

# **Основы охраны и защиты интеллектуальной собственности в Казахстане**

Алматы  
2018

Введение	2
1. Товарные знаки	3
1.1. Проверка и поиски по товарным знакам	3
1.2. Регистрация товарного знака	4
1.3. Общеизвестные товарные знаки	4
2. Фирменные наименования	5
3. Патенты	6
3.1. Патентные исследования	6
3.2. Патентование изобретения	7
3.3. Патентование полезной модели	8
3.4. Патентование промышленного образца	9
3.5. Патентование селекционного достижения	10
4. Распоряжение правом	12
4.1. Договор уступки и лицензионное соглашение	12
4.2. Договор франчайзинга	12
5. Коммерческая тайна и ноу-хау	13
6. Доменные имена	14
6.1. Понятие	14
6.2. Регистрация доменных имён	14
7. Авторские права на программы ЭВМ и базы данных	15
8. Защита прав и борьба с контрафактом	16
8.1. Защита прав на товарные знаки	16
8.2. Параллельный импорт и внесение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр	18
8.3. Защита патентных прав	18
8.4. Защита доменных имён	19
9. Рекомендации	19
10. Полезные ссылки	20

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий путеводитель предназначен для тех компаний, кто еще не защитил или в недостаточной мере защитил свою интеллектуальную собственность.

Весь этот путеводитель построен на описании защиты интеллектуальной собственности в Казахстане.

Патентная система Казахстана сравнительно недавно отметила свой четвертьвековой юбилей. За это время Казахстан присоединился ко всем значимым международным конвенциям и договорам в сфере интеллектуальной собственности.

С целью организации национальной патентной системы в июне 1992 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан было создано Национальное патентное ведомство Республики Казахстан (Казпатент или на сегодняшний день - РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" (НИИС)). Основой национальной патентной системы стали Патентный закон Республики Казахстан, принятый в июне 1992 года (Республика Казахстан была одной из первых среди стран СНГ, принявших такой закон), и Закон Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", принятый в январе 1993 года. В развитие этих законов был подготовлен и утвержден ряд нормативных документов, регламентирующих процедуры составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности и их дальнейшее использование.

Миссия патентной системы Республики Казахстан направлена на обеспечение необходимых и достаточных патентно-правовых, патентно-информационных и институциональных условий формирования благоприятного инновационного климата для производства в Казахстане товаров и услуг с защищенными правами интеллектуальной собственности и утверждения Республики Казахстан в качестве равноправного и конкурентоспособного партнера международных экономических отношений в условиях глобализации.

В Казахстане создан институт патентных поверенных, которые представляют перед патентным ведомством интересы иностранных заявителей при подаче заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности.

Весьма важным для Республики при становлении национальной патентной системы и интеграции Казахстана в международную патентную систему стал тот факт, что с 1993 года Республика Казахстан является членом Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) и ряда основных международных конвенций и договоров. РГП "НИИС" уполномочен представлять Республику Казахстан в этих конвенциях и договорах, что является для него важным аспектом международного сотрудничества.

Другой значимой сферой международного сотрудничества РГП "НИИС" является его участие в рамках Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности в разработке и создании концепции региональной системы правовой охраны изобретений, что, в результате, привело к созданию Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). В связи с этим 18 июля 1995 г. президент Республики Казахстан подписал Указ о ратификации Евразийской патентной конвенции.

Евразийская патентная конвенция позволила создать единое патентное пространство на территории бывшего СССР, что позволило снять все барьеры на пути движения передовой технологии и патентно-технической информации, а ее ратификация представляет собой очередной шаг в направлении интеграции стран СНГ.

В Республике Казахстан с помощью таких институтов развития как Казинвест, Инвестиционный фонд Казахстана, Банк развития Казахстана, Национальный инновационный фонд, Центр маркетинговых и аналитических исследований и Центр инжиниринга и трансферта технологий осуществляется государственная поддержка инновационной деятельности, а также созданы технологические парки, специальная экономические зоны и бизнес-инкубаторы.

Исчерпывающий список объектов интеллектуальной собственности содержит статья 961 Гражданского кодекса Республики Казахстан:

1. К объектам права интеллектуальной собственности относятся:

- (i) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
- (ii) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

2. К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:

- (i) произведения науки, литературы и искусства;
- (ii) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания;
- (iii) изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- (iv) селекционные достижения;
- (v) топологии интегральных микросхем;
- (vi) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
- (vii) другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными законодательными актами.

3. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся:

- (i) фирменные наименования;
- (ii) товарные знаки (знаки обслуживания);
- (iii) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров;
- (iv) другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательными актами.

Часть из этих объектов охраняются после их государственной регистрации изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; фирменные наименования; товарные знаки (знаки обслуживания); наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров), для других государственная регистрация не требуется (нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); произведения науки, литературы и искусства; исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания). Мы остановились на наиболее важных, на наш взгляд, и часто встречающихся объектах.

#### Официальная статистика

По состоянию на конец апреля 2017 года в Государственных реестрах объектов промышленной собственности Республики Казахстан зарегистрированы:

изобретения	31 994
полезные модели	2 135
промышленные образцы	1 975
селекционные достижения	363
товарные знаки (зарегистрированные по национальной процедуре)	55 432
товарные знаки (зарегистрированные по международной регистрации с распространением на Казахстан)	73 369
общеизвестные товарные знаки	32
наименования мест происхождения товаров	60

## 1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

### ➤ 1.1. Проверка и поиски по товарным знакам

С целью оценки вероятности регистрации товарного знака и выявления приоритетных прав, мы рекомендуем перед подачей заявки на товарный знак провести предварительную проверку и поиск на тождество и сходство.

Поиск выполняется в отношении товаров и услуг, для которых планируется регистрация знака. По результатам поиска еще до подачи заявки можно выработать стратегию для успешной регистрации товарного знака, в случае выявления сходных знаков с более ранним приоритетом.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Результаты поиска охватывают зарегистрированные товарные знаки, международные регистрации товарных знаков, охраняемые в Казахстане, а также заявленные обозначения, на регистрацию товарного знака.

### ➤ 1.2. Регистрация товарного знака

Товарный знак (торговая марка, логотип, слоган, бренд) – это обозначение, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

Товарный знак охраняется в силу его государственной регистрации или без регистрации в рамках Мадридского Соглашения и Протокола к нему.

Регистрация товарного знака является первым шагом к защите своих товаров/услуг от недобросовестной конкуренции. Как правило, владелец товарного знака вкладывает деньги в создание знака, несёт затраты на проведение мероприятий по его продвижению на рынке и превращение своего продукта в узнаваемый, успешный бренд.

До тех пока товарный знак должным образом не зарегистрирован, он не защищён. Только зарегистрированный владелец товарного знака обладает исключительным правом его использования и без его разрешения пользование этим товарным знаком запрещено.

Осуществив регистрацию товарного знака, владелец товарного знака приобретает следующие исключительные права:

- право запрещать использование своего товарного знака третьим лицам;
- давать право на использование своего товарного знака третьим лицам на договорной основе (лицензии);
- продавать права на товарный знак третьим лицам (уступка прав) или давать в залог и т.п..

Срок действия регистрации товарного знака составляет 10 лет и с возможностью его неоднократного продления каждые 10 лет. Действие регистрации может досрочно прекратиться в случаях опротестования регистрации третьим лицом, ликвидации компании-владельца товарного знака и в иных случаях предусмотренных законодательством РК.

### ➤ 1.3. Общеизвестные товарные знаки

Ещё одним способом защиты товарного знака в Казахстане является его признание общеизвестным.

Общеизвестным товарным знаком в Казахстане может быть признан товарный знак, который приобрел широкую известность среди потребителей соответствующего товара в результате его длительного широкого использования.

Преимущества признания товарного знака общеизвестным в Казахстане:

усиливает защиту	увеличивает стоимость	не требуется предварительная регистрация
а) защищается в отношении всех и любых товаров и услуг, независимо от того, в отношении каких товаров и/или услуг он был признан общеизвестным б) есть возможность предотвращения или аннулирования регистрации похожего товарного знака в отношении любых товаров и услуг в течение 7 лет с даты регистрации сходного или тождественного товарного знака.	при постановке на баланс учитывается при оценке нематериальных активов предприятия и амортизационных отчислениях	не требуется предварительная регистрация знака в качестве товарного знака до признания товарного знака общеизвестным

В Казахстане для того чтобы признать знак общеизвестным, необходимо подать заявку в уполномоченный орган (Министерство юстиции Республики Казахстан). К заявке обязательно прилагаются результаты опроса потребителей, который должен охватить не менее семи городов Казахстана.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

При определении общеизвестности товарного знака в Казахстане во внимание принимаются такие факторы как степень известности или признания товарного знака в соответствующем секторе, продолжительность, интенсивность и регион использования товарного знака, а также ряд иных факторов.

Заявка по признанию товарного знака общеизвестным рассматривается Комиссией по признанию товарного знака общеизвестным, которая после рассмотрения выносит решение о признании или об отказе в признании. После знак вносится в Государственный реестр общеизвестных товарных знаков и действует в течение десяти лет с даты признания знака общеизвестным.

Порядок продления срока действия общеизвестного товарного знака происходит на тех же основаниях, что и признание знака общеизвестным.

В настоящее время в Казахстане признаны общеизвестными 33 знака, среди них «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite», «Toyota», «Haluk» и многие другие.

## 2. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Законодательство Казахстана относит фирменное наименование («ФН») к объектам интеллектуальной собственности, в частности, к средствам индивидуализации участников гражданского оборота. В соответствии с Парижской Конвенцией от 20 марта 1883 года по охране промышленной собственности, ФН в Казахстане охраняется без регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Специальная регистрация ФН в Казахстане отсутствует и ФН становится таковым после регистрации юридического лица в Министерстве юстиции РК с обязательным его указанием в учредительных документах и позволяет отличить данное юридическое лицо от других юридических лиц. ФН включает в себя отличительную часть и указание на организационно-правовую форму юридического лица на казахском и русском и, при необходимости, других языках как полностью, так и, по желанию акционеров или участников, в сокращенной форме.

Под определенным ФН юридическое лицо вносится в единый государственный реестр юридических лиц. При этом, например, для банков ФН должно включать слово «банк» или производное от него слово, наименование специальной финансовой компании должно содержать слова «специальная финансовая компания», и пр.

ФН государственного предприятия должно содержать указание на собственника имущества, на принадлежность к виду государственной собственности (республиканское или коммунальное) и на ведомственную подчиненность.

ФН предприятия на праве оперативного управления должно содержать указание на то, что оно является казенным.

Государственное предприятие имеет печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и ФН предприятия.

Запрещается использование в ФН предприятий, не являющихся государственными органами, указаний на официальные названия государственных органов Республики Казахстан, установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан. Также в наименовании юридического лица не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали; собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников, либо если участники не получили разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени.

Юридическое лицо имеет исключительное право использования ФН. Лицо, неправомерно использующее чужое ФН, по требованию обладателя права на ФН обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.

Юридическое лицо имеет исключительное право использовать ФН в официальных бланках, печатных изданиях, рекламе, вывесках, проспектах, счетах, на товарах и их упаковке и в иных случаях, необходимых для индивидуализации юридического лица.

Действие права на ФН прекращается с ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного наименования.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Отчуждение и переход права на ФН юридического лица не допускаются, кроме случаев реорганизации юридического лица и отчуждения предприятия в целом. Владелец права на ФН может разрешить (выдать лицензию) другому лицу использовать свое наименование способами, обусловленными в договоре.

По договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) лицензиар обязуется предоставить лицензиату за вознаграждение комплекс исключительных прав, включающий, в частности, право использования ФН. Если иное не предусмотрено этим договором, лицензиат обязан информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует ФН на основании договора комплексной предпринимательской лицензии.

Согласно п.3 ст. 1020 ГК РК, не может быть использовано фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц, а также введению в заблуждение относительно выпускаемых ими товаров или оказываемых услуг.

Также, владелец ФН имеет право требовать аннулирования регистрации товарного знака, если товарный знак сходен до степени смешения с ФН, зарегистрирован позже ФН и может вводить в заблуждение потребителей. Если ФН зарегистрировано позже товарного знака, то его владелец товарного знака вправе требовать запрета на использование сходного ФН.

В случае нарушений прав на ФН, советуем обратиться к специалистам в этой области для представления ваших интересов по защите прав на фирменные наименования и получения консультации и помощи в разрешении споров.

### 3. ПАТЕНТЫ

#### ➤ 3.1. Патентные исследования

Согласно СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» под патентными исследованиями понимаются исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

При этом объектом патентного исследования являются результаты или средства хозяйственной деятельности. Суть патентного исследования - проведение поиска доступных источников информации в виде патентной и другой литературы и анализ отобранных документов. При этом исследования могут проводиться на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции и, в частности, в процессе создания, освоения и реализации промышленной продукции. Это особенно актуально для наукоёмких отраслей, в частности химико-фармацевтической промышленности.

Цель поиска определяет методику его проведения, глубину и географию поиска, источники и соответственно, сроки и материальные затраты на их проведение. Можно выделить следующие основные цели поиска:

- Определение уровня техники и тенденций её развития;
- Проверка патентоспособности технических решений (мировой новизны и изобретательского уровня);
- Проверка патентной чистоты объекта техники и др.
- Определение патентно-лицензионной ситуации.

Глубина проведения **поиска для определения уровня техники**, как правило, составляет 10-15 лет. Поиск проводится по ведущим странам мира.

Глубина проведения **поиска для определения патентоспособности технических решений**, как правило, составляет не менее 50 лет. Поиск проводится по ведущим странам мира и по фондам региональных патентных ведомств.

**Проверка патентной чистоты** даёт возможность определить, можно ли объект проверки свободно использовать, вводить в гражданский оборот в той или иной стране. Само понятие «патентная чистота» является условным, так как патенты имеют территориальную привязку, и срок их действия ограничен, как правило, 20 годами, с возможностью продления для некоторых объектов (фармацевтические препараты и агрохимия) ещё на 5 лет. Глубина проверки патентной чистоты составляет порядка 20-25 лет.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

**Основные виды используемого патентного поиска:** предметный, именной (или фирменный), нумерационный и поиск патентов-аналогов (патентов-эквивалентов). Обычно применяют несколько видов поиска.

Во всех указанных видах проверки, как правило, основными источниками патентной информации являются базы данных (патентов на изобретения или полезные модели и/или опубликованных заявок на изобретения) Патентного ведомства Казахстана, ВОИС, Евразийского патентного ведомства, Европейского патентного ведомства, а также баз данных патентных ведомств ведущих стран мира, таких как Россия, Германия, Япония, США, Великобритания и др.

Например, при проверке патентной чистоты выполняются следующие виды работ:

- определение стран, по которым будет осуществляться проверка;
- изучение особенностей патентного законодательства стран, по которым осуществляется проверка;
- анализ объекта проверки и выделение технических решений, художественно-конструкторских решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту;
- поиск и отбор патентов и других охранных документов исключительного права, имеющих отношение к выделенным элементам объекта, подлежащих проверке;
- определение классификационных рубрик для выделения технических решений и др. элементов, подлежащих проверке;
- подробный анализ отобранных действующих охранных документов на основе изучения формулы изобретения и выводы.

Проведение патентных исследований включает составление регламента поиска (выбор предмета поиска, ключевых слов, рубрик патентной классификации, глубины поиска, стран поиска, баз данных в зависимости от целей поиска), отбор патентных документов, анализ патентных документов и оформление справки о поиске и форм отчёта согласно СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005.

### ➤ 3.2. Патентование изобретения

Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое.

#### **Условия патентоспособности изобретения**

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Объём правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется его формулой.

**Объекты изобретения:** технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

#### **Неохраноспособные объекты**

- открытия, научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;
- программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;
- предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.



**Срок действия.** Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты подачи заявки при условии ежегодной оплаты за поддержание патента в силе.

В отношении изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду (ядохимикату), для применения которых требуется получение разрешений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

**Документы для подачи заявки:**

- 1) заявление о выдаче охранного документа с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;
- 3) формула изобретения, определяющая объект изобретения и выражающую его сущность. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат;
- 6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 7) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Патент на изобретение патентообладателю выдаётся после проведения формальной экспертизы и экспертизы изобретения по существу. Экспертиза по существу включает патентно-информационный поиск и рассмотрение на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость», «мировая новизна» и «изобретательский уровень». По результатам формальной экспертизы заявителю направляется уведомление. После оплаты, проводится экспертиза заявки по существу. По результатам экспертизы по существу выдается Заключение о выдаче патента на изобретение. После оплаты за выдачу патента выдается патент на изобретение. Срок рассмотрения заявки на выдачу патента составляет примерно 1,5 года и больше.

**Исключительное право.** Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом изобретения. Другие лица не вправе использовать изобретение, без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Использование объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа. Продукт признаётся содержащим охраняемое изобретение, а охраняемый способ признаётся применимым, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования. Действие охранного документа, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом если не доказано иное, новый продукт считается полученным охраняемым способом.

➤ **3.3. Патентование полезной модели**

Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым и промышленно применимым.

**Условия патентоспособности полезной модели**

Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков неизвестна из сведений об уровне техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

Объём правовой охраны, предоставляемый охранным документом на полезную модель, определяется её формулой.

**Срок действия** Патент на полезную модель действует в течение 5 лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

**Объекты полезной модели:** такие же самые объекты, как и на изобретения, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.

**Неохраноспособные объекты:** те же самые, что и для изобретения.

**Документы заявки для выдачи патента на полезную модель:**

- 1) заявление о выдаче охранного документа с указанием авторов полезной модели и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;
- 3) формула полезной модели, формула полезной модели, выражающая ее сущность и полностью основанная на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат;
- 6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 7) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Заключение о выдаче патента на полезную модель выдается по результатам экспертизы без проверки на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «мировая новизна». После оплаты за выдачу патента выдается патент на полезную модель. Срок рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель составляет примерно 1 -1,5 года и больше.

**Исключительное право.** Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенной патентом полезной модели. Другие лица не вправе использовать полезную модель без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Использование объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемую полезную модель, а также применение охраняемого способа.

Продукт признаётся содержащим охраняемую полезную модель, а охраняемый способ признаётся применимым, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведённый в независимом пункте формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования. Действие охранного документа, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом если не доказано иное, новый продукт считается полученным охраняемым способом.

➤ **3.4. Патентование промышленного образца**

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым, оригинальным.

**Условия патентоспособности промышленного образца**

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведённых в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признаётся оригинальным, если его существенные признаки определяют творческий характер особенностей изделия.

Объём правовой охраны, предоставляемый охранным документом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях изделия (макета) и приведённых в перечне существенных признаков промышленного образца.

**Объекты промышленного образца:** художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

**Срок действия** Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

**Неохраноспособные объекты:**

- обусловленные исключительно технической функцией изделий;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

**Документы для заявки для выдачи патента на промышленный образец:**

- 1) заявление о выдаче патента с указанием авторов промышленного образца и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
- 2) комплект пригодных для репродуцирования изображений изделия (изделий) или макета, дающих полное детальное представление о заявляемом образце (образцах);
- 3) описание промышленного образца, включающее перечень его существенных признаков;
- 4) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 5) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Патент на промышленный образец патентообладателю выдаётся после проведения формальной экспертизы и экспертизы по существу. Экспертиза по существу включает патентно-информационный поиск и рассмотрение на соответствие условиям патентоспособности «мировая новизна» и «оригинальность». По результатам экспертизы по существу выдается Заключение о выдаче патента на промышленный образец. После оплаты за выдачу патента выдается патент на промышленный образец. Срок рассмотрения заявки на выдачу патента составляет примерно 1,5 года и больше.

**Исключительное право.** Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенный патентом промышленный образец. Другие лица не вправе использовать промышленный образец без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

Использованием объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый промышленный образец.

Продукт признаётся содержащим охраняемый промышленный образец, если он содержит все его существенные признаки, представленные на изображениях изделия (макета) и приведенные в перечне существенных признаков.

➤ **3.5. Патентование селекционного достижения**

К селекционным достижениям в Республике Казахстан относятся новые сорта растений, новые породы животных, являющиеся результатом творческой деятельности человека.

**Условия патентоспособности селекционного достижения**

Сорт, порода считаются новыми, если на дату подачи заявки семена или другой посадочный материал, племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались другим лицам автором или его правопреемником для использования сорта, породы на территории Республики Казахстан – ранее, чем за 1 год до даты подачи заявки; любого другого государства - ранее чем за 4 года по однолетним культурам и ранее чем за 6 лет по многолетним культурам, породам до даты подачи заявки.

Сорт, порода отвечают критериям отличимости, если они явно отличаются от любого другого сорта, породы, существование которых на момент подачи заявки является общеизвестным.

Сорт, порода считаются однородными, если с учётом особенности их размножения растения этого сорта или порода однородны по селектируемым признакам.

Сорт, порода отвечают критерию стабильности, если их основные признаки остаются неизменными после каждого размножения, а в случае особого цикла размножения - в конце каждого цикла размножения.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включённых в описание сорта, породы.

**Срок действия.** Срок действия патента на сорта растений составляет 25 лет, породы животных - 30 лет, на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе их подвоев, составляет - 35 лет с даты подачи заявки в экспертную организацию. Срок действия патента продлевается по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 10 лет.

**Объекты селекционного достижения:** сорта растений (клон, линия, гибрид первого поколения, популяция) и породы животных (тип, кросс, линия).

**Документы заявки на выдачу патента на селекционное достижение:**

- 1) заявление о выдаче патента на селекционное достижение;
- 2) анкета селекционного достижения (с таблицей описываемых признаков по степени и индексу выраженности);
- 3) доверенность в случае ведения делопроизводства через представителя - 1 экз.
- 4) документ, подтверждающий оплату подачи заявки.

**Процедура патентования.** Заявка на выдачу патента на селекционное достижение подается заявителем в РГП НИИС». По истечении двух месяцев с даты подачи заявки РГП «НИИС» проводит по ней предварительную экспертизу в двухмесячный срок.

При получении положительного результата предварительной экспертизы принимается решение о дальнейшем рассмотрении заявки на выдачу патента. Копия заявки на выдачу патента направляется в Государственную комиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства РК или в Государственную комиссию по испытанию и апробации пород (далее - Госкомиссии).

Госкомиссия проверяет наименование селекционного достижения и новизну по базам данных. Испытания сорта, породы на отличимость, однородность и стабильность проводятся Госкомиссиями по принятым методикам в установленные сроки.

Если в результате экспертизы и испытания на патентоспособность, проведенных соответствующей Госкомиссией, будет установлено, что заявленный сорт, порода соответствует условиям патентоспособности, Госкомиссия составляет описание сорта, породы с заключением на выдачу патента и заключение о патентоспособности сорта, породы (о выдаче патента на селекционное достижение) и направляет их в РГШП «НИИС».

На основании решения о выдаче патента и подтверждении оплаты селекционное достижение регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений.

**Исключительное право**

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом селекционного достижения. Другие лица не вправе использовать селекционное достижение без разрешения патентообладателя. Право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем полностью или частично другому лицу (распоряжение правом).

**4. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ**

➤ **4.1. Договор уступки и лицензионное соглашение**

Исключительные права на объект интеллектуальной собственности могут быть переданы правообладателем другому лицу полностью или частично по договору.

Различают договор уступки прав и лицензионный договор.

По лицензионному договору, правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право на использование объекта интеллектуальной собственности.

Действующее законодательство Республики Казахстан различает два основных вида лицензий на объекты интеллектуальной собственности:

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

- при неисключительной (простой) лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, с сохранением за собой права на использование и на выдачу лицензий третьим лицам;
- при исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, с сохранением за лицензиаром права на его использование, но без права выдачи лицензии третьим лицам.

Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

В отношении объектов интеллектуальной собственности (изобретения, товарные знаки и т.п.), для которых регистрация является обязательным условием для возникновения права, предусматривается обязательная регистрация договоров о передаче права и лицензионных договоров в уполномоченном органе. Несоблюдение требований о регистрации договоров влечет их недействительность.

В отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности законом предусмотрены особые требования к лицензионным договорам. Например, лицензионный договор на использование товарного знака должен содержать указание на то, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и, что лицензиар вправе осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Кроме того, существуют некоторые ограничения права уступки, например, передача права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В отношении таких объектов промышленной собственности как изобретения, полезные модели, в случае неиспользования их владельцами любое заинтересованное лицо вправе потребовать выдачи принудительной лицензии по суду.

#### ➤ 4.2. Договор франчайзинга

По договору франчайзинга одна сторона – комплексный лицензиар (франчайзер) обязуется предоставить другой стороне – комплексному лицензиату (франчайзи) за вознаграждение комплекс исключительных прав.

В соответствии с Гражданским кодексом РК предполагается обязательность передачи по договору франчайзинга права на использование фирменного наименования и коммерческой информации и возможность передачи иных исключительных прав.

В случае передачи прав на товарный знак или изобретение, полезную модель, промышленный образец эти объекты должны быть зарегистрированы Республике Казахстан.

Договор франчайзинга применяется к определенной сфере деятельности. Территория использования может либо быть ограничена определенным участком, либо может быть не ограничена. Договор может быть заключен как на определенный срок, так и бессрочно.

Информация о комплексе исключительных прав, передаваемых в пользование, передается франчайзером в пользу франчайзи до заключения договора франчайзинга.

Договор франчайзинга, включающий в себя условия о предоставлении права пользования патентами или товарными знаками подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

Вознаграждение по договору комплексной предпринимательской лицензии может выплачиваться франчайзи франчайзеру в форме:

- фиксированных разовых или периодических платежей (наиболее распространенным является первоначальный взнос фиксированной суммой сразу после заключения договора, а затем повременные отчисления в определенном проценте от суммы оборота товаров, услуг, работ - "роялти");
- отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых лицензиаром для перепродажи, или
- в иной форме.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Доходы от реализации товаров, вознаграждения (включая вознаграждения по договору франчайзинга), роялти облагаются подоходным налогом (30%). Однако в случае выплаты вознаграждения в виде роялти компаниям и гражданам других государств на основе двухсторонних соглашений Казахстана с некоторыми странами об избежании двойного налогообложения, налог может не превышать 10%.

## 5. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА И НОУ-ХАУ

В Казахстане ноу-хау отнесено к объектам интеллектуальной собственности. Это понятие определено как «секреты производства» и их защита подчиняется порядку и процедуре, установленным для коммерческой тайны.

Техническая и научная информация, является результатом интеллектуальной творческой деятельности, она часто является патентоспособной либо составляет важную часть патентоспособной разработки.

Ноу-хау является информация, обладающая следующими признаками:

- она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
- к ней нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Право на защиту ноу-хау действует до тех пор, пока сохраняются все эти условия, то есть оно может быть бессрочным, в отличие от права на защиту патентуемых объектов, срок действия патентов на которые ограничен.

Любая информация может быть отнесена ее собственником к коммерческой тайне, законодательно определены сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну - эти сведения исключаются из коммерческого оборота. Это уставы компаний, информация о правах на имущество и сделках с ним, сведения государственной статистической отчетности, информация о неблагоприятных экологических последствиях деятельности предприятия, информация о сторонах деятельности предприятия, которые выступают объектом государственного контроля и некоторые иные сведения, определенные законодательством.

Основными признаками, отличающими ноу-хау от патента являются:

- Теоретическая бессрочность защиты;
- Ноу-хау может относиться к не выведенному из оборота виду информации, представленной в любой форме;
- Государственная регистрация ноу-хау не требуется и не осуществляется.

Ноу-хау не может присутствовать в описании патента на изобретение, поскольку последнее подлежит опубликованию и описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Наиболее общими способами появления ноу-хау у компании являются (i) её создание работниками компании и (ii) передача ноу-хау по договору и, чтобы определить и защитить его, необходимо принять ряд юридических, технических и организационных мер.

Как и все объекты интеллектуальной собственности, после должного документирования, ноу-хау можно оценить, внести в уставный капитал компании, поставить на учет в бухгалтерском балансе, и даже амортизировать.

Каждой компании целесообразно разработать и осуществить комплекс охранных мер, поскольку последующая защита и восстановление прав потребуют значительно больших затрат и, по существу, вряд ли обеспечат действительное устранение нарушения.

## 6. ДОМЕННЫЕ ИМЕНА

### ➤ 6.1. Понятие

**Доменное имя (Domain Name)** – символическое (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к объекту сети и соответствующее определённому сетевому адресу.

За последние десятилетия количество доменных имён в мире выросло в геометрической прогрессии и по состоянию на конец 2015 г. было зарегистрировано порядка 294 млн. доменных имен. Помимо этого, за тот же период времени

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.



в связи с интенсивным развитием компьютерных технологий, появлением новых устройств (смартфонов, планшетов, устройств виртуальной и дополненной реальности, и иных гаджетов), развитием Интернета было разработано и внедрено огромное количество различных программ для ЭВМ и баз данных.

## ➤ 6.2. Регистрация доменных имён

На рынке Казахстана существует более 10 компаний-регистраторов, оказывающих услуги по регистрации доменных имен. Полный перечень регистраторов можно найти на сайте "Казахского центра сетевой информации".

Все указанные компании-регистраторы принимают и обрабатывают заявки на регистрацию доменного имени по принципу «первый пришел - первый обслужен». При этом основное требование заключается лишь в том, чтобы данное доменное имя не было уже зарегистрировано на чье-либо имя или зарезервировано для государственных служб.

Заявка на регистрацию доменного имени должна содержать:

- полное наименование доменного имени;
- наименование организации или имя, фамилию, отчество физического лица, которые будут использовать доменное имя;
- контактные данные лица, которое будет связующим звеном между регистратором и владельцем доменного имени, если владельцем является юридическое лицо;
- DNS-сервер и IP-адрес.

В соответствии с правилами, DNS-серверы для доменных имен в зоне «.kz» или «.қаз» должны физически находиться на территории Казахстана.

Обязательные условия при регистрации доменных имен:

- сведения, предоставляемые в заявке, должны быть достоверны.
- при регистрации доменных имен в зоне «.kz» или «.қаз» серверное оборудование должно физически находиться на территории Республики Казахстан.

При внесении недостоверных данных о владельце доменного имени все операции с доменом будут заблокированы, с последующим аннулированием регистрации. Чтобы не потерять свой домен, необходимо следить за корректностью предоставляемых данных и, в случае необходимости, своевременно вносить изменения.

Большинство компаний-регистраторов помимо регистрации доменных имен также предлагают казахстанские DNS-серверы для эффективного управления доменными именами в зонах «.kz» и «.қаз». Однако, следует иметь в виду, что сайты большинства компаний-регистраторов представлены только на русском языке. Это влечет неудобство для нерезидентов Казахстана при оплате за регистрацию и продление доменных имен, а также при отслеживании сроков оплаты.

Для взаимодействия с казахстанскими поставщиками Интернет услуг на помощь, в данном случае, могут прийти казахстанские юридические компании.

Второй важный момент, который следует учитывать при регистрации доменного имени – это то, что регистрируя ваше доменное имя, ни одна компания-регистратор не проверяет, может ли заявленное на регистрацию доменное имя нарушать чьи-то права.

Однако возможна ситуация, при которой какая-либо организация или физическое лицо могут посчитать, что регистрацией доменного имени нарушаются их права на товарный знак.

Поэтому для снижения риска возникновения такой ситуации до регистрации нового доменного имени, как минимум, желательна его проверка на сходство и тождество с зарегистрированными товарными знаками.

## 7. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОГРАММЫ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

**Авторские права** – права, возникающие в связи с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях, в том числе программ для ЭВМ и баз данных.

**Программа для ЭВМ** - набор команд, выраженный в виде слов, схем или в любой иной форме выражения, при записи которого на машиночитаемый материальный носитель обеспечивается выполнение или достижение ЭВМ определённой задачи или результата, включая подготовительные материалы, природа которых такова, что программа для ЭВМ является их результатом на более поздней стадии.

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все их виды (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

**База данных** - совокупность данных (статей, расчётов, фактов и других), представляющих по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Понятие базы данных не распространяется на программу для ЭВМ, с помощью которой может осуществляться электронный доступ к материалам базы данных.

Для подтверждения авторских прав их регистрация не требуется, но в целях защиты прав регистрация желательна. Органом, регистрирующим авторские права в Республике Казахстан, является Министерство юстиции Республики Казахстан.

Официальным подтверждением регистрации прав на произведение является внесение сведений в государственный реестр и свидетельство о государственной регистрации объекта авторского права.

Свидетельство действует бессрочно и до тех пор, пока в судебном порядке не будет установлено, что автором произведения или правообладателем является другое лицо.

#### **Регистрация авторского права:**

Для регистрации авторских прав на программу для ЭВМ или базу данных предоставляются следующие документы:

- Заявление (от автора, от правообладателя, от автора о передаче прав правообладателю).
- Носитель (дискета и другие электронные носители) с программой и исходным кодом (исходный текст) для ЭВМ или базы данных.
- Реферат программы для ЭВМ или базы данных, включающий название программы для ЭВМ или базы данных, наименование (фамилия, имя, отчество) услугополучателя, дату создания, область применения, назначение, функциональные возможности, основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ.
- Копия документа, удостоверяющего личность.
- Оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за государственную регистрацию, оплаченного самим автором.

## **8. ЗАЩИТА ПРАВ И БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ**

В Казахстане существуют следующие средства защиты прав на объекты интеллектуальной собственности:

- Досудебное урегулирование;
- Гражданско-правовая защита;
- Административно-правовая защита;
- Уголовно-правовая защита.

К досудебному урегулированию относятся подготовка и направление претензионных писем, предупредительных писем о нарушении прав, проведение переговоров с нарушителями.

К гражданско-правовым средствам защиты относится обращение в суд о рассмотрении дела, которое регулируется общими нормами гражданского законодательства.

К административно-правовым средствам защиты относятся обращения и заявления в следующие органы:

- Органы юстиции;
- Органы государственных доходов;

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.



- Антимонопольный орган.

К уголовно-правовым средствам защиты относятся обращения и заявления в следующие органы:

- Органы государственных доходов;
- Органы внутренних дел.

### ➤ 8.1. Защита прав на товарные знаки

Наибольшее количество контрафактных товаров с нарушением прав на товарный знак прослеживается на рынке Казахстана среди товаров широкого потребления: алкогольные и безалкогольные напитки, медикаменты, одежда, обувь, предметы бытового использования, моющие, косметические средства и изделия и другие.

#### Досудебное урегулирование

В некоторых случаях спор по нарушению прав на товарный знак может быть разрешен мирным путем (не доводя до судебного разбирательства), путем направления нарушителю претензионных писем и дальнейших переговоров.

Подготовка претензионных писем требует специальных знаний и опыта в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, поэтому при подготовке таких писем рекомендуется обращаться к специалистам. Практика показывает, что претензионные письма, подготовленные юристами, не специализирующимися в области охраны интеллектуальной собственности зачастую содержат некорректное изложение и интерпретацию положений соответствующих правовых актов, что впоследствии, если мирное разрешение спора становится невозможным, может негативно отразиться при рассмотрении дела в суде.

#### Административно-правовая защита

В соответствии с положениями Административного кодекса, незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, если эти деяния не причинили крупный ущерб, влекут санкции в виде штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.

Как правило, факт наличия нарушения прав на товарный знак определяется на основании сведений, представленных владельцем товарного знака, результатах проведенной проверки, экспертизы на тождество и сходство товарного знака, и иных сведениях, полученных законным путем.

В тех случаях, когда имеет место имитация товарного знака, возможность введения в заблуждение потребителей, защита прав на товарный знак может быть осуществлена путем подачи в антимонопольный орган заявления о нарушении антимонопольного законодательства в связи с действиями нарушителя, направленными на недобросовестную конкуренцию.

#### Гражданско-правовая защита

Основными требованиями в рамках гражданского законодательства по нарушению прав на товарные знаки являются требования:

- 1) прекращения нарушения прав на товарный знак
- 2) возмещения владельцу товарного знака понесенных им убытков.
- 3) уничтожения товара, упаковки товара, на которых размещены незаконно используемый товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, уничтожить с товара и его упаковки незаконно используемое изображение товарного знака, наименования места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения;
- 4) удаление товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Кроме того, пунктом 1 статьи 970 Гражданского кодекса РК предусмотрено, что защита прав может осуществляться также путем:

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

- 1) изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
- 2) обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
- 3) иными способами, предусмотренными законодательными актами.

#### Уголовно-правовая защита

К уголовно-правовым средствам защиты относится обращение в органы государственных доходов.

Согласно статье 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафами, исправительными работами, общественными работами до 90 часов, а также арестом на срок до 45 суток.

Для возбуждения уголовного дела необходимы следующие факторы, а именно: (1) незаконное использование товарного знака или сходного с ним обозначения и (2) крупный ущерб, причиненный владельцу товарного знака в результате незаконного его использования. В настоящее время в Казахстан крупным ущербом признается ущерб около 6600 долларов США.

#### ➤ 8.2. Параллельный импорт и внесение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр

Официального понятия «параллельного импорта» в настоящее время нет. Тем не менее, исходя из ряда нормативных актов и сложившейся практики, «параллельный импорт» (иногда также называемый «серый импорт») представляет собой импорт, удовлетворяющий одновременно всем следующим критериям:

- Ввозится оригинальный (не поддельный) товар;
- Товар содержит объект интеллектуальной собственности: объект авторского или смежных прав, товарный знак;
- Товар ввозится без прямого или косвенного согласия правообладателя на его ввоз.

На сегодняшний день параллельный импорт – одно из самых распространённых в Казахстане нарушений прав интеллектуальной собственности, так как очень многие предприниматели осуществляют несогласованный ввоз оригинальных товаров из других стран, где эти товары по тем или иным причинам стоят дешевле.

Такой вид деятельности запрещен в силу положений Закона «О товарных знаках», а также Договора о Евразийском Экономическом Союзе.

Отрицательными чертами параллельного импорта, по которым он признан противоправным, являются следующие черты:

- Товар не предназначен для местного рынка и не адаптирован под него;
- Вместе с параллельным импортом увеличивается импорт поддельных товаров;
- Правообладатель не в состоянии развивать товарный рынок и создавать производство; в этой связи падает и инвестиционная привлекательность рынка в целом; и
- Сокращаются налоговые поступления в бюджет из-за того, что данный вид импорта чаще является теневой частью экономики.

В целом, бороться с данным видом правонарушения можно, так же как и с поддельными товарами, однако в качестве первого шага на пути защиты прав интеллектуальной собственности является внесение объекта интеллектуальной собственности в соответствующий таможенный реестр.

Данная мера служит прямым основанием для таможенных органов для того, чтобы временно приостановить ввоз товара, содержащего объект интеллектуальной собственности и сообщить об этом факте правообладателю, который, по собственному усмотрению либо разрешит выпуск этих товаров, либо подаст заявление о защите своих прав в суд или соответствующий административный или правоохранительный орган.

В таможенный реестр можно включать только объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

### ➤ 8.3. Защита патентных прав

Согласно п. 3 ст. 992 Гражданского кодекса Республики Казахстан и п. 1 ст. 15 Патентного закона Республики Казахстан под нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного.

Споры, связанные с незаконным использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, как правило, относятся к гражданскому делопроизводству и разрешаются в судебном порядке. Так, в случае нарушения патентных прав патентообладатель может требовать:

- прекращения нарушения охранного документа;
- возмещения нарушителем причинённых убытков и компенсации морального вреда;
- взыскания дохода, полученного нарушителем охранного документа, вместо возмещения убытков;
- выплаты нарушителем охранного документа компенсации в сумме от 10 до 50 тысяч МРП. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;
- изъятия в свою пользу продуктов, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью, и признанных нарушающими охранный документ, а также средств, специально предназначенных для нарушения охранного документа;
- обязательной публикации о допущенном нарушении.

За нарушение патентного права в Республике Казахстан предусмотрена также уголовная ответственность.

### ➤ 8.4. Защита доменных имён

В настоящее время казахстанское законодательство в области интеллектуальной собственности не содержит положений, регулирующих споры по доменным именам. Однако они могут рассматриваться в контексте нарушений исключительных прав владельцев товарных знаков.

Кроме того, Республика Казахстан, являясь членом Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), как и остальные её участники, имеет возможность для решения доменных споров применять разработанные ей и принятые в 1999 г. «Принципы единых правил рассмотрения споров о доменных именах» (UDRP).

Рассмотрение споров в соответствии с UDRP может производиться в любом аккредитованном арбитражном органе, из которых наиболее известны Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center) и Национальный арбитражный форум.

На практике существуют тысячи случаев нарушения прав на товарные знаки в доменных именах. Для сокращения рисков столкнуться с подобными нарушениями рекомендуем регистрировать большее количество доменных имён с различными товарными знаками и их сочетаниями.

## 9. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Для предотвращения конфликтных ситуаций или в качестве дополнительной меры защиты владельцам товарных знаков рекомендуется:

- Перед тем как переходить к «технике» регистраций необходимо понять, что же это будет за знак, для чего он нужен и как будет использоваться.
- Порой необходимы дополнительные регистрации товарных знаков в зависимости от цели регистрации и способов защиты.

Так, при необходимости применения таможенных мер целесообразна регистрация только словесных обозначений, поскольку изобразительные знаки труднее найти и определить при прохождении товара через таможню.

Товарный знак должен соответствовать товарам и услугам, для которых он будет использоваться, и не только в маркетинговых целях.

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Необходимо помнить в отношении товарных знаков:

- Не зарегистрирован – не защищен
- Все сделки с зарегистрированным товарным знаком должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.
- Регистрация дает право запрещать использовать товарный знак
- Товарный знак – нематериальный актив компании и может, и должен приносить вам доход
- Защита территориальная – товарный знак, не зарегистрированный в стране его использования, не защищен и его могут как хотят использовать все
- Товарный знак необходимо использовать, иначе его у вас можно будет отобрать и, в лучшем случае, его стоимость не будет увеличиваться.

## 10. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

### Международные организации

- ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности)
- ЕПО (Евразийская Патентная Организация)
- INTA (Международная ассоциация по товарным знакам)
- AIPPI (Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности)

### Национальное ведомство

- РКП "Национальный институт интеллектуальной собственности"
- Министерство юстиции Республики Казахстан

### Прочие полезные ссылки

- Консультационно-правовая компания по вопросам интеллектуальной собственности «Болотов и партнёры»
- Информационно-правовой портал «Zakon.kz»

### Законодательная база

По состоянию на сегодняшний день, в Республике Казахстан действуют следующие основные законодательные и нормативные акты:

- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть), № 409 от 01.07.1999 г. (с изменениями, внесёнными Законом Республики Казахстан № 49-VI от 27.02.2017 г.) (2017)
- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) № 269-XII от 27.12.1994 г. (с изменениями, внесёнными Законом Республики Казахстан № 49-VI от 27.02.2017 г.) (2017)
- Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года с изменениями и дополнениями)
- Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями)
- Предпринимательский кодекс Республики Казахстан № 375-V от 29.10.2015 г. (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 499-V от 09.04.2016 г.) (2016)
- Закон Республики Казахстан № 456 от 26.07.1999 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 378-V от 31.10.2015 г.) (2016)
- Патентный закон Республики Казахстан № 427 от 16.07.1999 г. (с изменениями, внесенными в соответствии с Законом Республики Казахстан № 378-V от 31.10.2015 г.) (2016)

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

- Закон Республики Казахстан № 422-І от 13.07.1999 г. «Об охране селекционных достижений» (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 424-V от 27.11.2015 г.) (2016)
- Закон Республики Казахстан № 6-І от 10.06.1996 г. «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан № 419-V от 24.11.2015 г.) (2016)
- Закон Республики Казахстан № 1488-XII от 02.07.1992 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (с изменениями в соответствии с Законом № 479-V от 29.03.2016 г.) (2016)

***Основополагающие международные договоры в области права интеллектуальной собственности***

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (25 Декабрь 1991 г.)

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (25 Декабрь 1991 г.)

Соглашение о формировании Единого экономического пространства (20.05.2004 г.)

Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС (вступление договора в силу для Договаривающейся Стороны)

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (05.09.2012)

Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (30.06.2012 г.)

Договор о патентном праве (19.10.2011 г.)

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (25 Декабрь 1991 г.)

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (08.12.2010 г.)

Договор ВОИС по авторскому праву (12.11.2004 г.)

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (12.11.2004 г.)

Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (24 Январь 2003 г.)

Договор о законах по товарным знакам (7 Ноябрь 2002 г.)

Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов (7 Ноябрь 2002 г.)

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (24 Апрель 2002 г.)

Ницкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (24 Апрель 2002 г.)

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (3 Август 2001 г.)

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (12.04.1999 г.)

Договор о патентной кооперации (25 Декабрь 1991 г.)

***Многосторонние договоры в области интеллектуальной собственности***

Соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию (ВТО) (30 Ноябрь 2015 г.)

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) (30 Ноябрь 2015 г.)

***Региональные договоры по охране***

Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (1 Январь 2012 г.)

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (14 Август 2011 г.)

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав (30.03.2011 г.)

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений (31 Январь 2000 г.)

Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (4 Июнь 1999 г.)

Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности (19 Январь 1999 г.)

Евразийская патентная конвенция (4 Ноябрь 1995 г.)

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (06.05.1995 г.)

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (12 Март 1993 г.)

### ***Договоры о региональной экономической интеграции***

Договор о Евразийском экономическом союзе (1 Январь 2015 г.)

Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (10 Октябрь 2008 г.)

Соглашение о формировании Единого экономического пространства (20 Май 2004 г.)

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (05.06.2002 г.)

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (23 Декабрь 1999 г.)

Соглашение о создании зоны свободной торговли, подписанное главами государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины (30 Декабрь 1994 г.)

### ***Двусторонние договоры в области интеллектуальной собственности***

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 23 октября 1998 года

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 2 июня 1997 года

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны прав интеллектуальной собственности (20 Март 2006 г.)

Соглашение о свободной торговле между правительством Республики Армения и правительством Республики Казахстан (25 Декабрь 2001 г.)

Соглашение между Швейцарией и Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве (1 Июль 1997 г.)

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (02.06.1997 г.)

Данный инструктивный материал подготовлен ТОО «Болотов и Партнёры» совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». При перепечатке и/или воспроизведении всех или части указанных материалов ссылка на авторские права «Болотов и Партнёры» с указанием сайта [www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com) обязательна.

Соглашение между правительством Государства Израиль и правительством Республики Казахстан о взаимном привлечении и защите инвестиций (19 Февраль 1997 г.)

Договор между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан о привлечении и взаимной защите инвестиций (12 Январь 1994 г.)

Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан о торговых отношениях (18 Февраль 1993 г.)