

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

**Июнь 2022**

## Ответы на вебинар по ИС



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

**Вопрос:** Каковы основные принципы/критерии определения схожести Товарных Знаков до степени смешения? (Касенов Ербол)

**Ответ:** Критерии определения сходства до степени смешения определены в **Правилах проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров** (Приложение 3 к [приказу](#) Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349), так например сходство словесных знаков определяется на основании таких критериев как: фонетическое (звуковое), графическое (визуальное) и семантическое (смысловое) сходство.



Кульжамбекова Сауле  
Партнёр, Патентный поверенный  
РК

**Вопрос:** Добрый день Юрий Альбертович, Сауле Данияровна! Скажите, пожалуйста, если международная заявка подана на базе национальной, сколько времени займет регистрация знака в каждой поданной стране? И могут ли быть аннулированы регистрации в странах, если национальную отменили в связи с неиспользованием? (Юлия)

**Ответ:** Сама регистрация знака в Международном Бюро ВОИС осуществляется сразу после поступления международной заявки, если она соответствует требованиям законодательства. Экспертиза международной заявки в заявленных

странах занимает от 12 до 18 месяцев с даты международной регистрации или с заявления о расширении охраны, в зависимости от страны. Каждая страна, указанная в международной заявке может в течение этого времени направить отказ в регистрации и если такого отказа не поступило, то считается, что знак имеет охрану в этой стране.

Если национальная регистрация аннулирована в течение 5 лет с даты регистрации международной заявки, то с аннулированием национальной регистрации, аннулируется и международная регистрация. Если национальная регистрация аннулируется после истечения 5 лет, то международная регистрация становится независимой от национальной, и продолжает свое действие.

**Вопрос:** При покупке лицензии на софт (Виндоус Оффис например) - как узнать есть у дилера лицензия от самого Майкрософта? Какая у дилера должна быть лицензия ? (Ашимов Ануар)

**Ответ:** Лицензия на программное обеспечение (ПО) может быть выражена в письменной форме (договор в обычной бумажной форме), в электронной и иной форме, например: наличие на компьютере сертификата о подлинности OEM версии ПО (он не переносится на другие компьютеры), ПО может считаться лицензионным после активации и т.п. Какие лицензии должен иметь дилер от Майкрософта, думаем, что вам стоит обратиться по этому вопросу напрямую к представителю этой компании в Казахстане.

**Вопрос:** Здравствуйте, а есть, кто занимается авторскими правом в области сельского хозяйства? на сорт или гибрид? (Айжан Жомарт)

**Ответ:** Сорта растений охраняются в Казахстане как селекционные достижения, на которые выдается патент. В нашей фирме есть специалисты, которые смогут вам помочь оформить и подать заявку на селекционное достижение.

**Вопрос:** Несёт ли правообладатель ответственность по регистрации/не регистрации договора? (Есен Жансая).

**Ответ:** По законодательству договор на использование товарных знаков и изобретений должен быть зарегистрирован, но какой из сторон - решают обе стороны, т.е. по договоренности. Законодательством РК не определено, что именно, владелец должен регистрировать договор. В обязанности владельца входят - регистрация самого объекта интеллектуальной собственности и поддержание его в силе.

**Вопрос:** Как вы оцениваете последние изменения в законодательства в сфере интеллектуальной собственности? (Рыжаков Андрей)

**Ответ:** По сути изменения внесены небольшие, по сравнению с изменениями 2018 года. В результате изменений появился новый объект интеллектуальной собственности – географическое указание, который имеет сходную охрану с наименованиями мест

© 2022 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.

происхождения товаров. Также с новыми изменениями появился такой объект как «незарегистрированный промышленный образец», которому предоставляется в течение 3 лет такая же правовая охрана, как и зарегистрированным промышленным образцам. В остальном изменения были небольшие, какие-то процедурные сроки были незначительно увеличены, некоторые сокращены, законодательно определена возможность подачи возражения на стадии заявки, ранее возражения подавались только после регистрации товарного знака или выдачи патента.

**Вопрос:** Почему программы для ЭВМ непатентоспособные, тогда как в США наоборот? (Рыжаков Андрей)

**Ответ:** Потому что, законодательство Казахстана отличается от законов США. В Казахстане программы для ЭВМ охраняются как объекты авторского права.

**Вопрос:** Может ли компания подавать заявку на регистрацию товарного знака как словесного обозначения, если товарный знак зарегистрирован как комбинированный, но он не является общеизвестным? (Гужова Мария)

**Ответ:** Можно. Если у вас зарегистрирован комбинированный знак, то можно дополнительно подать заявку на регистрацию его словесной части либо изобразительной части в качестве товарного знака. Это даст более широкую охрану знаку.

**Вопрос:** Добрый день! Какой нужно сделать договор для использования товарного знака третьему лицу, если в лицензионном договоре указано: лицензиат не вправе предоставлять сублицензии на использование товарного знака? Нужно дать право третьему лицу на реализацию товара? (Мырзабаева Айнур)

**Ответ:** Если в лицензионном договоре предусмотрено, что лицензиат не вправе выдавать сублицензии на использование товарного знака, то лицензиат не имеет права заключать никакой договор на использование товарного знака третьим лицам. Для того, чтобы у лицензиата было право на заключение дилерских договоров на последующую реализацию товаров с товарным знаком, предлагаем внести в лицензионный договор дополнение, указав, что сублицензии лицензиат не имеет права выдавать, но имеет права заключать дилерские соглашения на дальнейшую реализацию товаров.

**Вопрос:** Есть ли на рынке РК примеры использования Принудительного лицензирования? (Амиржанова Айгерима).

**Ответ:** В нашей практике такого не было и такие случаи нам неизвестны, но не исключено, что такое было в Казахстане.

**Вопрос:** Нужно ли регистрировать авторские договора по передаче прав на произведение? Такой нормы в законе Об авторских правах нет. (Сыдыков Турар)

**Ответ:** Согласно действующему законодательству РК авторские договора не регистрируются в Казахстане.

**Вопрос:** Возможно ли зарегистрировать товарный знак иностранного производителя в РК при отсутствии регистрации его ТЗ в РК? и насколько правомерно применение НИИС п.п. 1. п. 3 статьи 6 Закона о товарных знаках в данном случае? (Ниетпаев Жансеит)

**Ответ:** Регистрация чужого знака, даже если он еще не зарегистрирован в Казахстане, не желательна, поскольку такие действия рассматриваются как недобросовестная конкуренция. Лучше самим придумать знак и зарегистрировать его.

По пп. 1) п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках не регистрируются ложные либо вводящие в заблуждение обозначения. Если действительно заявленное обозначение является таковым и может ввести в заблуждение потребителей, т.е. если у казахстанского потребителя возникнут ассоциации со знаком иностранной компании, то в регистрации знака отказывается. В каждом случае отказа НИИС необходим анализ, поэтому если вам необходима помощь в преодолении отказа, пожалуйста, обращайтесь к нам.

**Вопрос:** Со случаем Zeva и Eva можно не согласится. В данном случае мало похоже на тождество или сходство. (Misha Dimond)

**Ответ:** Вопрос стоит не в тождестве и сходстве обозначений, а в недобросовестной конкуренции и этот случай как раз указан в слайдах как «недобросовестная конкуренция». Для признания действий недобросовестной конкуренцией согласно Предпринимательскому кодексу РК достаточно сходства (не до степени смешения) обозначений и возможности введения в заблуждение.

**Вопрос:** Могли бы Вы подробнее рассказать о Сингапурском договоре? (Абильдинов Канат)

**Ответ:** Сингапурский договор о законах по товарным знакам предусмотрен для гармонизации административных процедур регистрации товарных знаков. По Сингапурскому договору предусмотрены минимальные требования к заявке на регистрацию, которые применимы во всех странах-членах этого договора. С ратификацией этого договора в Казахстане упрощены требования к заявке на регистрацию товарного знака, требования к оформлению доверенности, лицензии, уступки права и другое.

**Вопрос:** Хотела у вас спросить про франчайзинг. На ком лежит обязанность регистрации данного договора в Патентном ведомстве? Несёт ли правообладатель ответственность по регистрации/ не регистрации данного договора? (Есен Жансая)

**Ответ:** Договор франчайзинга подлежит обязательной регистрации, если он включает в себя лицензию на товарные знака, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, зарегистрированные или охраняемые в Казахстане. Если договор франчайзинга не содержит этих объектов, то договор не регистрируется. Обязанность регистрации договора определяется по договоренности сторон. В законодательстве РК нет такого положения возлагающего регистрацию договора на определенную сторону.

**Вопрос:** Добрый день! являются ли разрабатываемые проектные решения в сфере строительства объектом авторских прав? (Ниетбаев Жансеит)

**Ответ:** Да, согласно Закону об авторском праве проектные решения, выраженные в объективированной форме как проекты, чертежи, инструкции, эскизы, планы могут охраняться как объекты авторского права.

**Вопрос:** При подаче заявки на регистрацию товарного знака/наличия регистрации базового знака, но при этом при отсутствии международной заявки по Мадридской системе, могут ли третьи лица в странах участников Мадридского протокола и соглашения использовать его? (Игиликова Ажар)

**Ответ:** Товарный знак имеет локальную охрану. Если ваш товарный знак зарегистрирован в Республике Казахстан, то только на территории Казахстане он имеет охрану. В других странах ваш знак либо сходное с ним до степени смешения обозначение могут использоваться третьими лицами без вашего согласия и даже могут зарегистрировать его на свое имя. Поэтому если вы намерены выходить со своим товарным знаком на рынки других стран, то рекомендуем своевременно зарегистрировать знак в странах вашей заинтересованности.

**Вопрос:** Здравствуйте, нужна ли перерегистрация товарного знака, если произведен ребрендинг, название осталось, а надпись и картинка немного изменены? (Карасаева Мадина)

**Ответ:** Если в результате ребрендинга существенно изменился знак, даже при сохранении словесной части, но знак воспринимается по-другому, то да, регистрация его в качестве товарного знака необходима.

**Вопрос:** Добрый день, возможно ли использование третьим лицом в США охраняемый в РК товарный знак? (Сатыбалдиева Лаура)

**Ответ:** Да, возможно, если охраняемый знак в РК не имеет охраны в США, т.е., если вы хотите защитить знак от использования в США его необходимо зарегистрировать в качестве такого в США.

**Вопрос:** Наименование ТОО в Казахстане может совпадать с наименованиями ТОО за рубежом? (Жаулыбеков Айдос)

**Ответ:** Да, может, но если иностранная компания имеет более ранний приоритет (т.е. фирменное наименование зарегистрировано раньше), то эта иностранная компания может заявить претензию к казахстанскому ТОО и потребовать прекращения использования сходного фирменного наименования при условии, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

**Вопрос:** Можете пожалуйста дать расширенное определение к тому, что относится к УСЛУГАМ являющимся объектами интеллектуальной собственности? Услуги по производству видеороликов, сериалов и т.п. являются объектами интеллектуальной собственности? (Сыдыков Турар)

**Ответ:** Услуги не являются объектами интеллектуальной собственности. К объектам интеллектуальной собственности относятся результаты творческой деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг. На создание видеороликов и сериалов распространяются авторское право и смежные права.

**Вопрос:** Коллеги, подскажите, когда рождается совместное произведение? И когда договор сопровождения ПО может породить совместное произведение (Айдар Масатбаев).

**Ответ:** Совместное произведение рождается тогда, когда в его производство вложен творческий труд нескольких лиц. Любой Договор, сам по себе, как соглашение сторон с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений, не может породить совместное произведение. Только творческий труд может привести к созданию произведения, и если в это произведение был вложен творческий труд двух и более лиц, то все эти лица становятся соавторами созданного произведения.