

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

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

Октябрь 2018

Вопросы от участников вебинара



Болотов Юрий
Управляющий
партнер,
Патентный
поверенный РК

Уважаемые участники вебинара! Как обещали, выкладываем ответы на вопросы, поступившие в ходе вебинара [«Интеллектуальная собственность: Анализ изменений в законодательстве РК и практические рекомендации юристов»](#), который прошёл 18 октября 2018 года.

Если нужны будут дополнительные пояснения касательно последних изменений законодательства, индивидуальная консультация или иная юридическая помощь, просим связаться с нами, написав на почту info@bolotovIP.com или позвонив по телефону +7 727 357 23 80.

Прокопенко Екатерина: Добрый день. Иностранная компания регистрирует товарный знак на территории Республики Казахстан. Имеет ли право Иностранная компания передать право на товарный знак Казахстанской Компании для реализации своей продукции на территории РК?



**Кульжамбекова
Сауле**

Болотов и Партнёры: Да, конечно. Это обычная практика и как лицензионные соглашения (обычно временная передача права пользования товарным знаком), так и договоры уступки (полная передача прав) товарного знака регулярно регистрируются.

Бегалиева Дана: Какого рода платежи за использование программного обеспечения могут рассматриваться в качестве Роялти

Старший юрист, заместитель управляющего партнера, патентный поверенный, член палаты юридических консультантов



Нурмагамбетов Жанат
Старший юрист

в соответствии закона РК об авторском праве?

Болотов и Партнёры: Пункт 2 статьи 16 Закона РК об авторском праве и смежных правах перечисляет неисчерпывающий список действий, которые автор произведения (включая автор программы ЭВМ) вправе осуществить, разрешить или запретить в рамках своего исключительного права на использование произведения. Среди перечисленных в списке действий не содержится тех, которые бы прямо относились к использованию программы ЭВМ, но поскольку список неисчерпывающий, есть указание на иные действия, не противоречащие законодательным актам РК.

Бегалиева Дана: Что входит в такие иные действия?

Болотов и Партнёры: Действительно, список неисчерпывающий и в данном случае иными действиями могут быть и вклад прав на программное обеспечение в уставный капитал компании, и их залог, и, опять-таки «иные действия», не перечисленные в законе. Иногда под иными действиями в договорах предусматриваются и уже указанные в законе, но выраженные другими словами действия, и в каждом случае необходимо правильно понять, что именно имели в виду стороны по договору.

Докумбаев Азамат: Добрый день! В 2015 году разработан проект (ПСД) на реконструкцию объекта Подрядчиком. В 2017 году появилась необходимость внести изменения в ПСД в части перерасчета стоимости и изменения некоторых работ, на конкурсной основе Подрядчиком 2 была сделана корректировка ПСД. Кто будет являться автором ПСД после корректировки? Кто будет осуществлять авторский надзор - Подрядчик 1 или Подрядчик 2?

Болотов и Партнёры: К сожалению, предоставленной Вами информации не достаточно и значительная часть прав и обязанностей сторон определяется договором между сторонами. Например, заказчик обязан не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика, а третьим лицом может являться и Подрядчик 2. Также не ясен сделанный Подрядчиком 2 объём и характер изменений в ПСД. Пожалуйста, обратитесь к нам напрямую с

более полным вопросом.

Макарушкина Валентина Анатольевна: Нужно ли регистрировать договор франчайзинга?

Болотов и Партнёры: По законодательству о комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге) обязательными объектами интеллектуальной собственности («ИС»), передаваемыми по договору являются фирменное наименование и ноу-хау. Эти объекты ИС не регистрируются. Договор франчайзинга также не подлежит государственной регистрации (мы говорим только о регистрации с точки зрения объектов ИС). Если же по договору передается право пользования товарным знаком или патентом, зарегистрированным в Казахстане, то регистрация такого договора обязательна.

Евгения: Были уже случаи предъявления требований о компенсации за использование чужого товарного знака?

Болотов и Партнёры: Пока такие случаи нам не известны – прошло слишком мало времени с даты появления такой возможности.

Курман Данабек: Если авторские права на продукт принадлежат компании-нерезиденту, представительство которого находится в Республике Казахстан, но права не зарегистрированы на территории РК, является ли зарубежный патент без регистрации РК достаточным обоснованием пп.2 п.1 ст. 44 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года 379-V «О государственно-частном партнерстве» в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства?

Болотов и Партнёры: Нет, патенты имеют территориальное действие и зарубежные патенты, не охраняемые в Казахстане, не предоставляют прав на территории нашей страны. Если это не патент Казахстана или не Евразийский патент, чье действие распространяется на Казахстан, то патентные права в Казахстане не имеются. Соответственно, они не могут быть использованы, переданы и быть рассмотрены в рамках ГЧП, за исключением случаев, когда использование патента или связанных с ним продуктов или услуг впоследствии предполагается в тех странах, где патент действует.

Анонимно: Добрый день! Согласно Налоговому кодексу (статья 1 пункт 52) термин "роялти" означает: а) платежи любого вида, полученные в качестве вознаграждения за использование или за право использования любых авторских прав на произведения литературы, искусства или научной работы, включая компьютерные программы, видеокассеты и кинематографические фильмы и пленки для радио- и телепередач, любой патент, торговую марку, дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или за другие схожие права или собственность или информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта; В нашем случае авторское право по договору не передается (т.е. сохраняется у поставщика). В рамках договора программное обеспечение устанавливается и поддерживается поставщиком.

Болотов и Партнёры: К сожалению, вопрос не сформулирован. Полагаем, что участника вебинара интересует, следует ли в этом случае оплатить роялти или оплата производится за проведенные работы или оказанные услуги. На наш взгляд, в этом случае за предоставление права пользования предустановленным программным обеспечением («ПО») выплачивается роялти. Несмотря на то, что имущественные права на ПО, скорее всего, остаются у поставщика (хотя в договоре может быть предусмотрено и иное), пользователь получает право ими пользоваться. Оплата такого права пользования может быть предусмотрена, например, на ежегодной основе либо одним платежом при покупке ПО или оборудования на котором данное ПО установлено, или иным указанным в договоре способом.

Davletova Aigerim: Недропользователи осуществляют закуп товаров работ и услуг в соответствии с Правилами приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, утвержденными Приказом Министра Энергетики РК от 18.05.2018 года №196. Согласно подпункта 5 пункта 85 Правил приобретение ТРУ, являющихся объектами интеллектуальной собственности, из одного источника осуществляется у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых ТРУ. Может ли недропользователь приобрести на основании такого пункта у российского услугодателя, который имеет

Патент на полезную модель? Услугодатель оказывает услуги с использованием полезной модели.

Болотов и Партнёры: Если речь идет о самом объекте ИС, например, патенте на полезную модель, то, безусловно, ответ положительный – да, может. Пожалуйста, обратите внимание на указанное вами определение – «ТРУ, являющиеся объектами интеллектуальной собственности», то есть самих объектов ИС, а не товаров/услуг их включающих. Если же речь идет о покупке запатентованного оборудования или услуг, связанных с использованием запатентованного оборудования, то указанный Вами пункт не применим. Это связано, например, с тем, что оборудование может быть ранее продано патентовладельцем или с его согласия и принадлежать третьим лицам, которые предложат это оборудование или связанные с ним услуги по более низкой цене, чем сам патентовладелец.

Шарыпова Вера: Необходимо ли регистрировать в госорганах сублицензионные договоры на право использования объектов авторского права (не товарный знак)?

Болотов и Партнёры: Нет, регистрация лицензионных (сублицензионных) договоров на использование объектов авторского права, как и сами объекты авторского права, не подлежат обязательной регистрации.

Aigul: Где можно пройти курсы по интеллектуальной собственности или семинары или тренинги? Хотим послать наших юристов на повышение такой квалификации, что посоветуете?

Болотов и Партнёры: Такое обучение и разъяснение законодательства, касающееся ИС, проводит НИИС, семинары и тренинги (обычно одно- и двухдневные) проводят и другие организации. Ну а если Вас интересует практическое применение ИС в бизнесе, то, предлагаем Вам обратиться к нам.

Касымов Руслан: Как можно оспорить Товарный знак, зарегистрированный в НИИС?

Болотов и Партнёры: Товарный знак может быть оспорен путём подачи возражения в Апелляционный совет Министерства юстиции

Республики Казахстан, за исключением оспаривания регистрации товарного знака по неиспользованию. Споры по неиспользованию товарного знака рассматриваются в судебном порядке.

Макарушкина Валентина: Какая ответственность, если нет регистрации франчайзинга на товарный знак?

Болотов и Партнёры: Без регистрации такого договора сделка считается неосуществленной и прав/обязанностей у сторон в отношении ТЗ не возникает. Франчайзи не получает права пользования ТЗ, следовательно, не должен платить за эти права, а если оплата производится, то для франчайзера она будет безосновательным обогащением (налогооблагаемым), а в отношении франчайзи могут возникнуть подозрения в оплате не предоставленных прав в отмывании денег. Представьте, что вы оплачиваете не оказанные вам услуги или не поставленное оборудование.

Марат: Вы ранее упоминали, что сейчас проще признать товарный знак общеизвестным. А зачем это надо, чем он лучше, чем обычный знак?

Болотов и Партнёры: Общеизвестный товарный знак в отличие от обычного товарного знака охраняется в отношении любых товаров и услуг, вне зависимости от того, в отношении которых он был признан общеизвестным и используется ли. Согласно последних изменений общеизвестному товарному знаку предоставлена максимальная защита, позволяющая оспаривать регистрации обычных товарных знаков, сходных до степени смешения с общеизвестным знаком как в течение 5 лет с даты регистрации обычного знака, так и по истечении 5 лет, если использование обычного товарного знака может ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Айбек: Мы по договору франчайзинга передали ноу-хау и логотип. Этот договор нужно регистрировать?

Болотов и Партнёры: Полагаем, что по договору франчайзинга Вы передали право пользования фирменным наименованием, ноу-хау и либо (i) зарегистрированный товарный знак, либо (ii)

незарегистрированное обозначение. Если это вариант (i), то договор нужно зарегистрировать в НИИС. Если это вариант (ii), то договор регистрировать не нужно. Если на переданный логотип (незарегистрированное обозначение) у Вас есть имущественные авторские права, то его можно передать по договору франчайзинга, в противном варианте нельзя и его лучше из договора исключить.

Ерболат: А какое значит сейчас ведомство регистрирует программы для ЭВМ?

Болотов и Партнёры: РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (НИИС).

Анонимно: Добрый день, ИП имеет наличие товарного знака сдает по договору франчайзинга название товарного знака другим ТОО и ИП. Какие налоговые и прочие обязательства возникают у ИП собственника товарного знака и у ТОО и ИП. которые пользуются данной интеллектуальной собственностью?

Болотов и Партнёры: Обязательства сторон определяются налоговым законодательством, законодательством о франчайзинге. К сожалению, предоставленная Вами информация не достаточна для определения обязательств (особенно «прочих»), нужно проанализировать договор франчайзинга.

Юля: Как зарегистрировать свои авторские права иностранцу в Казахстане?

Болотов и Партнёры: Иностранные граждане могут зарегистрировать (а точнее депонировать) свои произведения в Казахстане наравне с казахстанскими гражданами. Единственной сложностью является то, что электронная подача заявки предполагает наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП), что вызывает необходимость действовать через представителя, у которого ЭЦП есть.

Yuliya: Здравствуйте, Юрий Альбертович! Интересует вопрос оспаривания в суде регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием владельцем в течение последних трех лет. Сталкивались ли Вы уже с новой процедурой? Если да, то приведите, пожалуйста, пример. Какой был суд? Требовал ли судья от истца

предоставить доказательства неиспользования товарного знака? Как долго длился судебный процесс? Если суд аннулировал регистрацию противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием, то укладывались ли Вы в сроки подачи возражения на экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака? Заранее благодарю за ответ.

Болотов и Партнёры: Да, мы сталкивались с новой процедурой. Сейчас спор рассматривается в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны. В соответствии с общими нормами Гражданского процессуального кодекса РК, истец должен представить доказательства тех фактов, на которые он опирается. Поэтому, полагаем, что хоть какие-то доказательства неиспользования товарного знака должны быть предоставлены суду. Обычно дело рассматривается в суде первой инстанции примерно 1,5-2 месяца. Сроки подачи возражения на заключение об отказе в НИИС могут быть продлены по ходатайству заявителя либо вы можете ходатайствовать о приостановлении рассмотрения дела до разрешения спора в суде.

Ауа: Здравствуйте! Как можно подтвердить то, что программное обеспечение было разработано в РК? Свидетельство о гос. регистрации авторских прав имеется, но акимат постоянно требует сертификат СТ-КЗ, который распространяется только на товары и продукцию. Свидетельство поставщика отечественных товаров и услуг ведь уже устарело и потеряло силу. Спасибо заранее.

Болотов и Партнёры: Если говорить о территории Казахстан (и перемещения программистов не ограничивались, например условиями заключения под стражу), то, строго говоря, ни как. Программный продукт можно было, например, создать в командировке или в отпуске за границей. Однако, я думаю, хоть и не знаю, что требуется подтверждение создания продукта или казахстанской компанией, или гражданами Казахстана. Попробуйте это обсудить с акиматом.

Меруерт: Если мы в вывеске используем не товарный знак, а добавили к нему ещё одно слово и поменяли шрифт – это нарушение?

Болотов и Партнёры: К сожалению, недостаточно информации. Если

Вы видоизменили свой товарный знак, то к Вам претензий не будет, но если используете в виде отличном от того, как он зарегистрирован, а такой как зарегистрирован, не используете, то ваш знак может быть аннулирован на основании его неиспользования. Если же Вы видоизменили чужой товарный знак, то к вам может быть предъявлена претензия за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с ТЗ.

Дмитрий: Спасибо за проведение такого полезного вебинара! Давно хотел спросить – зачем мне регистрировать свои авторские права на программу, которую я написал и автором которой я являюсь? В законе говорится, что регистрация авторских прав не является обязательной, тогда зачем она нужна?

Болотов и Партнёры: Пожалуйста, посмотрите статью "[Зачем регистрировать авторские права](#)" на нашем сайте и посмотрите там же другие публикации на тему защиты авторских прав.

Жандос: Раньше я регистрировал права на свою книгу в Мин.юсте, кто сейчас регистрирует авторские права?

Болотов и Партнёры: Теперь Вам нужно обратиться в НИИС.

Болатбек: При регистрации авторских прав на программу для ЭВМ как теперь предоставлять саму программу, если регистрация онлайн?

Болотов и Партнёры: Программа, а точнее ее исходный код, теперь предоставляется в формате .word (носитель с самой программой не предоставляется).

Сергей: А вы можете помочь зарегистрировать авторские права на мое программное обеспечение?

Болотов и Партнёры: Да, конечно, можем. Обращайтесь!

Бакберген: Добрый день! Я хотел бы зарегистрировать свои авторские права, подскажите, заявление нужно писать в произвольной форме?

Болотов и Партнёры: Нет, форма заявления и обязательный набор предоставляемых сведений и документов регламентированы. Пожалуйста, [пройдите по ссылке](#)

https://www.kazpatent.kz/sites/default/files//zayavlenie_ap.pdf

Николай Петрович: Здравствуйте, уважаемый Юрий Альбертович, на сайте Вашей компании, я прочитал статью о возможности регистрации авторских прав в США. Пожалуйста, подскажите, вы оказываете такие услуги или мне нужно обращаться к патентным поверенным США для такой регистрации? Если у меня есть регистрация авторских прав в Казахстане, нужно ли мне еще регистрировать в США?

Болотов и Партнёры: Да, мы можем Вам помочь, обращайтесь, помощь юристов США не нужна. Что касается необходимости такой регистрации в США, то ответить я Вам не могу – это зависит от Ваших планов на использование программного продукта. Позвоните, обсудим.

Алексей: Так куда же все-таки обращаться при оспаривании Евразийского Патента на изобретение?

Болотов и Партнёры: Согласно пункту 1 статьи 13 Евразийской патентной конвенции: «Любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства». Согласно Правилу 54 (1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции: «Евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично в случаях "неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, установленным Конвенцией и Инструкцией».

Соответственно, это должен быть казахстанский суд, спор должен быть рассмотрен по законодательству Казахстана, но еще не решен вопрос, в какой именно суд необходимо обращаться. Таким образом,

необходимость обращаться в российский суд, озвученная ранее на вебинаре, не совсем верна. Возможно, это может быть любой суд, находящийся в любой точке Казахстана.

У нас сейчас на подходе спор между двумя компаниями, которые находятся в двух разных дальних странах, по оспариванию евразийского патента. Мы попробуем подать иск в СМЭС г. Алматы, посмотрим, что получится.

Булат: Предусмотрена ли административная ответственность за параллельный импорт в свете последних изменений?

Болотов и Партнёры: В соответствии со ст.158 КоАП РК предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака. Вместе с последними изменениями была дополнена диспозиция статьи. В частности, предусматривается ответственность за "незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг...за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак".

В случае параллельного импорта, то есть импорта оригинального товара с товарным знаком, если такой импорт осуществляется без согласия правообладателя, исчерпания права на товарный знак, охраняемый в Республике Казахстан, не происходит. В этой связи случаи параллельного импорта по-прежнему являются незаконным использованием товарного знака, за которое предусматривается, помимо прочего, и административная ответственность.

Жас: Куда обратиться для привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение прав на товарный знак?

Болотов и Партнёры: В соответствии с п. 17 ст.191 УПК РК досудебное расследование в протокольной форме по проступкам, предусмотренным ст.222 УК РК (незаконное использование чужого товарного знака) осуществляется Службой экономических расследований. Соответственно, для привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение прав на товарный знак необходимо обращаться в Службу экономических расследований

соответствующего Департамента государственных доходов.

Юрий Болотов, Сауле Кульжамбекова, Жанат Нурмагамбетов,
октябрь, 2018