеизвестность товарных знаков

Часто в Казахстан входят компании уже известные, с наименованиями и знаками, уже знакомыми казахстанцам, по крайней мере из СМИ, Интернета или по итогам туристических и деловых поездок. Это дает дополнительную возможность зарубежным фирмам громко заявить о себе и сразу получить общеизвестный товарный знак

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

(который, кстати, признать общеизвестным возможно выйдет быстрее, чем зарегистрировать «обычный» ТЗ).

Как и во многих других странах, в Казахстане общеизвестным можно признать знак и нерегистрационноспособный и знак, пока не используемый, но уже известный в республике. Доказывать связь между общеизвестным ТЗ и его владельцем, как это требуется в России, в Казахстане не нужно.

Одна из важных причин признания товарного знака общеизвестным – это охрана в отношении любого вида товара или услуги. Еще на стадии регистрации заявленным обозначениям выносятся отказы в предоставлении правовой охраны независимо от видов товаров и услуг – правообладатель вполне обоснованно может пресекать попытки использования нарушителями таких обозначений на любой продукции.

Другая важная причина признать товарный знак общеизвестным – возможность перешагнуть критерий неохраноспособности.

Охраноспособность – одно из важнейших условий для регистрации товарного знака. Законом определен целый ряд достаточно жестких условий, по которым обозначение рассматривается как неохраноспособное, если это касается обычного товарного знака. Но в отношении признания товарного знака общеизвестным есть только два основания для отказа: 1) отсутствие достаточных доказательств известности знака и 2) наличие действующего товарного знака для тех же товаров или услуг с более ранним приоритетом. И ничего нет по поводу охраноспособности, а значит, если товарный знак или обозначение достигли такого уровня известности, что потребитель их однозначно связывает с определенными продуктами (и их производителем, хотя в Казахстане последнее доказывать необязательно), то отсутствие различительной способности уже не помеха.

Признание товарного знака общеизвестным помогло получить правовую охрану и бренда известного казахстанского производителя, включающего словесные элементы или приставки «БИО», «ЭКО» и т.п. По закону регистрация таких знаков может быть произведена только «с разрешения компетентных органов». Однако запрет ввели, а определить, что это за компетентные органы, забыли, из-за чего было немало отказов... Но положения об общеизвестных знаках таких оснований не имеют, поэтому, перешагнув все препоны, общеизвестный товарный знак, благодаря усилиям ТОО «Болотов и партнеры », получил и охрану, и более высокий правовой статус.

Еще один важный момент. Как известно, если вы не используете товарный знак в отношении каких-либо товаров или услуг, то любое заинтересованное лицо вправе аннулировать регистрацию в отношении этих товаров или услуг. Для общеизвестного товарного знака это исключено. Независимо от того, для каких товаров и услуг используется общеизвестный товарный знак, права на него будут признаны нарушенными при любом его копировании на любой продукции.

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

Заявка на признание знака общеизвестным также направляется в Министерство юстиции РК. Сведения о поданной заявке публикуются в официальном источнике (сегодня это сайт Казпатента), чтобы все заинтересованные лица смогли предоставить мотивированные доводы против возможного признания товарного знака общеизвестным. По истечении 3 мес. с даты публикации должно быть назначено заседание Комиссии по признанию товарного знака общеизвестным.

Как показывает практика, процедура признания знака общеизвестным занимает примерно 6–7 мес. Срок действия регистрации такого товарного знака — 10 лет с даты его признания общеизвестным.

### Франчайзинг

Один из самых простых видов ведения бизнеса на новых территориях, конечно со своими плюсами и минусами, это франчайзинг.

В России в таком случае заключается «договор коммерческой концессии», в Казахстане – «договор комплексной предпринимательской лицензии». Различия здесь не только в названиях, но и по существу. В Казахстане передаваемый комплекс исключительных прав на объекты ИС должен включать права на охраняемую коммерческую информацию и фирменное наименование, при этом он всего лишь может включать права на товарный знак, изобретение, полезную модель, промышленный образец, авторское право и т.п.

В России этот комплекс прав ИС должен включать права на охраняемую коммерческую информацию и на товарный знак, и может включать права на право использования фирменного наименования, изобретения и пр.

С практической точки зрения в России все договоры франчайзинга подлежат регистрации, тогда как в Казахстане часть из них может не регистрироваться если передаются права только на охраняемую коммерческую информацию и фирменное наименование. Это дает большую гибкость в установлении сроков уплаты роялти и большую свободу в регулировании сроков начала и завершения франчайзинговых отношений.

Разумеется, перед заключением договора франчайзинга хорошо бы «почистить рынок» от проявлений нарушений прав. Ниже приведем несколько примеров нарушений в Казахстане, которые были устранены до заключения договоров франчайзинга, благодаря чему таких нарушений больше нет (рис. 1).



Есть и другие забавные примеры. Только в Алма-Ате почти сразу после ухода из России сети McDonald's появилось целых три независимых друг от друга кафе «Вкусно – и точка». Сколько их сейчас в Алма-Ате и в Казахстане, не известно (рис. 2).

### McDonald's



Любопытно, что в отличие от России, в Казахстане допускается использование фирменных наименований, названий магазинов и кафе не только на кириллице, но и в других алфавитах. Следует лишь учесть при регистрации некоторые ограничения и требования к языку в рекламе или информации для потребителей, но при грамотном подходе трудностей можно избежать.

Перед подачей заявки желательно провести мониторинг не только поданных в определенном классе заявок на регистрацию ТЗ, но и анализ рынка в целом. Например, мониторинг товаров на рынках и в магазинах, использования ТЗ в вывесках и рекламе. В последние годы это стало несколько сложнее, поскольку используются и кириллица, и казахские алфавиты на основе кириллицы и латиницы со своими специфическими буквами.

Как и охрана прав на ТЗ в Казахстане, их защита отличается от российской. Так, например:

- в Казахстане отсутствует суд по интеллектуальным правам, но в некоторых судах есть судьи, специализирующиеся на вопросах ИС;

- в России административную защиту осуществляют антимонопольный и таможенный органы, а в Казахстане – только органы юстиции, антимонопольные и таможенные органы;
- в Казахстане простой подход к защите прав на ТЗ от параллельного импорта – отсутствие согласия правообладателя на ввоз и распространение товара уже является подтверждением нарушения прав;
- в отличие от Казахстана, российские таможенные органы проверяют товары, ввозимые из нашей страны, несмотря на ограничения таких проверок в рамках договора ЕАЭС.

В заключение следует отметить, что выход на новые рынки всегда требует соблюдения как минимум одного золотого правила: не нарушать права других и защитить собственные права. Поэтому и в целях экономии времени и денег при вхождении на новый рынок перед этим следует грамотно подготовиться: провести мониторинг нового рынка, поиски по товарным знакам и анализ своих обозначений для их регистрации в качестве товарных знаков.

Желаем вам интересных идей и хороших партнеров в развитии бизнеса на новых территориях!