

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

Сентябрь 2020

Вопросы от участников вебинара «Интеллектуальная собственность: в карантин и после»



Болотов Юрий
Управляющий партнер,
Патентный поверенный РК



Нурмагамбетов Жанат
Старший юрист

Уважаемые участники вебинара! Как обещали, выкладываем ответы на вопросы, поступившие в ходе вебинара [«ВЕБИНАР «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: КАРАНТИН ДО И ПОСЛЕ»](#)», который прошёл 25 августа 2020 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.

ЛИВЕНЦОВА Наталья: Здравствуйте. Скажите пожалуйста товарный знак зарегистрирован на территории РФ- например Микадо. Аналогичный товарный знак - до степени смешения, прошел регистрацию 3ми лицами на территории РК. Получено свидетельство. Правообладатель разный. Возможно ли такое, и насколько законно использование товарного знака на территории РК. Получается, что есть свидетельство, а это право. Выходит, что



Кульжамбекова Сауле

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

правообладатель РФ, должен получать разрешение на реализацию своей продукции у правообладателя товарного знака в РК?

Болотов и Партнёры: Уважаемая Наталья! Товарный знак имеет территориальную охрану, что означает, что если товарный знак зарегистрирован в РФ, то он охраняется только на территории РФ. Аналогично и в Казахстане, если знак уже зарегистрирован, то он имеет правовую охрану на территории РК с соответствующим правом на защиту его от использования третьими лицами. Регистрация знака осуществляется по принципу, кто первый подал на регистрацию на территории, тот и имеет приоритет. В этой связи, для ввоза на территорию РК и реализации товара, обозначенного охраняемым в РК знаком, необходимо получить разрешение владельца товарного знака на территории РК. В то же время законодательством РК предусмотрена возможность аннулирования регистрации товарного знака, например, если до его регистрации в РК он уже стал здесь хорошо известным.

Чупакабра Пархомчук (вопрос из ютуба): Здравствуйте! как зарегистрировать мобильное приложение? спасибо!

Болотов и Партнёры: Здравствуйте! Мобильное приложение можно зарегистрировать как объект авторского права. Регистрацию авторских прав осуществляет Национальный Институт Интеллектуальной Собственности.

Для внесения сведений в реестр, потребуется следующая информация (также наличие эцп и регистрации на портале www.kazpatent.kz):

- информация об авторах (ФИО, ИИН и адреса);
- электронная копия объекта авторского права заявляемого на регистрацию - реферат с указанием

исходного кода программы.

- оплата тарифа – 6 932.8 KZT (производится онлайн)

Электронное свидетельство выдается на следующий день (в случае, если все оформлено правильно), либо выносится отказ в регистрации.

Викторов Александр: Меня интересуют вопросы, по каким статьям ГПК, УК РК, КООП можно работать в Казахстане, по факту контрафактного товара, как вы смотрите на указ Президента РК а так же отказами принятие процессуальных решений отделом по правам Интеллектуальной собственности и защиты товарных знаков, отделами Департамента Юстиции по территориальности, спасибо.

Болотов и Партнёры: Уважаемый Александр! За незаконное использование чужого товарного знака, в том числе путём производства, ввоза, хранения, предложения к продаже и продажи контрафактного товара предусматривается гражданская ответственность по ст. 1032 ГК РК, административная ответственность по ст. 158 КоАП РК, а также уголовная ответственность по ст. 222 УК РК.

Согласно ответа Министерства юстиции РК и Министерства национальной экономики РК на наш запрос, мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого и микро-предпринимательства введен во исполнение Послания Президента РК от 02.09.2019 года, где Президент РК выступил с инициативой введения данного моратория. При этом указ о введения данного моратория содержит 11 исключения, при которых проверки допускаются. ТОО «Болотов и Партнеры» было сделано предложение о введение 12-го исключения, направленного на проведение проверок, связанных с нарушением прав на товарные знаки.

Данное предложение было отклонено в связи с тем, что оно противоречит духу Послания. Однако ТОО «Болотов и Партнеры» не согласны с таким обоснованием, так как в том же Послании было отмечено, что в случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно, в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – привлекаться к ответственности.

ТОО «Болотов и Партнеры» считает, что в Указ, вводящий мораторий на проведение проверок, необходимо внести дополнение касательно проверок по вопросам незаконного использования товарных знаков, так как в настоящее время Казахстан стал привлекательной страной для реализации контрафактной продукции.

К сожалению, органы юстиции не вправе проводить проверки субъектов малого и микробизнеса.

Бектурсынова Жанар: Скажите пожалуйста, а в интернет магазинах какие товары продают, там могут продавать контрафактную продукцию? И что такое контрафактная продукция уточните пожалуйста? А если участвовал в вебинаре можно использовать полученную информацию и знания в дальнейшем?

Болотов и Партнёры: Жанар, добрый день! В сети Интернет вполне могут продавать, и продают контрафактные товары. Согласно п.3 ст.44 Закона о товарных знаках: «товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными». Информацию, полученную в ходе вебинара можно использовать для личных целей. Однако при цитировании речи или фрагментов презентации необходимо обязательно указывать авторов (Ю.А. Болотов и Ж.А.

Нурмагамбетов)

Анонимно: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Компания в РК закупает продукцию, товарный знак на которую имеет международную регистрацию в США. Вместе с тем, в РК данный товарный знак зарегистрированный за другим юр. лицом по такому же классу МКТУ. Однако данное юр. лицо не является производителем продукции и не имеет намерений в дальнейшем её производить. То есть на лицо факт "патентного рейдерства". Возможно ли оспорить регистрацию товарного знака в РК, при том что установленные законом сроки прошли.

Болотов и Партнёры: Здравствуйте! Товарный знак имеет территориальную охрану. Регистрация знака в РК осуществляется по принципу, кто первый подал на регистрацию на территории, тот и имеет приоритет и права на этот знак. Владелец товарного знака обязан использовать его. Если товарный знак не используется в течение 3 лет, то любое лицо может оспорить регистрацию путем подачи иска в суд. Также оспорить регистрацию знака можно на основании недобросовестной конкуренции в любое время, если знак, зарегистрированный в США, используется длительное время в РК и потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товара и самого товара.

Dyussenova Zerekhanum: Здравствуйте, вопрос: Авторское право и патент. преимущества и недостатки. Насколько авторское право может защитить правообладателя. В каких случаях лучше выбирать патент, в каких авторское право. Какие принципы оценки этих активов

Болотов и Партнёры: Уважаемая Зерекханум! Объекты авторского права не требуют обязательной регистрации. Право на них возникает в силу их

создания и действует 70 лет, начиная с 1-го января года, следующего за годом смерти автора. В случае патента – необходима регистрация и срок действия патента намного меньше. В части защиты – как для авторского права, так и для патента необходима хорошая доказательная база, сравнительный анализ. Необходимо отметить, что не все объекты, охраняемые авторским правом, могут быть защищены патентом.

Анонимно: А как понять что товар не контрафактный?

Болотов и Партнёры: Здравствуйте! Согласно п.3 ст.44 Закона о товарных знаках: «товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными». Соответственно, если товарный знак на товаре размещен самим правообладателем или с его согласия, то такой товар не является контрафактным.

К сожалению, в связи с наличием на товарном рынке огромного количества самых разных товаров общего «рецепта» для потребителей по определению контрафактности товара не существует. Признаками контрафактности могут быть значительно более низкая цена товара, некачественная полиграфия, явно низкое качество, схожая, но не идентичная оригинальной упаковка, указание, что товар является «репликой», «точной копией», «дубликатом».

Рекомендуется приобретать товары у производителей или официальных дилеров/распространителей, проверять целостность и качество упаковки товаров, проверять сроки годности, отсутствие/наличие на упаковке посторонних стикеров, которые могут перекрывать дату изготовления или срок годности. Можно также делать запросы непосредственно правообладателям или дилерам, чтобы определить

происхождение товаров.

Викторов Александр: Трансляция в основном идёт о регистрации товарных знаков, но зачем их регистрировать если все равно вышестоящие организации не работают в этом направлении, и все нужно делать самим, спасибо

Болотов и Партнёры: Уважаемый Виктор! Регистрация товарного знака дает его владельцу исключительное право на использование, распоряжение им и защиту прав на товарный знак от использования третьими лицами. Право на защиту товарного знака принадлежит его владельцу, т.е. в любом случае сам владелец знака должен инициировать защиту знака (подать иск, заявление в суд, правоохранительные органы и т.п.). В настоящее время, несмотря на некоторые недочеты субъективного характера и пробелы в законодательстве, система защиты товарных знаков работает в РК. Без регистрации знака, любое лицо может его использовать, любое лицо может зарегистрировать его на себя и запретить его использование иными лицами.

Анонимно: Есть ли какие-либо рекомендации по расчету определения суммы роялти? Например, две Казахстанские Компании (одна обладатель товарных знаков, вторая производитель товаров под данными ТЗ) заключили лицензионный договор, зарегистрированный в уполномоченном органе РК. Вправе ли какой-либо гос. орган (юстиция, налоговая, иной орган) либо третье лицо опротестовать расчет определения роялти согласованный между сторонами в лицензионном договоре?

Болотов и Партнёры: Здравствуйте! Утвержденных в Казахстане ставок роялти нет. В России часто используются рекомендованные ставки роялти, они присутствуют на разных сайтах (например, здесь

<http://www.ceae.ru/stavka-R.htm>) и, по нашему мнению, могут служить ориентирами и в Казахстане. Соглашение по роялти на использование объектов интеллектуальной собственности является соглашением сторон Лицензионного договора, поэтому иные лица, включая государственные органы, не имеют право определять размеры роялти или опротестовывать их.

Анонимно: Имеется ли международное соглашение или меморандум по рекомендациям расчета роялти по товарным знакам?

Болотов и Партнёры: Международных соглашений или меморандумов, заключенным РК, по расчетам роялти, нет.

Айнура: Как родственникам зарегистрировать авторское право на музыкальное произведение, если автор умер?

Болотов и Партнёры: Уважаемая Айнура! Для возникновения и осуществления авторского права (АП) не требуется регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей. АП возникает в силу факта его создания и действует течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Однако, во многих случаях регистрация объектов АП целесообразна, она помогает при возникновении споров, при привлечении инвестиций, в случаях залога объектов АП. Авторское право передается по наследству, как по закону, так и по завещанию. Личные неимущественные права автора, по наследству не переходят, наследники автора вправе осуществлять охрану личных неимущественных прав. Истечение срока действия авторского права означает его переход в общественное достояние.

Берекмоинов Тимур: Добрый день, вопрос: Была ли у

Вас положительная практика аннулирования товарных знаков зарегистрированных в РК с нарушением пп.1) п.3 ст.6 Закона РК "О товарных знаках"? Данная статья гласит: "Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги, а также наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара. Обращаю внимание, что владелец оспариваемого товарного знака в РК не является бывшим партнером (дистрибьютором) истинного правообладателя товарный знак которого зарегистрирован в других странах. Т.е. связь между ними невозможно доказать. На мой взгляд, возникает некая сложность доказать введение в заблуждение относительно изготовителя товара, если товарные знаки неизвестные к примеру потребителям. Спасибо

Болотов и Партнёры: Уважаемый Тимур, добрый день! Да, у нас были прецеденты оспаривания товарных знаков на основании положений пп.1) п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках. В этом случае должны быть представлены доказательства возможного введения потребителей в заблуждение. Одним из доказательств являются результаты опроса потребителей. Если товарный знак неизвестен потребителю, то доказать возможность введения в заблуждение, действительно, сложно, если вообще возможно.

В отношении дистрибьюторства, просим обратить внимание, что это несколько иная норма Закона о товарных знаках, основанная на положениях Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а именно, согласно п. 2 ст. 23 Закона о товарных знаках: «Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной

полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию вправе подать в уполномоченный орган владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности»

Эрлих Ольга: Особенности регистрации товарного знака (логотип) некоммерческой организации?

Болотов и Партнёры: Уважаемая Ольга! Регистрация товарного знака некоммерческой организации ничем не отличается от регистрации товарного знака организации с любой другой формой деятельности. Согласно п. 5 ст. 1 Закона о товарных знаках (далее Закон): «Заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака».

Согласно п. 8 ст. 1 Закона: «товарный знак, знак обслуживания – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц».

В Законе, как и в международных правовых документах, регулирующих регистрацию товарных знаков, не конкретизируется ни организационно-правовая форма, ни цели деятельности юридической организации, а

главная функция товарного знака – индивидуализировать товары (услуги).

Заявка на регистрацию товарного знака на любое юридическое или физическое лицо оформляется, проверяется и регистрируется одинаково.

К особенностям регистрации ТЗ некоммерческой организации (НКО) можно отнести то, что символ (в том числе обозначение, которое подлежит регистрации в качестве товарного знака) принадлежащий НКО в виде общественного или религиозного объединения не должен полностью или в существенной части дублировать наименование и символику Республики Казахстан и других государств, государственных органов, общественных объединений, зарегистрированных в Республике Казахстан, а также объединений, запрещенных или ликвидированных в связи с нарушением законодательства Республики Казахстан (ст. абз.2 ст. 18 Закона «Об общественных объединениях», ст. 14 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»). Схожие требования, в свою очередь также отражены в основаниях для отказа в регистрации товарного знака, и в том числе распространяются на все форм НКО, например: не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций и их гербы, флаги и эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения (п.2 ст. 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») Стоит отметить, что такие обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если обозначение не состоит исключительно из

них и если имеется согласие на их использование соответствующего компетентного органа или их владельца.

Также, отметим, что символ (в том числе обозначение, которое подлежит регистрации в качестве товарного знака) принадлежащий НКО в виде общественного объединения должен быть закреплен в его Уставе.

Айнура: Добрый день! Как стать патентным поверенным в Казахстане?

Болотов и Партнёры: Уважаемая Айнура! Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных. Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного. Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в формате тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

Zerekhanum: Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница, преимущества и недостатки регистрации авторского права и патента. Действующие законодательные нормы, принцип, требования и порядок регистрации, стоимость услуг. Какие ограничения?

Болотов и Партнёры: Уважаемая Зерекханум! Авторское право не требует регистрации. Право на него возникает в силу его создания и действует 70 лет. В случае патента – необходима регистрация и срок действия патента намного меньше. В части защиты – как для авторского права, так и для патента необходима

хорошая доказательная база, сравнительный анализ.

Необходимо отметить, что не все объекты охраняемые патентом могут быть объектов авторского права. Например, объектов авторского права могут быть промышленные образцы, охраняемые патентом, но как было отмечено выше срок действия патента намного меньше, чем срок действия авторского права. В то же время наличие патента лучше воспринимается в суде, чем свидетельство на объект авторского права.

Регистрацию авторских прав осуществляет Институт Интеллектуальной собственности.

Для внесения сведений в реестр, потребуется следующая информация (также наличие эцп и регистрации на портале www.kazpatent.kz):

- информация об авторах (ФИО, ИИН и адреса);
- электронная копия объекта авторского права заявляемого на регистрацию.
- оплата тарифа – 6 932.8 KZT (производится онлайн)

Электронное свидетельство выдается на следующий день (в случае, если все оформлено правильно), либо выносится отказ в регистрации.

Юрий Болотов, Сауле Кульжамбекова, Жанат Нурмагамбетов, сентябрь, 2020