

## 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 2016

### Плохие новости для «плагиаторов»



Болотов Юрий

Управляющий партнер,  
Патентный поверенный  
РК



Кульжамбекова Сауле

Старший юрист,  
Заместитель  
управляющего

Важным изменением станет открытость информации обо всех поданных заявках на регистрацию товарного знака: регистрирующий орган будет обязан её публиковать.

В Казахстане станут значительно проще и прозрачнее механизмы регулирования интеллектуальной собственности. Законопроект, который на днях будет внесён на рассмотрение парламента, содержит ряд фундаментальных изменений, призванных облегчить жизнь предпринимателей, а также нанести удар по коррупционным схемам.

#### К европейской практике?

Разработчики отмечают, что вносимые изменения призваны прежде всего упростить деятельность бизнеса и защитить предпринимателей от недобросовестных конкурентов. В основе доработок действующего законодательства – многолетний опыт стран ОЭСР и Евразийского союза, который был детально изучен экспертными группами, патентными поверенными, юристами и представителями бизнеса. Чтобы новшества работали гармонично, доработки будут внесены не только в основные регламентирующие акты (такие как о Закон товарных знаках, Патентный закон, Закон об авторских и смежных правах и о селекционных

© 2016 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.

партнера, Патентный поверенный РК

достижениях), но и в сопутствующие им регулирующие и нормативные акты.

Более простое и чёткое регулирование нацелено на стимулирование бизнеса в Казахстане, на рост инвестиций и повышение патентной активности. Суть изменений заключается в максимальном упрощении и ускорении получения предпринимателем правовой охраны своего товарного знака, упрощении процедур регистрации перехода прав, предоставлении права на использование товарного знака. Также, что особенно важно, предприниматели по опыту Европы получают наиболее эффективную защиту своих прав на товарный знак.

### **Удар по коррупционерам**

Среди самых значимых новшеств можно выделить, например, отказ от громоздкой двухступенчатой процедуры рассмотрения заявки на выдачу охранного документа. Сейчас рассмотрением занимаются два органа – РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (экспертная организация) и Департамент по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (уполномоченный орган). Из-за прохождения заявки через два ведомства время принятия решений часто растягивается на месяцы. По новому законодательству будет работать одноуровневая система: вся процедура регистрации товарного знака будет проходить только в экспертной организации.

Важным изменением станет открытость информации обо всех поданных заявках на регистрацию товарного знака: регистрирующий орган будет обязан её публиковать. Это сделает деятельность экспертной организации прозрачной, исключит коррупционные схемы, а главное – позволит владельцам товарных знаков самим контролировать рынок, заблаговременно заявляя о недопущении регистрации внешне сходных знаков. Процедура регистрации знака основана на принципе : кто первый подал, тот и имеет приоритет в получении охраны. Как показывает опыт многих стран, это помогает исключить использование третьими лицами тождественных или сходных знаков.

Законопроект приводит все отношения в сфере использования товарных знаков в соответствие с мировыми стандартами – нормами Парижской Конвенции по охране промышленной собственности и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Эти соглашения не допускают никаких ограничений правообладателя на использование товарного знака по своему усмотрению.

Механизм распоряжения правами на товарный знак также будет значительно упрощён. Сейчас многих предпринимателей возмущает затягивание процесса регистрации перехода прав, а также предоставления прав на использование товарного знака по лицензионному договору.

Затягивание происходит из-за длительной и сложной процедуры экспертизы договоров, закреплённой на законодательном уровне. Хотя экспертиза договоров, предусмотренная ныне действующим Законом о товарных знаках, по сути, нарушает права предпринимателей. Такая экспертиза является прямым вмешательством уполномоченного органа и его экспертной организации в соглашение двух или нескольких частных субъектов, что с правовой точки зрения совершенно недопустимо.

Кроме того, существующие возможности затягивания регистрации договоров создают идеальные условия для коррупции. Всё это негативно сказывается на репутации государства в глазах бизнес-сообщества, к тому же задерживается производство товаров по лицензии на территории Казахстана. Страдает и бюджет, поскольку задерживается выплата роялти, и налоги с роялти не поступают в казну. Отмена экспертизы договоров решит все эти проблемы. Тем более что Казахстан ратифицировал Сингапурский договор о законах по товарным знакам, который предусматривает упрощённую систему регистрации изменений в рамках передачи прав, а также на основе лицензий (когда правообладатель предоставляет право пользования знаком третьим лицам).

### **Украл знак – плати**

Наконец, стоит отметить усовершенствование защиты прав

владельцев товарных знаков. Теперь владелец товарного знака может получить от нарушителя компенсацию понесённых им убытков уже по факту нарушения своих прав на товарный знак. Новые нормы избавят его от необходимости доказывать в суде свой ущерб или упущенную выгоду. Такое доказывание крайне сложно, что фактически делает действующую норму о выплате убытков нерабочей (номинальной) – чем активно пользуются недобросовестные бизнесмены. Избавив правообладателя от необходимости доказывать свои убытки, новый закон нанесёт чувствительный удар по любителям использовать чужие товарные знаки или создавать очень похожие.

В целом изменений намечается много, и все они нацелены на упрощение регулирования и в целом на улучшение условий для добросовестных предпринимателей. Можно только приветствовать такие тенденции в законодательном обеспечении предпринимательства. Ибо, к сожалению, по сей день в Казахстане очень многие регулирующие бизнес регламенты подвергаются острой критике со стороны бизнес-сообщества.

Законодательство заслуженно ругают за излишнюю сложность, заумность и громоздкость. Мировой опыт показал, что упрощение регламентов всегда ведёт к лучшей прозрачности и уменьшает поле для коррупции.

Впрочем, пока остаётся вопрос, как скоро нововведения будут рассмотрены Мажилисом и когда они начнут действовать. Хочется надеяться, что бизнесу не придётся ждать слишком долго. В целом изменений будет много, и все они нацелены на упрощение ведения бизнеса и улучшение его защиты, в том числе от недобросовестной конкуренции.

Ю.А.Болотов, С.Д. Кульжамбекова - ноябрь 2016 года

Источник: [zakon.kz](http://zakon.kz)