

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

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

Июнь 2017

Возмещение части затрат за регистрацию товарных знаков за рубежом



Локтева Юлия

Старший юрист,
Патентный
поверенный РК

Сейчас уже практически для всех очевидно, что, товарный знак - это одно из важных средств продвижения товаров на рынке. Грамотный предприниматель не только вкладывает средства и силы в развитие производства, но и своевременно заботится об охране объектов интеллектуальной собственности. Это в будущем поможет избежать казусов с нарушением прав третьих лиц, а также обеспечит возможность пресечения недобросовестной конкуренции.

Непосредственно о получении права на товарный знак в Казахстане или за рубежом написано достаточно много статей. Однако, отечественному предпринимателю, наверняка, будет интересно узнать, что при регистрации своего товарного знака в других странах наше государство оказывает поддержку предпринимателям и может возместить владельцу знака часть затрат за эту процедуру. Как это сделать, какие именно затраты и в каком объеме могут быть возмещены? К затратам, подлежащим возмещению, относятся: затраты на рекламу отечественной продукции за рубежом, на участие в зарубежных выставках, ярмарках или фестивалях, на изготовление

каталогов, на содержание представительства, торговой точки, склада за рубежом, а также затраты, связанные с регистрацией товарных знаков и сертификацией продукции за рубежом.

1. Как осуществляется регистрация товарного знака за рубежом?

Для регистрации товарного знака необходимо подать заявление в регистрирующий орган. Подача заявки сопровождается пошлиной. Далее проводится экспертиза заявки. Размер оплаты за экспертизу заявки зависит от перечня товаров и услуг, точнее количества классов товаров и услуг, для которых будет использоваться товарный знак, поскольку сумма увеличивается за каждый дополнительный класс. В некоторых странах помимо оплаты за каждый дополнительный класс, указанный в заявке, взимается оплата также и за количество позиций внутри класса, превышающих допустимый минимум. Далее после вынесения решения о регистрации знака необходимо произвести оплату за внесение знака в реестр и получение сертификата о регистрации знака.

В целом, при регистрации товарного знака может взиматься оплата за подачу заявки, за проведение экспертизы заявки, а также, собственно, за регистрацию и выдачу сертификата.

Помимо этого иностранный заявитель может обратиться в патентное ведомство только через представителя, поэтому затраты на услуги представителя (патентного поверенного) также будут причисляться к категории затрат, подлежащих возмещению.

Кроме обращения непосредственно в зарубежное ведомство через патентного поверенного можно зарегистрировать товарный знак по международной системе, направив одну заявку в Международное бюро ВОИС с указанием стран, в которых планируется использовать товарный знак.

Размер пошлины за подачу международной заявки будет зависеть от количества классов товаров и услуг, а также количества стран, на которые распространяется право на товарный знак. Также в затраты за регистрацию товарного

знака войдут тарифы РГП «НИИС» за подготовку и направление заявки в Международное бюро ВОИС. Второй способ получения правовой охраны более экономичный, поскольку исключаются такие затраты, как услуги патентных поверенных в каждой стране, а также единая пошлина за подачу заявки в целом гораздо меньше суммарных пошлин за подачу заявок непосредственно в патентные ведомства зарубежных стран.

2. Какие затраты на регистрацию товарного знака подлежат возмещению?

В общей сложности возмещается пятьдесят процентов от перечисленных выше затрат на регистрацию товарных знаков за рубежом при условии, что они подтверждены документально. Затраты возмещаются в национальной валюте Республики Казахстан, а суммы в иностранной валюте возмещаются по курсам валют Национального Банка Республики Казахстан, действовавшим на дату выхода объявления о приеме заявок. Бюджет на возмещение данных затрат лимитирован на текущий год, поэтому при большом количестве поданных заявок преимущество остается за теми, кто раньше подал заявление после выхода объявления о приеме заявок.

Надо иметь в виду, что возмещению будут подлежать затраты на регистрацию товарных знаков, которые реально используются за рубежом, причем используются в отношении товаров, произведенных в Казахстане.

3. Затраты за какой временной период учитываются при подаче заявки на возмещение?

Документы, приложенные к заявлению о возмещении части затрат, должны охватывать период не ранее двух лет до даты выхода объявления о приеме заявок на сайте уполномоченного органа (www.invest.gov.kz и www.export.gov.kz). В основном, речь идет именно о платежных документах, в которых дата не должна быть позднее двух лет с момента выхода объявления.

4. Какие затраты не будут учитываться при возмещении?

Перед подачей заявки может проводиться предварительный поиск по товарным знакам, чтобы исключить возможность отказа в регистрации либо вероятности нарушения прав третьих лиц. Это достаточно большая статья расходов, поскольку также оплачиваются тарифы патентной организации, гонорары патентных поверенных или специализированных поисковых служб. Однако, возмещение затрат по данной процедуре не предусмотрено, если стоимость поиска не включена в стоимость подачи заявки на регистрацию.

Также не подлежат возмещению затраты на регистрацию лицензионных договоров и договоров уступки права, при которых право на товарный знак предоставляется другому лицу.

Не рассматривается в качестве возмещаемых затрат и расходы на продление срока действия регистрации товарного знака.

Не учитываются при возмещении затрат также косвенные налоги (налог на добавленную стоимость и акцизы).

Также не подлежат возмещению затраты, платежи по которым пришлось на более ранний срок, чем два года с даты выхода объявления о приеме заявок на возмещение затрат.

5. Каков порядок подачи заявления на возмещение части затрат?

Заявление о возмещении части затрат может подаваться после выхода объявления о приеме соответствующих заявок. Объявление публикуется в казахстанских средствах массовой информации, а также на сайтах www.invest.gov.kz и export.gov.kz.

К заявлению прилагаются копии уставных документов юридического лица, договоры на выполнение работ/услуг, затраты на оплату которых включены в заявку для их компенсации, счета-фактуры, акты выполненных работ, платёжных поручений, подтверждающих факт оплаты оказания работ/услуг, документы, подтверждающих происхождение товара, охранные документы на товарные знаки,

зарегистрированные за рубежом и доверенность, если заявление подается через представителя.

Заявки принимает АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», данная организация также сообщает о дате окончания приема, при этом срок приема заявок не может быть меньше одного месяца с даты выхода объявления о начале их приема.

6. Какова процедура рассмотрения заявления на возмещение?

Поступившая заявка проходит проверку в три этапа. Вначале проверяется наличие необходимых документов, в результате чего подготавливается резюме. Далее Рабочая группа проводит проверку всех представленных к заявке документов и выносит заключение. В последствии Комиссия, рассмотрев резюме заявки и заключение Рабочей группы, выносит рекомендации, на основании которых уполномоченный орган принимает решение о возмещении части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности. При принятии такого решения уполномоченный орган заключает соглашение с заявителем о перечислении средств. В целом данная процедура, при условии отсутствия запросов по поводу представленных документов, по срокам не должна превышать 49 рабочих дней.

7. Когда заявка на возмещение части затрат на регистрацию товарного знака может быть отклонена?

- Если платежные документы по затратам на регистрацию товарного знака за рубежом относятся к сроку ранее двух лет с даты выхода объявления о приеме заявок.

- Если документы, приложенные к заявке на возмещение затрат, либо работы, по которым произведены затраты не соответствуют требованиям, установленным законодательством.

- Если заявка направлена позднее установленного для подачи заявок срока.

- Если средства на возмещение затрат, выделенные из бюджета на текущий год, закончились на заявках, поданных ранее.

Подводя итоги, следует отметить, что для успешного возмещения части затрат необходимо: а) внимательно отнестись к правильному составлению заявления б) направить заявление в максимально короткие сроки с даты выхода объявления о приеме заявок, чтобы попасть в число счастливиц, на которых хватит средств, выделенных из бюджета на данный вид расходов.