АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100-Юриспруденция» Сеитовой Алии Нуржановны на тему: «Правовое регулирование охраны и защиты товарных знаков в Республике Казахстан: вопросы теории и практики»

Цель исследования. Автор при написании диссертационного исследования ставил перед собой цель всесторонне изучить вопросы теории и практики правового регулирования охраны и защиты товарных знаков в Республике Казахстан с учетом международного опыта и разработать предложения для модернизации правового регулирования.

Задачи исследования. Автор поставил следующие основные **задачи** перед проведением диссертационного исследования:

1) исследование истории развития законодательства о товарных знаках в мире на примере таких стран, как США, Великобритания, Германия, а также сравнение с развитием законодательства в Казахстане;
2) исследование международных соглашений по товарным знакам и определение их роли в правовом регулировании охраны и защиты товарных знаков;
3) определение правовой природы товарных знаков;
4) исследование вопроса соотношения товарного знака с другими средствами индивидуализации;
5) определение случаев возникновения и прекращения исключительных прав на товарный знак по законодательству Казахстана с выявлением пробелов в законодательстве;
6) исследование на примере судебной практики Казахстана вопросов защиты исключительных прав на товарные знаки;
7) подготовка предложений по совершенствованию судебного порядка рассмотрения споров, предметом которых являются исключительные права на товарные знаки.

Методологическая база исследования состоит из общих методов – описание, сравнение и обобщение изученных материалов; общенаучных методов, такие как: диалектический, логический методы и метод системного анализа.

Из междисциплинарных методов был применен статистический и конкретно-исторический методы. Автор с помощью специальных методов юриспруденции, а именно, сравнительно-правового метода, изучает такие вопросы исследования, как: история правового регулирования охраны и защиты товарных знаков и становление законодательства Республики Казахстан, виды товарных знаков и вопросы использования данных объектов, а также разрешение споров по товарным знакам в Казахстане и некоторых странах мира.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие основные положения:

1) Действующее законодательство о товарных знаках не допускает регистрации в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта; имеющих прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Однако такое положение не учитывает того, что некоторые обозначения, хотя и содержат описательные элементы, не являются прямо описательными, а лишь наводят потребителя на ассоциации с определенными свойствами товаров или услуг. Такие обозначения называются **суггестивными**, и они могут обладать дистинктивной способностью, то есть способностью отличать товары и/или услуги одного производителя от товаров и/или услуг другого производителя.

В связи с этим предлагается внести изменения в пп. 3) и пп. 6) п. 1 ст. 6 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – «**Закон о товарных знаках**»), добавив к действующей редакции указанных подпунктов следующую формулировку «за исключением случаев, когда такие обозначения носят суггестивный характер».

Кроме того, предлагается ввести в ст. 1 Закона о товарных знаках определение суггестивного товарного знака: *обозначение, не имеющее прямую описательную связь с товарами и/или услугами, для обозначения которых они используются, но наводящее потребителя на ассоциирование обозначения со свойством определенного товара и/или услуги*. Такое изменение законодательства позволит расширить круг обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, и учитывать интересы заявителей, которые желают использовать суггестивные обозначения для привлечения внимания потребителей к своим товарам и/или услугам.

2) Согласно действующему законодательству не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан в отношении любых товаров, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Однако такое положение не уточняет, в какой момент должна учитываться регистрация наименования места происхождения товара, чтобы отказать в регистрации заявленного обозначения на товарный знак. В связи с этим обосновывается предложение о дополнении пп. 5) п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках положением о том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие в себя наименования мест происхождения товаров, если такие наименования зарегистрированы в качестве наименований мест происхождения товаров на дату подачи заявки на

регистрацию товарного знака или на дату приоритета заявки на регистрацию товарного знака, если такой приоритет установлен. Такое уточнение законодательства позволит избежать конфликтов между правообладателями товарных знаков и правообладателями наименований мест происхождения товаров, а также обеспечить соблюдение принципа хронологии регистрации прав на интеллектуальную собственность.

3) Положение законодательства Республики Казахстан о возникновении исключительного права на товарный знак с даты его регистрации в Государственном реестре не отражает всего спектра возможных оснований возникновения исключительных прав на товарный знак, которые могут быть установлены на основе анализа теории и практики правового регулирования интеллектуальной собственности. В результате исследования обосновано, что исключительное право на товарный знак возникает в случаях, предусмотренных законом, на основании одного из следующих юридических составов или юридических фактов: а) совершения результативного действия, то есть действия, которое приводит к регистрации товарного знака (подача заявки на товарный знак); б) заключения и регистрации договора уступки, в силу которого исключительное право на товарный знак переходит от одного лица к другому лицу; в) совершения юридического поступка, то есть действия, которое не является сделкой, но влечет за собой возникновение исключительных прав на товарный знак, например, наследование;

4) Основанием для прекращения исключительного права на товарный знак законодательство Республики Казахстан признает смерть физического лица и ликвидацию юридического лица. Однако такое положение не учитывает того, что в указанных случаях исключительное право на товарный знак может переходить к другим лицам. В связи с этим предлагается из п. 1 ст. 24 Закона о товарных знаках исключить пп. 2. Обосновывается внесение дополнений в указанный Закон, согласно которым исключительное право на товарный знак не прекращается, если товарный знак перешел к наследнику (наследникам) физического лица – владельца товарного знака; если товарный знак был передан кредиторам или был возвращен учредителям (участникам) ликвидируемого юридического лица;

5) Обоснованно, что при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на товарный знак необходимо принимать во внимание все доказательства, представленные сторонами, в том числе опрос потребителей, который может подтвердить или опровергнуть сходство сравниваемых обозначений. Опрос потребителей является наиболее авторитетным доказательством, поскольку отражает реальное восприятие и мнение потребителей, которые являются адресатами товарных знаков и которые могут быть введены в заблуждение при покупке товаров или услуг. Опрос потребителей должен проводиться с соблюдением требований к его объективности, репрезентативности, достоверности и актуальности. Такое дополнение законодательства позволит повысить эффективность защиты исключительных прав на товарный знак, а также установить более справедливые критерии для сравнения обозначений.

Описание основных результатов исследования. Содержащиеся в исследовании научные разработки, предложения и выводы могут быть использованы в дальнейшем молодыми учеными для продолжения изучения выбранной темы; работниками юстиции при подготовке специалистов в области регистрации и защиты товарных знаков; при рассмотрении споров для изучения научного подхода к тому или иному вопросу; при подготовке проектов изменений в действующее законодательство и для обоснования того или иного изменения и/или дополнения.

1) В результате анализа выведено авторское понятие товарного знака*: «товарный знак – это объект права интеллектуальной собственности (средство индивидуализации), выраженный в обозначении, зарегистрированном и охраняемом на территории РК, и служащий для отличия товаров и/ или услуг одного лица от однородных товаров и/ услуг других лиц»;*

2) Сделан вывод о том, охраняемый **товарный знак может использоваться в измененном виде в случае, если такие изменения не существенны**;

3) В результате анализа правоприменительной практики и практики использования товарных знаков определен новый вид использования товарного знака – использование в сети Интернет в хэштегах;

4) Предлагается создать единый и публично доступный реестр юридических лиц с актуальными данными о фирменных наименованиях для обеспечения прозрачного подхода к регистрации юридических лиц. Также отмечена необходимость внедрения правил проведения экспертизы наименования вновь создаваемого юридического лица;

5) Предлагается изменить положение п. 2 ст. 38 ГК РК, указав, что фирменное наименование не должно повторяться в оригинальной части;

6) В части доказательств использования товарных знаков установить, что при рассмотрении споров о неиспользовании принимаются только документированные доказательства использования товаров и/или услуг за спорный период, что исключит недобросовестные действия владельцев по подготовке ложных доказательств использования за прошедший период, тогда как на самом деле спорный товарный знак не использовался;

7) Предлагается внести обязательство владельца товарного знака каждые три года с момента регистрации товарного знака представлять в ведомство подтверждение использования в целях очищения реестра от неиспользуемых товарных знаков и уменьшения нагрузки на суды по рассмотрению споров об аннулировании товарных знаков в связи с неиспользованием;

8) В части деятельности Апелляционного совета следует определить срок для обжалования решения Апелляционного совета в суде. Также необходима разработка проработанных правил подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете;

9) Предлагается отнести споры по интеллектуальной собственности, к примеру, к подсудности самостоятельного специализированного суда либо соответствующей судебной инстанции в составе судов общей юрисдикций. Рассмотрение споров по интеллектуальной собственности одним и тем же составом опытных судей, в первую очередь, приведет к единообразной

правоприменительной практике, повысит качество рассмотрения споров и принимаемых решений, способствует разгрузке судов первой и апелляционной инстанций на местах, а также исключит «затягивание» процесса рассмотрения спора. Более того, такое новшество приведет в том числе к формированию особого судейского состава со специальными знаниями в области интеллектуальной собственности;

10) Обоснована необходимость в принятии рекомендаций касательно механизма расчета причиненного ущерба вследствие незаконного использования товарных знаков на уровне нормативного постановления Верхового суда РК.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертационной работе отражены исследования, анализ, выводы и предложения автора по правовому регулированию охраны и защиты товарных знаков в Казахстане с учетом опыта и практики патентного поверенного и работы с государственными органами. В диссертации изучены вопросы теории и практики правового регулирования охраны и защиты товарных знаков в Республике Казахстан, дано авторское определение товарного знака и рекомендации по рассмотрению споров в области защиты исключительных прав на товарные знаки.

Соответствие направлениям развития науки или государственным программам. В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года отмечена необходимость принятия законодательных изменений, которые в том числе позволят обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности.

Описание вклада соискателя в подготовку каждой публикации. Диссертационное исследование, выполнено автором самостоятельно и основано на последних достижениях научной мысли. Опубликовано **десять** работ автора, из них: **одна** статья в зарубежном издании; **три** статьи в научных изданиях из списка, утвержденного Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан; **одна** статья в журнале, входящем в базу данных Scopus; в сборниках Международных научно-практических конференций опубликовано **четыре** статьи. Отдельные положения диссертационного исследования апробированы в **Пособии** по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности (рецензент Калашникова И.А., судья Верховного Суда РК).