Каспийский общественный университет
Высшая школа права «Әділет»

УДК 347.772(574)(043) **На правах рукописи**

Сеитова Алия Нуржановна

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Специальность «6D030100 Юриспруденция»

Диссертация на соискание ученой степени
доктора философии (PhD)

Отечественный научный консультант:
Сулейменов Майдан Кунтуарович
доктор юридических наук, профессор,
Академик НАН РК

Зарубежный научный консультант
Х.-Й. Шрамм (Prof. Dr. H.-J. Schramm)
профессор, доктор права Университета г. Висмар, Германия

Республика Казахстан
Алматы, 2024

Содержание

Определения, обозначения и сокращения **3**
Введение **5**

1 Источники правового регулирования охраны и защиты товарных знаков
История и возникновение, становление, развитие законодательства о товарных знаках 12
1.2 Международные соглашения по товарным знакам 25

2 Правовая природа товарных знаков
Понятие и признаки товарных знаков: современное состояние 29
2.2 Виды товарных знаков и перспективы появления новых видов товарных знаков 32
2.3 Актуальные вопросы соотношения товарных знаков с другими средствами индивидуализации 42

3 Особенности возникновения, прекращения и защиты исключительных прав на товарные знаки
3.1 Возникновение исключительных прав на товарный знак 53
3.2 Прекращение исключительных прав на товарный знак 60
3.3 Защита исключительных прав на товарный знак 72

Заключение **88**
Список использованных источников **94**

Определения, обозначения и сокращения

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения:

Апелляционный совет	Апелляционный совет Министерства юстиции РК
Ведомство	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК
ВТО	Всемирная торговая организация
ГК РК	Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года, и Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I
ГПК РК	Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан»
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
Закон о правовых актах	Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах»
Закон о товарных знаках	Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»
КоАП РК	Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V
Конституция РК	Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г.)
МКТУ	Международная классификация товаров и услуг
МР	Международная регистрация (на товарный знак)
МРП	Месячный расчетный показатель, равный в 2024 г. 3692 тенге
НМПТ	наименования мест происхождения товаров
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
Парижская конвенция	Парижская конвенция по охране промышленной собственности, принятая 20 марта 1883 г. На Республику Казахстан действие данной Конвенции распространяется с 16 февраля 1993 г. в соответствии

	со специальной декларацией Премьер-министра Республики Казахстан, направленной в ВОИС.
Правила экспертизы	Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров (приложение 3 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 г. № 1349)
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
СССР	Союз Советских Социалистических Республик
США	Соединенные Штаты Америки
ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.)
УК РК	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V

Введение

Актуальность темы исследования. В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года отмечена необходимость принятия законодательных изменений, которые в том числе позволят обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности.

Товарные знаки, как поименованные средства индивидуализации, являются наиболее распространенными объектами интеллектуальной собственности по нескольким причинам: уровень потребления товаров и услуг в мире неизменно растет так же, как и разнообразие производимых товаров и оказываемых услуг; в условиях конкуренции производители и предприниматели пытаются выделить свои товары и услуги на рынке не только с помощью определённого качества и свойств, но и идентифицируя свои товары и услуги с помощью товарных знаков. При этом использование сопровождается обязательным использованием товарного знака во всемирной сети Интернет путем создания и регистрации доменных имен, использованием при продвижении товаров и услуг в рекламе, социальных сетях и т.д.

Ценность товарного знака признается все большим количеством предпринимателей, тогда как всемирные корпорации давно оценивают товарные знаки как нематериальные активы и проводят с таким имуществом многочисленные сделки (уступка исключительных прав, лицензирование, франчайзинг, залог и т.д.). Так, по состоянию на 2024 г. по версии Brandirectory самыми дорогими товарными знаками являются: «Apple» со стоимостью 516,582 миллионов долларов США, «Microsoft» 340,442 миллионов долларов США и «Google» со стоимостью 333,441 миллионов долларов США [1].

Учитывая такую актуальность и повсеместное применение на практике изучение правового регулирования охраны и защиты товарных знаков заслуживает более пристального внимания.

Кроме того, в Казахстане растет количество споров, предметом которых являются исключительные права на товарные знаки. В то же время в стране отсутствуют самостоятельный специализированный суд либо соответствующая судебная инстанция в составе судов общей юрисдикций, а также рекомендации на уровне Нормативного постановления Верховного суда РК, поэтому суды сталкиваются с затруднениями при толковании норм права, а стороны соответственно не всегда получают необходимый уровень защиты исключительных прав. Данное обстоятельство так же определяет актуальность выбранной темы и изучено в настоящем исследовании путем сравнения судебной системы рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности в Казахстане и за рубежом.

Новизна темы исследования. Правовое регулирование охраны и защиты товарных знаков рассматривалось в Казахстане редко, являясь, к примеру, частью исследований объектов интеллектуальной собственности в целом. При этом в

доступных публикациях рассмотрены точечные проблемы. Комплексное монографическое исследование всех аспектов прав на товарные знаки в настоящее время отсутствует. Достойное научное исследование в том числе в отношении правового регулирования охраны и защиты товарных знаков датировано 2002 г. Автором исследования является казахстанский ученый, доктор юридических наук, профессор Т.Е. Каудыров [2].

Казахстанская наука известна исследованиями в области различных аспектов правового регулирования охраны и защиты средств индивидуализации, в том числе товарных знаков, которые выразились в работах М.К. Сулейменова, Т.Е. Каудырова, С.К. Идрышевой, С.И. Климкина, З.Х. Баймолдиной, В.В. Колесниковой, Д.В. Братусь А.А. Амангельды, Ю.А. Болотова, С.Б. Масалиной, Д.М. Калкеновой и Н.Б. Абдреевой.

Так, в Казахстане главным образом распространенно написание коротких статей на различные темы, вытекающие из процедуры регистрации товарных знаков, защиты прав на товарные знаки и т.д.

Из общедоступных источников нам известны статьи практикующих юристов, патентный поверенных, судей, таких как: С. Кульжамбекова, Г.Х. Наурузова, Т. Жалмухамед, С. Баймурат, М. Байжанова, Н. Стамкулов, А. Накипов, П. Нурланкызы, А. Шарипов, Ж. Рыскиев, К. Тургазиева, И. Калашникова, Я. Новосельская. Однако, как было отмечено выше, данные статьи нельзя приравнять к полноценному научному исследованию в сфере правового регулирования охраны и защиты товарных знаков, т.к. они направлены на точечное рассмотрение того или иного практического вопроса или вопроса правоприменения, описания текущих дел.

Среди российских авторов можно выделить: И.В. Серебруева, Н.О. Васильева, Е.А. Нечушкину, Т.П. Романову, О.Ю. Закурдаеву, Э.П. Гаврилова, Л.Д. Нефедову, В.О. Калятина, А.А. Агеенко, В.Б. Наумова, В.А. Лапач, А.П. Рабец, Л.А. Новоселову, В.В. Сова, А.А. Козлова, В.А. Кондрашину и других.

В связи с вышесказанным, мы считаем, что на сегодняшний день необходимо полноценное изучение теоретических и практических аспектов правового регулирования охраны и защиты товарных знаков в Казахстане.

Научная новизна исследования заключается в том, что в настоящей работе отражены исследования, анализ, выводы и предложения автора по правовому регулированию охраны и защиты товарных знаков в Казахстане с учетом 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.

Цель исследования. Автор при написании настоящего 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.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие между владельцами товарных знаков, заявителями и уполномоченным органом в процессе возникновения исключительных прав на товарные знаки, а также правоотношения между субъектами гражданско-правовых отношений в процессе последующего использования товарных знаков, в том числе при рассмотрении споров в судебном порядке.

Кроме того, в настоящем исследовании рассмотрены история и источники правового регулирования охраны и защиты товарных знаков, понятие, правовая природа, виды товарных знаков и основания (способы) прекращения исключительных прав на товарные знаки, равно их защита.

Предметом исследования являются нормативные правовые акты Республики Казахстан и других стран мира, таких как: США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Украина, Беларусь и т.д.

Автор также ссылается в тексте работы на теоретические разработки по вопросам, связанным с возникновением, использованием и прекращением прав на товарные знаки, а также соотношения товарных знаков с иными средствами индивидуализации.

Предметом исследования явилась казахстанская судебная практика рассмотрения соответствующих споров, а также в настоящей работе рассматриваются судебные прецеденты стран англо-саксонской правовой семьи, таких как США и Великобритания.

Автор поставил следующие основные **задачи** перед проведением настоящего 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, таких 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.

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 о товарных знаках, добавив к действующей редакции 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 как *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 или услугам.

2) Согласно действующему законодательству о товарных знаках, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие в себя НМПТ, если такие обозначения могут ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров. Однако такое положение не уточняет, в какой момент должна учитываться регистрация НМПТ, 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 НМПТ, если такие наименования зарегистрированы в качестве НМПТ 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 НМПТ, 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 исключительные права на товарный знак переходят 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 отражает реальное восприятие и мнение потребителей, которые являются адресатами товарных знаков и которые могут быть введены в

заблуждение при выборе однородных 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.

Теоретическая и практическая значимость 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.

Апробация результатов исследования. Положения диссертации нашли отражение в следующих опубликованных работах автора:

1) Недействительность и незаключенность лицензионных договоров на товарные знаки // Недействительные сделки в гражданском праве: Материалы международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященной 75-летию профессора Рольфа Книпера (Алматы, 19-20 мая 2016 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: НИИ частного права, 2017. – С. 352-355;

2) Правовое регулирование товарных знаков в Германии и Казахстане: неиспользование товарных знаков // Гражданское право в современном мире: влияние на развитие национального права: Материалы юбилейной международной научно-практической конференции (в рамках ежегодных цивилистических чтений), посвященной 20-летию цивилистических чтений (Алматы, 17-18 мая 2018 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы, 2019. – С. 413-419;

3) Пособие по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности. – г. Нур-Султан, 2020. – 110 стр. Автор Сеитова А.Н., рецензент Калашникова И.А., судья Верховного Суда РК;

4) Agreement on Share Participation in Housing Construction: Historical Aspect and Legal Nature // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044). Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 1, https://www.abacademies.org/articles/agreement-on-share-participation-in-housing-construction-historical-aspect-and-legal-nature-7956.html;

5) Invalidity and non-conclusion of trademark license agreements // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 3rd International symposium (25th January 2019). Premier Publishing s.r.o. Berlin. 2019. 146 p. P. 139-142;

6) К вопросу о возможности использования товарного знака в измененном виде // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», № 1 2019 спецвыпуск. С. 68-71;

7) Новеллы в законодательстве о неиспользовании товарных знаков // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №6 (66) 2018. С. 67-70;

8) Некоторые вопросы прекращения исключительных прав на товарный знак по законодательству Республики Казахстан // Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: история и современность. Сборник научно-практических статей III Международной научно-практической конференции (симпозиума) молодых ученых (г. Краснодар, 12 ноября 2018 г.). – Краснодар: АНО «НИИ АПСП», ФГБОУ ВО КубГАУ, 2019. – 319с. С. 251-254;

9) История развития законодательства о товарных знаках // Вестник Института законодательства РК, №1 (55)-2019 г.

10) Актуальные вопросы внедоговорных обязательств вследствие нарушения исключительных прав на товарный знак // Внедоговорные обязательства: Материалы международной научно-практической конференции в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Германией и Казахстаном, посвященной 25-летию Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер» (Алматы, 25-26 мая 2017 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2017. – 544 с. С. 485-494.

Структура работы. Диссертация состоит из титульного листа, содержания, определений, обозначений и сокращений, введения, основной части, а именно, трех разделов, заключения и списка использованных источников.

1 Источники правового регулирования охраны и защиты товарных знаков

1.1 История и возникновение, становление, развитие законодательства о товарных знаках

Началом данного исследования было погружение в историю возникновения товарного знака, а также изучение основных этапов развития регулирования.

Автор опубликовал письменное и детальное исследование в Вестнике Института законодательства РК с одноименным названием «История развития законодательства о товарных знаках» [32]. В данном труде очень последовательно, детально описаны этапы развития законодательства.

Ниже мы кратко осветим основные этапы становления законодательства о товарных знаках.

Первыми товарами, которые нуждались в идентификации, были керамические изделия, изготовленные в Китае [4; 5]. При этом правовое регулирование отношений по использованию товарных знаков берет начало с Англии - в 1266 г. английский парламент принял закон, в котором говорится, что каждый пекарь должен иметь собственный знак для каждого вида хлеба [6].

На территории Казахского ханства в начале XVII века в своде законов обычного права казахов «Жеті Жарғы» было установлено проставлять тамги на имущество разных родов [7]. На Руси знаки могли быть оригинальными [8].

Как указывает казахстанский ученый Т.Е. Каудыров, назначение товарного знака известно еще с раннего периода [9].

Первый закон о товарных знаках был принят 23 июня 1857 г. во Франции [10].

Первое упоминание об интеллектуальной собственности в США было в Конституции 1789 г., в Пункте об авторском праве [11]. Ныне действующий федеральный закон (**The Lanham Act**) от 5 июля 1946 г. регулирует отношения по товарным знакам в США [12].

Лишь 16 ноября 1988 г. в законную силу вступили изменения в закон, которые устанавливали, что намерение использовать товарный знак так же является основанием для регистрации [13]. К примеру, миру известен один из первых товарных знаков, зарегистрированных в США, который до сих пор используется [14].

Как было отмечено, истории законодательства Казахского ханства известно регулирование использования знаков. Но, как следует из достоверных и общедоступных источников, это были лишь упоминания о необходимости использования знаков, а также имеются доказательства в виде сохранившихся предметов быта, орудий, кухонной утвари и одежды с изображениями тамги того или иного рода.

Данный период нельзя назвать возникновением законодательства о товарных знаках на территории Казахстана, но такое упоминание в первых сводах законов

является существенным, так как уже на тот период было определено главное назначение использование тамги – **отличие** одного рода от другого, и, соответственно, товаров, произведенных ими.

Следующим этапом развития законодательства является период вхождения Казахского ханства в Российскую империю. Здесь наше исследование не будет отличаться новизной ввиду доступности многочисленных исследований на тему развития законодательства о товарных знаках на Руси и в современной России. Основными этапами развития законодательства в этот период являются следующие.

В России 22 апреля 1667 г. был принят «Новоторговый устав». В 1731 г. установлено обязательное заводское клеймение [15]. Товарные знаки на имя иностранных компаний начали регистрировать с 1857 г. [16]. В это время товарный знак впервые становится средством рекламы [17]. Именно в этот период появились всем известные российские товарные знаки «Смирновъ» (алкогольная продукция) и «Эйнемъ» (ныне – «Красный Октябрь») (конфетная фабрика). Российские товарные знаки того периода часто использовали в своей оригинальной части имя основателя (к примеру, К.Г. Фаберже (ювелирные изделия) [18]. В 1886 г. был принят первый закон о товарном знаке. Последним актом этого периода являются «Правила о товарных знаках» от 26 февраля 1896 г., действовавшие до Октябрьской революции.

Следующим этапом развития законодательства о товарных знаках является советский. В данном этапе, по нашему мнению, кроется главная причина «стагнации» развития законодательства о товарных знаках в СССР, и как следует - в Казахстане. Такую закономерность можно проследить по основным актам данного этапа и того, как они повлияли на развитие отношений по использованию товарных знаков.

Постановление ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий» от 17 июля 1919 г. изменило подход - товарный знак стал идентифицировать не только продукцию, но и изготовителя [19].

В 30-е гг. XX века появляется новое средство индивидуализации, затмившее товарные знаки, и это «производственные марки».

60-е гг. XX века ознаменовались введением нового понятия «знаки обслуживания» в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (отметим, что такой акт был принят на сто лет позже, чем в странах Европы и в США, здесь так же кроются причины «отставания» в развитии отношений по использованию товарных знаков, и соответственно, законодательства); введена возможность лицензирования; СССР присоединился к международной системе регистрации товарных знаков, Мадридской системе.

В советском этапе, по нашему мнению, следует уделить внимание анализу статьи 29 ГК Казахской ССР [20]. Отметим, что в ГК КазССР больше не встречается иное регулирование средств индивидуализации, а именно, товарных знаков.

В комментарии к ГК КазССР 1965 г., подготовленном О.С. Иоффе, Ю.Г. Басиным и М.А. Ваксбергом, дается анализ к процитированной статье 29 [21].

Данный лаконичный комментарий к статье 29 ГК КазССР является подтверждением следующих фактов о советской эпохе развития законодательства о товарных знаках:

1) Для индивидуализации юридических лиц использовались наименования «фирма», состоящее из указания предмета деятельности предприятия, госоргана, в непосредственном ведении которого оно состоит, или вида кооперации, специальное наименование, отличающее его от других однородных предприятий (оригинальная часть наименования). В сравнении с действующими нормами, фирменное наименование включает только оригинальную часть и организационно-правовую форму [22].

2) Товарные знаки являлись одной из правовых форм индивидуализации **предприятий** и борьбы за качество продукции (а также ее реализации).

3) Товарные знаки использовались в качестве маркировки.

4) Потребитель был главным «контролером» качества продукции.

5) Государственные, кооперативные и общественные предприятия и организации были обязаны регистрировать и использовать товарные знаки. Такие знаки назывались товарными знаками предприятия–изготовителя.

6) Право использовать товарный знак предоставлялось в дополнение к обязательному использованию иной маркировки.

7) Товарные знаки не применялись для товаров, которые ГОСТами и техническими условиями были освобождены от всех видов маркировки [23].

8) Касательно системы регистрации в советское время – она признавала и предоставляла охрану знакам обслуживания, однако, система не предусматривала публикацию заявок для возможного оспаривания заинтересованными лицами.

9) Заявитель мог выбрать срок регистрации до десяти лет.

В 1974 г. в Гражданский кодекс Казахской Советской Социалистической Республики (Общая часть) было введено понятие «товарного знака», которое с некоторыми несущественными изменениями положено в основу современного определения. Этот же акт впервые установил следующий способ прекращения права на товарный знак: **прекращение индивидуальной трудовой деятельности гражданина – владельца товарного знака**. Такой способ прекращения прав на товарный знак сродни ликвидации юридического лица по современному законодательству.

Интересен также факт того, что **иностранные** граждане и юридические лица, желающие зарегистрировать товарные знаки в Советском Союзе, должны были осуществлять регистрацию через Торгово-промышленную палату СССР. Данное требование далее легло в основу законодательства всех союзных республик и выразилось в установлении отдельной квалификации патентных поверенных, которые и по современному законодательству представляют в ведомстве интересы иностранных заявителей.

В Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик (утверждены Постановлением Верховного совета СССР 31 мая 1991 года № 2211-I) были введены положения о товарных знаках и фирменных наименованиях, которые легли в основу нового гражданского законодательства.

Следующим этапом является этап становления и развития законодательства независимого Казахстана.

Законодательство независимого Казахстана о товарных знаках начало свое развитие в 1993 г. с принятием Закона Республики Казахстан от 18 января 1993 г. N 1888-XII «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – «**Закон 1993 г.**»).

Буквальный анализ норм Закона 1993 г. позволил выделить несколько характерных особенностей этого периода:

1) Закон устанавливал функции Национального Патентного ведомства Республики Казахстан, который являлся центральным органом государственного управления по регистрации товарных знаков.

2) Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания могла быть предоставлена любому хозяйствующему субъекту - юридическому или физическому лицу, осуществляющему хозяйственно-коммерческую деятельность и выступающему участником товарного оборота.

3) После опыта советского периода о полномочии Торгово-промышленной палаты СССР представлять интересы иностранных заявителей, это первый закон, устанавливающий и описывающий институт патентных поверенных, к слову, действующий и на сегодняшний день.

4) В Законе 1993 г. был установлен запрет на регистрацию товарных знаков, сходных с фирменными наименованиями с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и/или услуг.

5) Чрезвычайно интересны Разъяснения по вопросу охраны географических наименований. В указанных Разъяснениях установлено, что патентное ведомство рассматривает как противоречащее общественным интересам предоставление монопольной охраны в отношении товарных знаков на географические наименования, являющиеся общеизвестными и представляющие государственную значимость, например, «Казахстан», «Алматы», «Медео», «Туркестан» и др. Они могут быть включены в комбинированный знак в качестве неохраноспособного элемента. Вывод из-под охраны ряда географических наименований объясняется необходимостью исключения возможности их охраны на имя одного владельца по всем видам товаров и услуг [24]. Мы полагаем, что данные Разъяснения были не обоснованы.

Обозначения, противоречащие по своему содержанию общественным интересам, к примеру, являются «В КРУГУ СЕМЬИ» или «ДОЛГОЖИТЕЛЬ» для товаров 33 класса МКТУ, а именно, алкогольных напитков. В практике ведомства за 2009 г., было отказано в регистрации обозначения «TIME WELL SPENT» для товаров 34 класса, а именно, табачных изделий ввиду того, что заявленное

обозначение переводится как «хорошо проведенное время». Но данное абсолютное основание никак не может быть причиной отказа в регистрации обозначений, содержащих географические указания. В настоящее время патентное ведомство на практике регистрирует обозначения с указанием географических указаний без отказа в регистрации, но с выведением географического указания из-под охраны, если оно не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

6) При продлении срока действия регистрации владелец должен был предоставить оригинал свидетельства на товарный знак.

7) Закон 1993 г. устанавливал судьбу товарного знака при реорганизации юридического лица.

8) Нарушитель должен был возместить убытки или выплатить прибыль.

9) Детально описана возможность подачи заявки на международную регистрацию товарного знака через Патентное ведомство. Разъяснения по вопросу международной регистрации товарных знаков четко устанавливали порядок подачи такой заявки [25]. Так, до международной регистрации должна была быть осуществлена национальная регистрация знака в ведомстве страны происхождения (то есть в Казахстане). Заявка на международную регистрацию направлялась в Международное бюро при посредничестве казахстанского ведомства. И на тот период устанавливалась возможность ускорить экспертизу и предусматривалась официальная пошлина за ускорение: при поступлении просьбы о международной регистрации в период нахождения национальной заявки в стадии рассмотрения ведомством, в целях сохранения конвенционного приоритета, проводится ускоренная экспертиза и регистрация товарного знака, а также осуществляются все необходимые работы по ускорению оформления международной заявки. Такая пошлина на сегодняшний день не действует, и возможность ускорения не предусмотрена.

Закон 1993 г. действовал более шести лет и утратил силу с принятием ныне действующего Закона товарных знаках.

В данном разделе мы постараемся наиболее лаконично проанализировать все законы о внесении изменений и дополнений, и дать анализ наиболее существенным изменениям и дополнениям. Такой анализ поможет нам в следующих разделах исследования в целях сравнительно-правового анализа и понимания, какую цель преследовал законодатель при внесении тех или иных изменений, и как они отразились на правах заявителей, месте товарных знаков в системе объектов интеллектуальной собственности, а также практике ведомства.

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 586-II (далее – «Закон 2004 г.»). Ниже мы описываем наиболее важные изменения и дополнения.

1) Главным изменением явилось внедрение двухступенчатой регистрации товарного знака. Принятие и экспертизу заявок проводил Национальный институт интеллектуально собственности, а регистрацию – Комитет по правам интеллектуальной собственности. С 2004 г. Комитет по правам интеллектуальной собственности перестали на законодательном уровне называть Казпатентом. Все

ссылки на Казпатент были заменены на уполномоченный орган, функции которого до 2018 г. выполнял Комитет по правам интеллектуальной собственности. На данный момент – уполномоченным органом является Министерство юстиции РК с отдельным Департаментом по правам интеллектуальной собственности.

2) Принятие Закона 2004 г. ознаменовалось признанием передачи права на товарный знак использованием. На практике данное изменение, которое действует по сей день, вызывает многочисленные вопросы. Так, недобросовестные владельцы товарных знаков при неиспользовании последних могут передать право на использование знака дочерней организации (заключить лицензионный договор) и доказать заинтересовать в знаке.

3) В 2004 г. были дополнены основания для отказа в регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Все эти основания в последующем были исключены из Закона о товарных знаках. С принятием Закона 2004 г. увеличилось число отказов в регистрации и соответственно уменьшился процент зарегистрированных знаков. Так, на 2005 и 2006 г. приходится наименьшее количество зарегистрированных знаков.

4) Абсолютное основание о невозможности регистрации в качестве товарных знаков объектов авторского права было дополнено условием: если объект авторского права зарегистрирован ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Мы полагаем, что такое условие противоречило международному законодательству, которое действовало в 2004 г. Так, согласно статье 5.1 Бернской конвенции, произведения, созданные в любой стране-участнице Бернской конвенции, охраняются таким же образом в Казахстане. По международному законодательству объекты авторского права не подлежат обязательной регистрации. Так, в Казахстане на объекты авторского права распространяется *принцип автоматической охраны* на основании Бернской конвенции. Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания, и пользование этим правом, его осуществление не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей (Статья 5 (2) Бернской конвенции). Поэтому условие о регистрации противоречило Бернской конвенции. Это положение было исключено только в январе 2012 г.

5) В 2004 г. впервые была предусмотрена возможность установления приоритета по разделенным заявкам, а также возможность установления множественного приоритета товарного знака относительно разных товаров и услуг.

6) Законом 2004 г. была введена процедура признания товарного знака общеизвестным. Первыми товарными знаками, признанными общеизвестными, являются: «COCA-COLA», «SPRITE» (рег. №№ 2, 3 соответственно).

7) С принятием закона 2004 г. нарушением исключительного права владельца товарного знака признавалось также незаконное использование товарного знака в Интернете. Данная статья оставалась неизменной до 2018 г. На сегодняшний день законодатель изменил положение, указав, что нарушением

является использование товарного знака без разрешения владельца в средствах массовой информации.

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 2005 года № 90-III дополнил право уполномоченного органа взимать государственные пошлины за совершение юридически значимых действий. Это право было отменено с принятием Закона РК от 20 июня 2018 г. № 161-VI.

Закон Республики Казахстан от 2 марта 2007 года № 237-III ознаменовался уменьшением срока повторной регистрации товарного знака: срок был сокращен с трех до одного года. Такое положение действует и сегодня.

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2011 года № 452-IV не внес существенных изменений и касался полномочий уполномоченного органа.

Закон Республики Казахстан от 12 января 2012 года № 537-IV:

1) Понятийный аппарат был полностью пересмотрен и была заменена вся статья, посвященная используемым понятиям. Были пересмотрены такие важные понятия как «товарный знак», «использование товарного знака», «исключительное право» и т.д.

2) В связи с масштабной цифровизацией появилась возможность электронной подачи заявки. Но на практике этой возможностью начали пользоваться только в 2019 г., когда ведомство полностью перестало принимать заявления на бумажных носителях, перевело все делопроизводство в электронный формат. Данный переход был особо важен в условиях начавшейся пандемии в марте 2020 г. Сейчас ведомство полностью перешло на электронный формат делопроизводства, что существенно влияет на эффективность работы патентных поверенных и иных представителей.

3) Были сокращены сроки проведения экспертизы заявок.

4) Решение о регистрации товарного знака могло быть пересмотрено в связи с выявлением заявки с более ранним приоритетом. Данное положение неоправданно, так как ведомство взымает пошлину за проведение экспертизы, которая по общему правилу включает предварительный поиск.

5) Был установлен **национальный принцип исчерпания прав**, в соответствии с которым не является нарушением исключительных прав на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РК непосредственно правообладателем или с его согласия.

Всего существует три принципа исчерпания исключительных прав на товарный знак. Ниже мы раскрываем региональный и международный принципы. В качестве комментария, отметим, что для разграничения данных категорий важнейшим параметром принципа исчерпания права является **территория**, на которой товары должны быть введены в гражданский оборот, чтобы, так сказать, «исчерпать» право на распространение. В этом смысле можно говорить о трех режимах исчерпания права: национальном, региональном и мировом (международном).

6) В практику ведомства было введено полномочие о проведении экспертизы договоров о передаче прав на товарные знаки и знаки обслуживания, а также обязательную регистрацию договоров о передаче права на товарные знаки уполномоченным органом. Отметим, что в мировой практике подобные ведомства не проводят экспертизу договоров о передаче прав на товарные знаки, будь то лицензионные договоры или договоры уступки исключительных прав. Ведомства регистрируют **факт перехода/передачи** исключительного права, но не договор; договор и его содержание не подпадают под экспертизу.

Законом были утверждены формы заявлений о регистрации договоров, а также требования к оформлению таких договоров. Эти требования были отменены только в 2018 г., но очень сильно повлияли на права заявителей и оказались основной причиной, по нашему мнению, падения статистики по коммерциализации/ монетизации интеллектуальной собственности в Казахстане.

На практике зачастую иностранные контрагенты были вынуждены получать консультации патентных поверенных о правильном оформлении договоров, соответствии положений договоров императивным нормам казахстанского законодательства несмотря на то, что в договоре могло бы установлено иное применимое право.

Патентные поверенные создавали примеры правильно оформленных договоров. Многим иностранным лицам были не ясны требования о количестве подаваемых договоров, обязательное прошивание договора и проставление печатей и подписей на последней странице и на обороте. Усложнялся процесс тем, что иностранные компании не имели печатей или штампов. Их подписи нужно было нотариально удостоверять и апостилировать (легализовать) [26].

Некоторые владельцы товарных знаков передавали свои знаки сразу в нескольких странах на основании одного договора. Зачастую ведомство отказывало в регистрации и требовало удалить все ссылки на товарные знаки других стран, хотя в заявлении указывались регистрации на товарные знаки, относящиеся только к Казахстану.

Еще одним вопросом, возникающим на практике, был вопрос о дате вступления договора в силу. В Законе о товарных знаках было положение о том, что договор вступает в силу в дату его регистрации в уполномоченном органе. Поэтому любая ссылка в договоре на конкретную дату вступления в силу договора являлась основанием для запроса ведомства и требования внести изменения в договор в этой части. Выход в таких случаях сводился к п. 2 ст. 386 ГК РК, который позволяет распространять действие договора на отношения, возникшие ранее. На практике в договоры включались следующие положения: договор вступает в силу с даты регистрации в уполномоченном органе, но распространяется на отношения, возникшие с конкретной даты в прошлом (к примеру, когда на самом деле началось использование товарных знаков и т.д.).

Еще одним вопросом, связанным с регулированием лицензионных договоров в период с 2012 по 2018 гг., являлось следующее положение. Статья 1031 ГК РК

устанавливала письменную форму лицензионного договора с обязательной регистрацией под риском признания последнего недействительным.

На практике чаще всего поднимался вопрос, признается ли лицензионный договор недействительным *априори* в силу факта отсутствия регистрации в Министерстве юстиции РК, либо недействительность должна быть признана в судебном порядке. Иными словами, является ли лицензионный договор, не прошедший регистрацию в Министерстве юстиции РК, ничтожной сделкой, независимо от признания её таковой судом.

В ГК РК, а именно, в части первой п. 1 ст. 157 прямо предусмотрено, что сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, государственного органа, прокурора при нарушении требований, предъявляемых к форме сделки.

Учитывая вышеизложенную норму действующего законодательства, мы понимаем, что при отсутствии регистрации лицензионного договора на товарный знак в Министерстве юстиции РК, т.е. при наличии порока формы сделки, такой договор мог быть признан недействительным ***в судебном порядке***.

Другой вопрос заключается в том, следует ли признавать в суде незарегистрированный лицензионный договор недействительным или незаключенным. Как мы знаем, признать недействительной можно только состоявшуюся (совершенную) сделку. Поэтому далее по тексту мы употребляем следующие словосочетания «незаключенный договор» и «несостоявшаяся (несовершенная) сделка».

По нашему мнению, договоры, для которых необходима государственная регистрация, должны считаться незаключенными и не являются недействительными.

Так, в соответствии с частью первой п. 1 ст. 155 ГК РК сделки, подлежащие регистрации, считаются совершенными с момента регистрации. Тем самым, регистрация сделки, требуемая законом, оказывается дополнительным необходимым условием отнесения её к совершенной.

Законом о товарных знаках применительно к вышеуказанным лицензионным договорам по состоянию на 13 мая 2016 г. устанавливалось, что последний **вступает в силу с даты регистрации в уполномоченном органе** [3, п. 10 ст. 21]. Следовательно, лицензионные договоры на товарные знаки, не прошедшие такую регистрацию, являются незаключенными, и поэтому здесь еще не существует действия, совершенного в виде сделки, обладающего признаками недействительности. В данном случае *априори* нечего признавать недействительным.

В связи с указанной нормой Закона о товарных знаках можно заключить, что еще не зарегистрированный лицензионный договор не является юридическим действием и поэтому не порождает права и обязанности сторон – лицензиара и лицензиата, и, следовательно, к такому договору невозможно применить последствия недействительности сделки. Подобные сделки являлись бы

состоявшимися (совершенными) лишь в том случае, если законом **не было бы** установлено, что соответствующий договор вступает в силу с даты регистрации в уполномоченном органе. В противном же случае мы вновь имеем дело с несостоявшейся (несовершенной) сделкой, которую нет необходимости признавать недействительной. Поэтому в отношении лицензионных договоров на товарные знаки при несоблюдении требования об их государственной регистрации фактически отсутствуют необходимость и возможность применения последствий недействительности.

В тех случаях, когда несоблюдение установленной законом формы сделки влечет ее недействительность, она согласно п. 8 ст. 157 ГК РК не влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения.

Когда закон, устанавливая основания признания сделок недействительными, в том числе, и вследствие нарушения их формы, не определяет специальных последствий их недействительности, к подобным сделкам согласно п. 3 ст. 157 ГК РК применяется ***двусторонняя реституция***.

В случае же с несостоявшейся (несовершенной) сделкой последняя, в отличие от недействительной, не относится к юридическим фактам и не может повлечь никаких гражданско-правовых последствий. Так, если исполненная недействительная сделка влечет последствия, указанные в п. 3 ст. 157 ГК РК, то исполненная несостоявшаяся (несовершенная) сделка влечет возникновение обязательства из неосновательного обогащения (ст. 953 ГК РК).

Так как на лицензионный договор в полной мере распространяют свое действие общие положения ГК РК о сделках, правила специальной нормы ст. 1031 ГК РК о недействительности незарегистрированных лицензионных договоров были излишними. В данном случае к таким договорам автоматически будут применяться общие нормы о незаключенности незарегистрированного договора по части первой п. 1 ст. 155 ГК РК.

Таким образом, учитывая вышеприведенный анализ, по нашему мнению, незарегистрированный лицензионный договор на товарные знаки следует признавать в суде, скорее, незаключенным, чем недействительным. Кроме того, учитывая возможность **конвалидации** (так называемого «исцеления»), когда незаключенный договор может приобрести силу, если стороны восполнят недостающий элемент – в данном случае подадут договор на регистрацию, и последний будет успешно зарегистрирован (конвалидация здесь выражается в принудительной государственной регистрации сделки в порядке п. 2 ст. 155 ГК РК, когда суд вправе по требованию одной стороны вынести решение о регистрации сделки), то последствия признания лицензионного договора незаключенным являются для сторон менее рискованными в части исполнимости договора, чем если бы договор признавался недействительным, а значит не соответствующим законодательству вовсе.

Все же следует помнить, что порок формы лицензионных договоров на товарные знаки является серьезным нарушением норм гражданского права, которое

признает их ничтожными, и не следует игнорировать требование о регистрации лицензионного договора на товарные знаки.

Отметим, что позже, в 2017 г., в законодательство были внесены изменения, которые устанавливают и по сей день, что незарегистрированный лицензионный договор признается **ничтожным** (ст. 1031 ГК РК). Таким образом, вышеприведенный анализ ранее действовавшего законодательства, а именно, выводы по ст. 1031 ГК РК, нашли свое отражение с принятием изменений в 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2012 года № 34-V. В июле 2012 Закон о товарных знаках был еще раз изменен и дополнен, и изменения касались полномочий ведомства. Были заново описаны все действия ведомства, которые относились к его монополии.

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 300-V *(далее – «**Закон 2015 г.**»).* Ниже описаны существенные изменения Закона 2015 г. [27]:

1) Закон 2015 г. установил **региональный принцип исчерпания прав** на товарные знаки (в рамках территории одного региона - стран ЕАЭС). Это изменение было связано с гармонизацией национального законодательства Казахстана с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе [28].

Имеется вероятность исключения отдельных категорий товаров на территории ЕАЭС из регионального принципа исчерпания права. В случае принятия указанных изменений в исключительных случаях будет действовать международный принцип исчерпания прав и будет разрешен параллельный импорт товаров на территорию ЕАЭС. По сообщению некоторых СМИ, параллельный импорт могут разрешить в отношении лекарств, медицинских изделий и автозапчастей. Касательно международного принципа исчерпания прав, отмечаем, что такой принцип самый широкий и заключается в том, что права правообладателя будут считаться исчерпанными после первого введения в оборот товара в любой стране мира с согласия правообладателя.

В настоящее время международный принцип исчерпания исключительных прав на товарные знаки действует в таких странах, как США, Канада, Япония, Китай и Сингапур [42].

2) Как известно, Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 г. вступил в силу для Казахстана еще 5 сентября 2012 г. [29]. Он позволяет осуществлять упрощенную процедуру по внесению изменений в регистрации на товарные знаки, по регистрации товарных знаков и лицензионных договоров, договоров уступки исключительных прав на товарный знак, по продлению сроков действия товарных знаков и некоторые другие процедуры. Однако на практике до сих пор возникали трудности с применением норм договора: экспертная организация ссылалась на то, что его положения еще не имплементированы в национальное законодательство.

Сингапурский договор позволяет не подавать сами договоры, их перевод, или раскрывать финансовые условия договоров. Поэтому регистрация лицензионных договоров теперь должна осуществляться на основании заявления с указанием

сторон договора, объема передаваемых прав и другой информации. Вместе с тем экспертная организация вправе требовать представления доказательств в отношении любого указания, содержащегося в заявлении о регистрации лицензионного договора, направленного в экспертную организацию.

3) Закон 2015 г. установил выдачу выписок из реестра вместо свидетельств о регистрации. Данная практика действовала до июля 2018 г.

4) Заявители со дня вступления в силу рассматриваемого закона были вправе ходатайствовать об уступке заявки на товарный знак без заключения и регистрации договора уступки. Вместо этого можно было подать ходатайство в экспертную организацию. Ранее для уступки заявки на товарный знак необходимо было заключать и регистрировать договор уступки.

5) Закон 2015 г. прописал сроки всех этапов экспертизы заявки на регистрацию товарного знака, были детально прописаны сроки утверждения предварительных и окончательных экспертных заключений Министерством юстиции РК, сроки направления указанных заключений заявителям.

6) Из перечня оснований для отказа в регистрации было исключено такое основание, как прямая ассоциативная связь с товарами или услугами, для обозначения которых товарные знаки используются. Ранее существование такого основания для отказа исключало регистрацию практически любых товарных знаков, которые в какой-то мере могли бы ассоциироваться с заявленными товарами и/или услугами.

7) С 2015 г. установлена обязательная регистрация договоров франчайзинга в части объектов интеллектуальной собственности, исключительное право на которые возникает с момента их регистрации. Ранее Закон о франчайзинге указывал, что договор должен заключаться в простой письменной форме [30]. С 2015 г. к порядку регистрации договоров франчайзинга применяются положения о регистрации лицензионного договора.

8) В понятийный аппарат впервые были внесены понятия: знаки, сходные до степени смешения, тождественные товарные знаки, однородные товары или услуги.

В том же году были приняты новые изменения и дополнения в Закон о товарных знаках, они касались обязательств нарушителей исключительных прав (***Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 365-V***).

Через несколько дней, ***Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 378-V*** были внесены изменения и дополнения в части регламентирования подачи возражений в Апелляционный совет.

Далее в действующий Закон о товарных знаках были внесены изменения ***Законом Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI***. В опубликованной статье автора описаны существенные изменения, которые повлияли на процедуру охраны и защиты прав на товарные знаки [32]. Более детальный анализ и оценка изменениям даны в соответствующих частях настоящего исследования.

Далее, следует отметить, Закон РК от 21 января 2019 года № 217-VI. Именно этим Законом были внесены изменения в процедуру оспаривания регистрации товарного знака по неиспользованию – до внесения изменений заинтересованное лицо подавало возражение в Апелляционный совет, с 2019 года – исковое заявление в суд (смотрите раздел 3 настоящей диссертации касательно указанной процедуры).

Законом Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI внесены изменения в статьи 19 и 42, касающиеся рассмотрения споров по товарным знакам. Изменения коснулись юридической техники.

Закон Республики Казахстан от 20 июня 2022 года № 128-VII. Данным Законом внесены два важных изменения – в Закон о товарных знаках введено регулирование географического указания, а также возможность оспаривания заявки на товарный знак.

В Закон была введена новая статья 11-2, предусматривающая право любого заинтересованного лица подать в ведомство «возражение против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака» (так называемая «**оппозиция**»). Срок для подачи достаточно короткий – всего месяц с даты публикации сведений о заявке вправе. Данное положение по сути является аналогией оппозиции, так называемого производства по возражениям («**an opposition proceeding**»), как в США, Японии, странах ЕС.

Отметим, что на практике ведомство публикует сведения о поданных заявках каждую неделю. На сайте ведомства доступны бюллетени со сведениями о заявках. В случае же, если была найдена заявка, тождественная или сходная до степени смешения с товарным знаком владельца, возможно направить в ведомство возражение с аргументами, доказывающими тождественность или сходство, или иные основания, препятствующие регистрации заявки.

На практике ведомство в Казахстане принимает такие возражения во внимание, но не выносит решения по поданной оппозиции. Заинтересованному лицу, подавшему оппозицию, приходится ждать принятия решения по существу по оспариваемой заявке и узнавать статус заявки самостоятельно. Здесь мы видим необходимость информирования заинтересованного лица о принятом решении, т.к. на практике информация по заявке является конфиденциальной до ее регистрации в качестве товарного знака.

Как видно из анализа выше, законодательство о товарных знаках претерпело множественные и существенные изменения за четверть века. Многие изменения были приняты поспешно, без должного внимания к научным исследованиям и международному опыту. Такое положение дел, конечно же, сказалось на правоприменительной практике, правах и законных интересах как заявителей, так и потребителей [32].

В разделах 2 и 3 настоящего исследования будут выявлены основные пробелы в законодательстве, и мы будем возвращаться к этапам развития законодательства, рассмотренным в данном разделе, по мере исследования того или иного вопроса.

Отметим, что вышеизложенный анализ, в первую очередь, основан на практике работы автора в качестве патентного поверенного и носит практический характер.

1.2 Международные соглашения по товарным знакам

Казахстанский ученый Т.Е. Каудыров назвал период с 1883 г. периодом мировых конвенций [9, С. 12]. Этот год выбран, по нашему мнению, не случайно, ведь именно в 1883 г. была принята важнейшая в области интеллектуальной собственности конвенция, которая призвана гармонизировать национальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности и создать мировую систему. Это была **Парижская конвенция**.

Положения Парижской конвенции были глубоко проанализированы в комментарии Г. Боденхаузена [33].

В отношении товарных знаков Парижская конвенция устанавливает принцип охраны «***таким, как он есть***» (ст. **6 quinquies**). Для прямого применения данного принципа на территории РК требуется доказать несколько фактов: регистрацию товарного знака в одной из стран-участниц Парижской конвенции; заявитель должен иметь *«действительное и серьезное промышленное предприятие»* в такой стране. Парижская конвенция в **ст. 6 quinquies** предусматривает только несколько оговорок, когда патентное ведомство страны-участницы Парижской конвенции, где испрашивается охрана, может отказать в регистрации знака «таким, как он есть».

При доказанности того, что ни одна из оговорок **ст. 6 quinquies** Парижской конвенции **не применима** к заявленному обозначению, следовательно, последнему должна быть предоставлена охрана на территории Казахстана таким, как он есть, иными словами, таким, как он был зарегистрирован в любой из стран-участниц Парижской конвенции.

На практике вышеизложенное положение работает, и ведомство предоставляет охрану товарному знаку, успешно зарегистрированному в стране-происхождения заявителя. Так, по товарному знак «LE FLIRT DU PROVENCE» российского заявителя нам удалось на основании указанной нормы убедить членов Апелляционного совета, что знак подлежит охране в Казахстане так же, как и был зарегистрирован в РФ.

Заявленное обозначение «LE FLIRT DU PROVENCE» было зарегистрировано в Российской Федерации 18 декабря 2015 г. под регистрационным номером № 560209, где заявитель имеет «действительное и серьезное промышленное предприятие». Следовательно, на территории Казахстана в силу ст. 6 quinquies Парижской конвенции заявленному обозначению должна быть предоставлена охрана «таким, как он есть», т.е. знак должен быть зарегистрирован в Казахстане, так, как он охраняется в Российской Федерации.

Мы пришли к выводу, что ни одна из оговорок ст. 6 quinquies Парижской конвенции не применима к заявленному на регистрацию обозначению.

Следовательно, заявленному обозначению должна быть предоставлена охрана на территории Казахстана таким, как он есть, иными словами, таким, как он был зарегистрирован в Российской Федерации. Апелляционный совет согласился с нашими доводами.

Далее ст. **6.quinquies** C (1) Парижской конвенции устанавливает условие охраны товарного знака, а именно, продолжительность его использования. Заявленное обозначение может и не иметь различительной способности, такая характеристика приобретается с каждым годом использования товарного знака в рекламе, при спонсировании каких-либо мероприятий (например, музыкальных, спортивных) и т.д.

Статья 6.bis Парижской конвенции устанавливает положения о защите общеизвестных товарных знаков. Данное положение нашло отражение в национальном законодательстве об охране общеизвестных товарных знаков [3, пп. 2 п. 1 ст. 7; пп. 6 п. 1 ст. 24]. Отметим, что положение пп. 6 п. 1 ст. 24 появилось в национальном законодательстве только в 2018 г. По общеизвестным товарным знакам высказывались ученые Д.В. Братусь и С.И. Карпухина [34] [35].

В Парижской конвенции закреплен перечень оснований для отказа в государственной регистрации [36]. Парижская конвенция является уникальным международным соглашением в области охраны и защиты и прав на товарные знаки, поэтому мы далее будем ни раз возвращаться к основным положениям данной конвенции по тексту настоящего исследования.

Республика Казахстан в полной мере является участниками наиболее важных в мире интеллектуальной собственности международных соглашений. Перечисленные ниже международные соглашения являются наиболее важными в вопросах регулирования охраны и защиты товарных знаков:

1) **Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков** (Мадрид, 14 апреля 1891 г.) и **Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков**, принятый в Мадриде 27 июня 1989 г. Оба документа регламентируют международную регистрацию товарных знаков.

На практике с международной регистрацией возникают многочисленные сложности, в частности, при вынесении решения о регистрации с дискламацией (выведением из-под охраны) ведомство использует форму решения под названием «предварительный отказ в регистрации», подразумевая частичную регистрацию.

Иностранные патентные поверенные пытаются найти причину отказа, обращаясь к казахстанским специалистам. Узнав об истинной причине «отказа», у владельца международной заявки есть два выхода, чтобы преодолеть «отказ» - согласиться с решением, чтобы ведомство в короткие сроки вынесло окончательное положительное решение, или подать возражение против дискламации.

В первом случае есть возможность и не отвечать на решение согласием, тогда в международной базе будет отображать предварительный отказ, вводя в заблуждение не только владельца, но и иных заинтересованных лиц. Окончательное решение при этом будет вынесено намного позже, даже без письменного согласия

владельца. На практике при этом возникают следующие вопросы: в какие сроки будет вынесено окончательное решение при отсутствии согласия, необходимо ли платить за подачу согласия и рассмотрение последнего документа ведомством. Данные вопросы вытекают из практики и не нашли ответов со стороны ведомства ни в одном из разъяснений.

2) **Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков** (Ницца, 15 июня 1957 г.) утверждает классификацию товаров и услуг.

3) **Сингапурский договор о законах по товарным знакам** от 27 марта 2006 г.; вступил в силу для Республики Казахстан 5 сентября 2012 г.

Сингапурский договор предусматривает упрощенные процедуры.

Регистрация лицензионных договоров должна проводиться на основании заявления с указанием сторон лицензионного договора, объемом передаваемых прав и прочей информации. Тем не менее, экспертная организация может потребовать представить доказательства в отношении каких-либо указаний, содержащихся в заявке.

Несмотря на то, что Сингапурский договор вступил в законную силу для Республики Казахстан 5 сентября 2012 г., на практике приходилось сталкиваться с трудностями применения Сингапурского договора ввиду того, что ведомство не принимало документы на регистрацию, к примеру, договоры уступки и лицензионные договоры по правилам Сингапурского договора, ссылалась на то, что правила Сингапурского договора **не имплементированы** в национальное законодательство.

Так, ведомство просило подавать весь пакет документов (включая сам договор) несмотря на то, что заявление подавалось по правилам Сингапурского договора. По нашему мнению, для применения норм международного права достаточно ратификации того или иного соглашения, **имплементация** норм в национальное законодательство **необязательна**.

4) **ТРИПС**. Здесь следует отметить принятие обязательств Республикой Казахстан в связи со вступлением в ВТО [37]. В частности, в вопросах регулирования охраны и защиты товарных знаков также были взяты определенные обязательства, напрямую связанные с применением ТРИПС.

Так, в 2015 г. Казахстан стал 162 членом ВТО, закрыв 20-летнюю главу переговоров об условиях вступления в члены ВТО. Благодаря вступлению Казахстан выполнил конкретные обязательства в десяти различных секторах, в том числе и в интеллектуальной собственности. Казахстан стремится к полному выполнению ТРИПС. Для того чтобы привести Казахстанское законодательство в соответствие с условиями ТРИПС, запланировано изменить нормативные акты в области интеллектуальной собственности, в том числе, Закон о товарных знаках [34].

5) **Договор о Евразийском экономическом союзе.** Еще одним немаловажным аспектом в вопросах правового регулирования охраны и защиты товарных знаков является региональное правовое регулирование в рамках ЕАЭС.

Так, 29 мая 2014 г. был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор ратифицирован Законом РК от 14 октября 2014 г. № 240-V и вступил в силу с 1 января 2015 г.

Здесь обсуждается возможность регистрации товарного знака ЕАЭС на региональном уровне (сродни, изобретениям и промышленным образцам в рамках Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. [38].

Как показывает практика, за годы обсуждения проекта Договора, страны-участницы ЕАЭС не могут договориться по вопросу выработки подхода к уплате пошлин за совершение ведомствами юридически значимых действий. Пока на региональном уровне не действует система регистрации товарных знаков ЕАЭС.

Правительство Казахстана стремится улучшить инвестиционный климат в стране, принимая меры по совершенствованию законодательства, устранению правовых пробелов и противоречий, все еще существующих в действующем законодательстве, а также по исключению норм, создающих административные барьеры при регистрации товарных знаков.

Одним из примеров такого стремления является переход государства на стандарты ОЭСР в сфере защиты интеллектуальной собственности. Решение о системном изменении посредством перехода государства на стандарты ОЭСР было принято на очередном пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, состоявшемся 12 июня 2014 г.

На данный момент Министерство юстиции РК при разработке изменений и дополнений в Закон о товарных знаках и подготовке пояснительной записки к тем или иным изменениям очень часто возвращается к стандартам ОЭСР, чтобы объяснить необходимость изменения и/ или дополнения. Отметим, что не всегда такая ссылка на стандарты ОЭСР может вполне объяснить необходимость изменения и/ или дополнения, здесь, как мы отмечали, необходимо и научное объяснение.

Таким образом, несмотря на то, что Казахстан является участником основных международных соглашений, мы видим, что на практике все еще существуют проблемы, связанные с упущениями и незнанием норм международного права, их неверного толкования и, как следствие, создание искусственных барьеров в реализации прав и законных интересов заявителей, владельцев исключительных прав.

2 Правовая природа товарных знаков

2.1 Понятие и признаки товарных знаков: современное состояние

При изучении вопроса о понятии товарного знака и его основных признаках, в первую очередь, следует обратиться к нормам международного права, а также национального законодательства.

Так, Парижская конвенция в ст. 1 относит товарные знаки к **объектам охраны промышленной собственности**.

На национальном уровне понятие товарного знака закреплено в **п. 1 ст. 1024 ГК РК** и в **пп. 8 ст. 1 Закона о товарных знаках**.

Примечательно, что понятие, закрепленное в ГК РК, неким образом перекликается с ранее действовавшим понятием, используемым в Законе 1993 г. в ст. 4. И этому есть причина: при внесении изменений в Закон о товарных знаках, не всегда законодатель отражает изменения в ГК РК в части регулирования охраны и защиты товарных знаков. Такое явление, хоть и относится в большей степени к вопросам юридической техники, зачастую приводит к разночтениям между нормами законодательства. При обращении к иерархии правовых актов на практике применяют нормы ГК РК, которые не соответствуют актуальной позиции законодателя по тому или иному вопросу, отраженному только в Законе о товарных знаках.

Понятие, используемое в национальном законодательстве, основано и на научных исследованиях. К примеру, современные ученые так же приводят понятие товарного знака следующим образом: товарные знаки представляют собой обозначения, индивидуализирующие товары и позволяющие отделять их от товаров других производителей или продавцов [39].

В начале XX века Г.Ф. Шершеневич отмечал главный признак товарного знака – его **различительную способность** [40]. То есть сущность товарных знаков была изучена и выявлена еще на этапе становления законодательства и отношений по использованию товарных знаков, и существенно не менялась с тех пор.

Данные признаки выведены нами только из анализа научных публикаций. В целях сравнительно-правового анализа нами далее приведен анализ норм европейского законодательства о товарных знаках.

Согласно п. 26 преамбулы Регламента (ЕС) 2017/1001 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 г. о Товарном знаке Европейского союза (далее – «**Регламент**») товарный знак ЕС должен рассматриваться как объект собственности, существующий отдельно от предприятий, товары или услуги которых обозначены им [41]. Соответственно, он может быть передан (уступлен или лицензирован), или может выступать в качестве залога - в качестве обеспечения в пользу третьей стороны. То есть по законодательству ЕС выделяют еще три признака товарного знака:

1) отделимость товарного знака от владельца;

2) возможность использовать его в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Данные признаки следуют и из казахстанского законодательства, когда мы определяем товарный знак как имущество.

В современных реалиях можно выделить еще один признак товарных знаков – ***наличие деловой репутации***. По мнению некоторых ученых, товарные знаки предоставляют потребителям возможность некой идентификации, становятся субъектами рынка.

К примеру, известный американский производитель энергетических напитков, Monster Energy Company, использует в спонсорской деятельности свой товарный знак «MONSTER ENERGY» в виде изображения следов от когтей.

Владелец товарного знака является спонсором многочисленных мероприятий и спортсменов: чемпионаты мира по мотогонкам, музыкальные фестивали, «след от когтей» появляются на шлемах и комбинезонах гонщиков, в соревнованиях и видеоиграх.

Перечень мероприятий достаточно внушительный. Вкратце, компания спонсирует следующие спортивные мероприятия:

— моторные виды спорта: дрифт, Формула-1 (высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами), мотоциклетный кросс (MXGP), шоссейно-кольцевые мотогонки Гран-при (MotoGP), гонки серийных автомобилей (NASCAR), ралли, ралли-кросс, спидвей, супербайк, суперкросс, кузовные автогонки, дрэг-рейсинг, офф-роуд, трюковой спорт.

— экстремальные виды спорта: мотофристайл, веломотокросс (BMX), горный велоспорт, скейтбординг, лыжный спорт, сноуборд, сёрфинг, всемирные экстремальные игры.

— легкая атлетика: смешанные боевые искусства (MMA), родео.

Вышеизложенная информация доступна в сети Интернет.

Спонсорская деятельность имеет множество фанатов, причем, фанаты продукции могут размещать товарный знак везде, где захотят: на кепках, рубашках, толстовках, футболках, шлемах, очках, велосипедах, мотоциклах, грузовиках, разных технических новинках, на сноубордах.

Такая деятельность обеспечивает связь между товаром и товарным знаком в глазах потребителей, а также способствует приобретению определённой деловой репутации – напитки ассоциируются с энергией и активностью спортсменов.

На сегодняшний день все больше потребителей при выборе той или иной вещи, продукта, машины обращают внимание именно на товарный знак.

Нередко, товарный знак определяет его стоимость, а при выборе товаров, маркированных товарными знаками из сегмента «люкс» («luxury»), в обществе принято определять финансовый статус человека. К примеру, ремень, маркированный товарным знаком «Gucci», имеющим репутацию одного из дорогих товарных знаков из сегмента «люкс» [43], в оригинальном исполнении оценивается

в среднем 835 000 тенге, что превышает минимальную заработную плату в Казахстане в 10 раз [44].

Приобретение деловой репутации, по сути, свойственно субъектам права: индивидуальному предпринимателю (физическому лицу) и юридическому лицу. Хотя на практике, к примеру, в Польше основанием иска может быть ст. 3.1 Закона о недобросовестной конкуренции – «**защита репутации знака**» [45].

В действующем законодательстве нет легального раскрытия понятия деловой репутации. В силу п. 3 ст. 115, ст. 143 ГК РК деловая репутация относится к личным неимущественным благам и правам юридического и физического лица, т.е. является охраняемым законом нематериальным благом, неотчуждаемым и непередаваемым иным способом.

С другой стороны, в силу п. 2 ст. 896 ГК РК договор франчайзинга может предусматривать использование деловой репутации лицензиара. То есть деловая репутация может выступать в качестве передаваемого имущественного блага и права. Таким образом, на законодательном уровне имеется коллизия. По мнению Г. Шлойдо [46], деловая репутация является нематериальным активом, который можно оценить, но невозможно передать по договору по аналогии с товарными знаками.

Учитывая вышеизложенный анализ, мы считаем, что законодательное признание деловой репутации товарного знака уже имеется в п. 2 ст. 896 ГК РК, и поэтому такой признак товарного знака невозможно тгнорировать при анализе вопроса о правовой природе товарного знака. Наличие деловой репутации применим к товарным знакам с длительной историей.

Таким образом, для целей настоящего исследования мы вывели следующее 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»***.

2.2 Виды товарных знаков и перспективы появления новых видов товарных знаков

В Казахстане на современном этапе признаются следующие виды товарных знаков [3, п. 1 ст. 5; 47]:

1) Изобразительные;
2) Словесные;
3) Буквенные;
4) Цифровые;
5) Комбинированные;
6) Объемные;
7) Иные обозначения.

Перечень видов товарных знаков по п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках не является исчерпывающим. При этом, в Правилах экспертизы к иным обозначениям относятся голографические, звуковые и обонятельные обозначения. То есть имеется некоторая коллизия между нормативным правовым актом и подзаконным актом. По нашему мнению, перечень видов товарных знаков не должен быть исчерпывающим, т. к. с течением времени на смену классическим видам товарных знаков приходят иные. Поэтому, не только в силу иерархии правовых актов, следует признать, что перечень видов товарных знаков не является исчерпывающим, как это указано в Законе о товарных знаках.

В Правилах экспертизы не дается объяснение терминам голографические, звуковые и обонятельные обозначения, но имеются требования к заявкам на регистрацию таких обозначений.

Одновременно, казахстанская практика, да и законодательство, до 2018 г. не знали такие распространённые в мире виды товарных знаков как состоящие только из цвета или только из сочетаний цветов и т.д. Сейчас в Правилах указывается возможность регистрации собственно цвета как такового. До 2012 г. в Казахстане запрещалось регистрировать обозначения, если они представляли собой исключительно цвет.

Более того, запрещалось регистрировать обозначения, носящие рекламный характер. В отношении товарных знаков, которые призваны идентифицировать товары и услуги, такое основание носит субъективный характер и, конечно же, не оправдано. Поэтому мы считаем исключение данного основания из законодательства верным. К примеру, в 2009 г. было отказано в регистрации обозначения «TIME WELL SPENT» для товаров 34 класса, а именно, табачных изделий ввиду того, что заявленное обозначение переводится как «хорошо проведенное время» и носит хвалебный характер. При этом термин «хвалебный» был использован ведомством в смысле термина «рекламный». В данном случае, мы понимаем, что словесное обозначение «TIME WELL SPENT» — это эпитет, выражающий субъективную оценку владельца знака, не претендующую на объективность. Данное словесное обозначение не носит хвалебного характера в

смысле Закона о товарных знаках, и по отношению к заявленным товарам 34 класса носит фантазийный характер. Смысл абсолютного основания для отказа товарного знака «хвалебных характер обозначения» необходимо соотносить с целью регулирования отношений в сфере товарных знаков – предотвратить введение потребителей в заблуждение с помощью таких объективных характеристик как «лучший», «единственный» и тому подобное, или предотвратить недобросовестную конкуренцию, когда владелец знака проводит некорректное сравнение.

В случае же, когда владелец знака использует эпитет, метафору, иносказание и т.п. для выражения субъективного мнения, такая характеристика не может расцениваться как носящая хвалебный характер в смысле Закона о товарных знаках. Это являлось бы расширительным толкованием закона, в результате которого большинство зарегистрированных в РК знаков можно было бы отменить. К примеру, на момент отказа в регистрации указанного обозначения в Казахстане действовали следующие товарные знаки, имеющие сходное значение со словесным обозначением «TIME WELL SPENT» и охраняемые в отношении табачных изделий:

- DAVIDOFF THE GOOD LIFE (в переводе «DAVIDOFF Хорошая жизнь» – МР № 692896;
- RELAX (в переводе «Расслабься») – МР № 738972;
- ARCHITECTS OF PLEASURE (в переводе «Архитекторы удовольствия») – МР № 801774;
- PLEASURE UP (в переводе «Получи удовольствие») – МР № 781347;
- HARMONY (в переводе «Гармония») – МР № 562286;
- RIGHT (в переводе «Правильный») – регистрация РК № 22871.

Таким образом, каждый владелец товарного знака при помощи товарного знака всегда пытается передать потребителю информацию об особых свойствах товаров или услуг. Поэтому действовавшее до 2012 г. основание для отказа противоречило самому существу товарного знака.

По нашему мнению, законодательство Казахстана до 2012 г. носило консервативный характер в части видов товарных знаков, признавая, по сути, лишь слова и изображения или их комбинации.

В отличие от казахстанского законодательства, в ЕС согласно Регламента все вышеперечисленные основания для отказа не имеют места, более того, вышеизложенное описание оснований для отказа лежит в основе терминов всех возможных видов товарных знаков. Например, в ЕС могут быть предметом регистрации обозначения:

— Словесные, состоящие исключительно из слов или букв, цифр, других стандартных типографских символов или их комбинации, которые можно напечатать;

— Изобразительные — это знаки, где используются нестандартные символы, стилизация или макеты, или графический элемент, или цвет, включая знаки, состоящие исключительно из изобразительных элементов;

— Объемные, состоящие из трехмерной формы или распространяется на нее. Он может включать в себя контейнеры, упаковку, сам продукт или его внешний вид. Истории известен случай, когда форма бутылки кока-колы не была зарегистрирована, так как представляла собой «товар как таковой» [48]. Сейчас, как мы видим, отношение законодателя к данному виду товарных знаков поменялось;

— Объемные, содержащие вербальные элементы;

— Позиционные – это знаки, показывающие определенный способ, помещения знака на продукте;

— Шаблонные, состоящие исключительно из набора элементов, которые регулярно повторяются;

— Цветовые знаки — это знаки, которые состоят исключительно из одного цвета (без контуров);

— Состоящие исключительно из комбинации цветов (без контуров);

— Звуковые знаки состоит исключительно из звука или комбинации звуков;

— Мультимедийные (анимационные) товарные знаки, состоящие из движения или изменения положения элементов знака или распространяющиеся на него. Обозначение состоит или расширяет комбинацию изображений и звука. Такой первый в истории знак был зарегистрирован в Англии в июле 2019 г. на имя компании Toshiba [49];

— Голографические знаки, состоящие из элементов с голографическими характеристиками.

В реестре нет информации о звуковых товарных знаках, а в Правилах не указывается, как проводить экспертизу в случае подачи заявки на звуковой знак. В 1995 г. отмечалось, что звуковым товарным знакам предоставляется охрана только в отношении услуг 38 класса МКТУ при подаче заявки в виде нотной записи [152]. В это прослеживается, в первую очередь, ограничение прав заявителя в выборе товаров и/ или услуг. Звуковые товарные знаки с развитием технологий применяются в отношении различных товаров и/ или услуг, в большей части звуковые товарные знаки используются в рекламе для продвижения товаров и/ или услуг. К примеру, знаменитая реклама напитка «Invite – просто добавь воды» или «Всегда Кока-Кола», где определенная мелодия с этими слоганами играет в конце рекламы, запоминалась потребителям. Такие звуковые товарные знаки должны охраняться в отношении производимых товаров 32 класса МКТУ – безалкогольные напитки, но никак в отношении услуг 38 класса, включающего услуги телекоммуникаций.

Статья 4 Регламента далее устанавливает, что товарный знак ЕС может состоять из любых знаков, в частности слов, включая личные имена.

В отличие от ЕС, в Казахстане существует запрет на использование личных имен. Так, изучая реестр, мы видим, что ведомство легко регистрирует любые имена, к примеру «Алия» охраняется на имя турецкой компании по рег. № 35264 в отношении кондитерских изделий, «Мария» охраняется на имя российской компании по рег. № 27804 в отношении масложировых изделий и т.д. Однако, при наличии в заявляемом обозначении имении и фамилии, ведомство отказывает на основании ранее процитированной нормы.

Так, ведомство вынесло предварительное экспертное заключение об отказе в регистрации на имя компании Daniel Wellington AB (SE) заявленного словесного обозначения «DANIEL WELLINGTON» по международной заявке № 1135742 в отношении товаров 9, 14 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для отказа послужил пп. 4 п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках. Компания Заявителя является одним из известных в мире молодых стартапов в области производства и продажи часов и аксессуаров. Товарный знак «DANIEL WELLINGTON» активно используется в мире, в том числе в странах СНГ, для маркировки часов и аксессуаров. Основатель компании придумал бренд «DANIEL WELLINGTON» и связал его с вымышленным образом человека. То есть, на самом деле, такого человека в мире не существует, и компания никак не использует в своем фирменном наименовании, а также в одноименном товарном знаке имя, фамилию или псевдоним какого-то человека в нарушение личных неимущественных прав этого человека, его наследников или правопреемников. Так, в предварительном отказе эксперты ведомства не указывают, чьи именно неимущественные права могут быть нарушены. В экспертном заключении не приведена информация даже из общедоступных источников, сети Интернет.

Ведомство не предоставило подтверждения о существовании физического лица с именем, фамилией или псевдонимом «DANIEL WELLINGTON». Мы самостоятельно проверили общедоступные источники в сети Интернет, а также справочник в двух томах под редакцией А.З. Асылбекова «Кто есть Кто в Республике Казахстан» [50]. При вводе Заявленного обозначения в поисковик Google результаты поиска не выдают ни одного сайта с информацией о физическом лице с именем Daniel Wellington (Даниэль Веллингтон), в результатах поиска приведена лишь информация о компании и его продукции. Более того, результаты поиска не выдают ни одного изображения (портрета) физического лица, в результатах были приведены лишь изображения часов и аксессуаров, маркированных заявленным обозначением. Справочник в двух томах под редакцией А.З. Асылбекова «Кто есть Кто в Республике Казахстан» так же не содержит информации о человеке, известном в Казахстане, с именем, фамилией, псевдонимом Daniel Wellington (Даниэль Веллингтон).

На основании вышеизложенных аргументов ведомство вынесло окончательное решение о регистрации, и товарный знак был успешно зарегистрирован в Казахстане.

Далее, с вопросом о видах товарных знаков очень связан вопрос о возможности использования зарегистрированного товарного знака в измененном виде.

Т.Е. Каудыров в 2001 г. предлагал дополнить Закон о товарных знаках нормой, обязывающей использовать товарный знак в зарегистрированном виде [9, С. 332]. При этом, ученый ссылался на опыт стран латинской Америки: в Чили использование товарного знака точно в том виде, в котором он зарегистрирован, является обязательным условием предоставления правовой охраны, а в Мексике искажение товарного знака при обозначении им товаров является основанием для аннулирования регистрации [51].

В 2018 г. в п. 1 ст. 19 Закона о товарных знаках были внесены изменения и дополнения. Данная статья прямо регулирует вопросы использования товарного знака. В связи с формулировкой принятого дополнения в Закон о товарных знаках на практике возник вопрос толкования новеллы. Так, первый вариант толкования сводится к тому, что данное положение является запретом на использование товарного знака в измененном виде.

Второй вариант толкования сводится к тому, что новое положение является запретом **на ограничение** использования товарного знака в измененном виде.

Данный спор о толковании процитированного положения имеет важное значение в правоприменительной практике, так как владельцы товарных знаков, на самом деле, могут регистрировать словесные знаки в черно-белом цветовом решении, например, «NESTLE», но на практике использовать знак в другом шрифте и цвете (Рисунок 1 – Товарный знак «NESTLE»). И для владельца товарного знака здесь существенно понимать, является ли такое использование дозволительным и будет ли оно восприниматься в качестве использования товарного знака, так как существует риск аннулирования регистрации на основании неиспользования.

Рисунок 1 – Товарный знак «NESTLE»



Ниже анализ возникшего вопроса.

В ст. 5 С. (2) Парижской конвенции устанавливается, что охраняемый знак может быть использован с изменением отдельных элементов, и это никак не влияет на действительность регистрации (то есть по этому основанию аннулировать

регистрацию невозможно, а использование в измененном виде можно представить, как доказательство использования) [52].

Буквальное толкование процитированной статьи международной конвенции дает нам четкое понимание возможности использования товарного знака с некоторыми незначительными изменениями. Обратимся к постатейному комментарию, который исчерпывающе подтверждает установленное международным актом.

В комментарии к данной статье Г. Боденхаузен указывает, что даже перевод некоторых элементов на другой язык разрешается и приравнивается к использованию охраняемого знака [33, С. 94].

Таким образом, международные нормы устанавливают, что товарный знак может использоваться владельцем или с его разрешения третьими лицами в изменённом виде.

Буквальное толкование процитированных норм международного и казахстанского законодательства позволяет сделать вывод, что товарные знаки могут использоваться в изменённом виде, если такое использование не изменяет отличительного характера знака. Одновременно, отмечаем, что Конституция РК от 30 августа 1995 г. в п. 3 ст. 4 [53], Закон о правовых актах в п. 2 ст. 6 [54] устанавливает приоритет международных договоров, ратифицированных Республикой, перед ее законами. Более того, согласно п. 2 ст. 10 Закона о правовых актах законы РК стоят в иерархии после кодексов. В связи с вышеизложенным, положения ст. 5 С. (2) Парижской конвенции и п. 1 ст. 1025 ГК РК имеют приоритет перед п. 1 ст. 19 Закона о товарных знаках, который является предметом анализа настоящей статьи.

В целях сравнительно-правового анализа обратимся к законодательству других стран мира. Так, в параграфе 26 (3) действующего Закона ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений» (далее – «**Закон ФРГ**») установлена возможность использования товарного знака в изменённом виде [55].

В США ныне действующий федеральный закон - The Lanham Act от 5 июля 1946 г. регулирует отношения по товарным знакам [56]. Так, в данном законе устанавливается, что использование знака в торговле означает, в том числе, когда знак помещается любым способом на товары [57].

Статья 1486.2 ГК РФ (часть четвертая) так же предоставляет право использовать знак в изменённом виде [58]. При этом в комментарии к указанной норме указывается, что такое право следует из п. «С» ст. 5 Парижской конвенции [59].

Пункт 4 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» гласит: *Знак признается использованным, если он использован в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не меняет в целом отличительности знака*» [60].

Таким образом, сравнив нормы законов разных стран, мы приходим к выводу, что в мире на данный момент установлены случаи, когда на законодательном уровне дозволено использовать зарегистрированный товарный знак в изменённом виде. При этом изменения в товарном знаке должны быть несущественными, незначительными.

Основываясь на вышеизложенном, **зарегистрированный товарный знак может использоваться в измененном виде**. Использование товарного знака в измененном виде не должно нарушать исключительные права других лиц [61].

Еще одним видом товарного знака, который не известен казахстанскому законодательству, является знак, носящий суггестивный характер.

Товарными знаками, носящими суггестивный характер, называют те товарные знаки, которые наводят на размышления потребителя, недаром слово «суггестивный», являясь заимствованным словом, происходит от английского слова «suggestive», что в переводе означает вызывающий мысли; наводящий на размышления; напоминающий [62].

Пункт 7.5 Руководства по экспертизе товарных знаков (INTA Guidelines for trademark examination) 2007 г. (далее – «**Руководство**») предусматривает, что регистрация суггестивного знака возможна, а сам суггестивный знак требует использования ассоциативного мышления от потребителя [63].

Суггестивные товарные знаки считают во многих юрисдикциях знаками, вызывающими у потребителей ассоциации, и такие знаки считают более сильными, чем описательные знаки. Поэтому суггестивным товарным знакам, как правило, предоставляют правовую охрану. Рассмотрим примеры суггестивных товарных знаков, зарегистрированных в Казахстане.

Так, для маркировки освежителей воздуха часто используют ссылку к природным явлениям, которая усиливает связь между товаром и природными запахами (наиболее ярким примером здесь может быть освежитель воздуха «GLADE ЯПОНСКИЙ САД» по рег. № 45739 (Рисунок 2 – Товарный знак «GLADE ЯПОНСКИЙ САД») или «GLADE ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС» по рег. №№ 45254, 45807 (Рисунок 3 – Товарный знак «GLADE ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС»).

Суггестивные товарные знаки передают эмоции, которые приносит их использование или гарантируют положительный результат. Поэтому суггестивные знаки выходят за рамки простого описания товара.

Рисунок 2 – Товарный знак «GLADE ЯПОНСКИЙ САД»



Рисунок 3 – Товарный знак «GLADE ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС»



Примером суггестивного товарного знака также является товарный знак «RAID» (на русском – «набег», «внезапное нападение», «вторжение») (Рисунок 4 - Товарный знак «RAID»), который зарегистрирован в отношении средств для уничтожения насекомых. Связь между товарным знаком и товарами, в отношении которых он используется, не очевидна и становится явной только после размышлений потребителя.

Здесь слово «RAID» предлагает конечный результат, который имеет потребитель после использования продукта, а именно, товар действует внезапно и убивает насекомых, как при вторжении, набеге, но само слово не описывает продукт. В связи с этим потребителю понадобится время, чтобы уловить связь между значением слова «RAID» и ассоциацией, которую предлагает товарный знак.

Рисунок 4 - Товарный знак «RAID»



В этом же ракурсе рассмотрим обозначение «БЕЛСЕНДІ ТАЗАЛАУ». С казахского языка «БЕЛСЕНДІ ТАЗАЛАУ» переводится как «АКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» (на русском) и «ACTIVE CLEAN» (на английском). Отмечаем, что обозначение на казахском, русском и английском языках используется только вкупе с известным товарным знаком «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК» для маркировки средств по уходу за унитазами, и может, например, указывать на конечную цель использования товаров «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК БЕЛСЕНДІ ТАЗАЛАУ» – быстрая дезинфекция и очистка унитазов и т.п.

В данном случае обозначение является суггестивным, т.к. не называет прямым образом свойство заявленных товаров, а дает возможность потребителю самостоятельно провести ассоциацию между обозначением и заявленными товарами.

Здесь мы понимаем, что связь между обозначением и заявленными товарами не очевидна, и чтобы ее уловить, необходимо, чтобы в сознании потребителя произошел процесс размышления. Следует отметить, что ассоциация – это очень субъективная категория, которая всегда прямо зависит от уровня образования, возраста, социального положения потребителя, его кругозора и фантазии. Поэтому будет неверно *априори* утверждать, что такое обозначение в глазах потребителей содержит описательную связь с заявленными товарами

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что в норму пп. 3 и 6 п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках следует включить исключение с описанием возможности регистрации товарных знаков, если они носят суггестивный характер. При этом в ст. 1 необходимо внести понятие «суггестивный товарный знак», определив его следующим образом: *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*.

И в завершение анализа, мы хотели бы выделить еще один новый вид использования товарного знака – использование в сети Интернет, а именно, в хэштеге. А. Чурилов выделяет такой способ использования товарных знаков как использование в составе цифровых продуктов (объемных моделей каких-либо продуктов) и в поисковых сервисах (ключевых словах) [64].

Использование товарного знака в хэштеге #академиясовершенства на фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» при продвижении услуг по перманентному макияжу было расценено судом как нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный на имя ООО «Академия совершенства» (Дело № 33-11217/2016) [65].

В Постановлении Десятого арбитражного суда от 15 августа 2018 г. по делу № А41-15992/183 указано на незаконное использование ответчиком хэштега #слонижираф в социальной сети «ВКонтакте» [66].

В зарубежной судебной практике одно из самых известных дел связано с нарушением исключительных прав на товарный знак компании Fraternity Collection (дело 3:13-CV-664-CWR-FKB) [67]. Ответчик использовал хэштеги с товарным знаком Fraternity Collection в своих аккаунтах в социальных сетях. Суд удовлетворил требования истца, указав, что такие хэштеги могут ввести потребителей в заблуждение, так как и истец, и ответчик занимаются моделированием и производством одежды.

В споре компании Public Impact и компании BCG (дело 15-13361-FDS) суд также удовлетворил требования истца и запретил ответчику использовать товарный знак PUBLIC IMPACT в качестве хэштега в социальных сетях [68]. В отличие от использования в хэштегах, использование товарного знака в видеоиграх в соответствии со сложившейся практикой не является нарушением, т.к. носит творческий характер, такое использование относится к категории добросовестного использования [64, С. 49].

Другим известным судебным делом является дело Elksouzian v. Albanese (CV 13-00728-PSG-MAN) [69]. В данном деле стороны являлись изготовителями и продавцами электронных сигарет. Возникший между ними спор о нарушении исключительных прав на товарный знак изначально был решен путем подписания мирового соглашения. Далее ответчик обратился в суд, указав на нарушение условий мирового соглашения, которое выражалось в использовании хэштегов #cloudpen и #cloudpenz в социальных сетях. Однако в этом деле суд счел использование хэштега функциональным инструментом для направления потребителей к месту рекламы, а не фактическим использованием товарного знака [70].

Мы считаем, что казахстанский законодатель должен включить в понятие «использование товарного знака» использование в ключевых словах (хэштегах). При этом данный вопрос должен быть детально урегулирован на уровне Закона о товарных знаках, чтобы при возникновении споров суды и стороны процесса могли руководствоваться нормами права.

Использование товарных знаков встречается на сегодняшний день и в социальных сетях после знака решетки. В совокупности словесное обозначение после знака решетки признается хэштегом, по которому можно с легкостью найти необходимую информацию, касающуюся товарного знака, его владельца или законного лицензиата.

К примеру, если взять известный товарный знак в мире моды и стиля «Gucci», его использует не только владелец соответствующего товарного знака, но и другие рядовые потребители. Но бывают и случаи использования товарного знака в хэштеге предпринимателями на своих личных страницах в социальных сетях, в том числе, в интернет-магазинах. Такое использование товарного знака является незаконным по действующему законодательству, если пользователь не получил разрешение владельца исключительных прав.

Согласно судебной практике, использование товарного знака в хэштеге может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Учитывая стремительное развитие социальных сетей и их повсеместное использование для продвижения товаров и услуг, а также ввиду сложившейся судебной практики, мы считаем, что использование товарного знака в сети Интернет может включать и использование товарного знака в ключевых словах (хэштегах).

2.3 Актуальные вопросы соотношения товарного знака с другими средствами индивидуализации

Для начала исследования вопроса о соотношении товарного знака с другими средствами индивидуализации, определим место товарных знаков в системе объектов гражданских прав. Понятия «объекты гражданских прав» и «объекты гражданских правоотношений» здесь равнозначны [71].

Пункт 2 ст. 115 ГК РК устанавливает, что товарные знаки относятся к имущественным благам и правам (имуществу).

Средства индивидуализации относятся к объектам права интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 961 ГК РК).

В данном разделе мы исследуем соотношение товарного знака с поименованными средствами индивидуализации (фирменные наименования, НМПТ).

Соотношение товарного знака с НМПТ. В разделе 1 мы изучили вопрос о происхождении товарного знака, и отметили, что место производства товара указывалось наравне с другими отличительными знаками. Так, ранее для обозначения товара преимущественно использовали именно географическое указание местности, которое позволяло отличать однородные товары, произведенные в разных городах и странах.

Как мы уже выяснили выше, НМПТ занимает определенную нишу в системе объектов гражданских прав. Это традиционное, поименованное средство

индивидуализации наряду с товарными знаками и фирменными наименованиями, относится к имущественным благам и правам (имуществу).

В Парижской конвенции в ст. 10 имеется так же имеется положение о данном средстве индивидуализации.

Несмотря на многочисленные различия, в особенности, в разрезе условий правовой охраны и процедуры регистрации НМПТ или получения права пользования НМПТ, товарный знак и НМПТ выполняют единые функции – индивидуализирующую, различительную, информативную, рекламную. Более того, сравниваемые объекты используются в целях защиты исключительных прав владельцев, служат интересам как производителей, так и потребителей товаров.

Теперь перечислим различия.

Во-первых, товарный знак не привязан к месту производства товара, чего не скажешь о НМПТ.

Кроме того, товарный знак не всегда подтверждает определённое качество товара. Природа НМПТ основывается на связи с местом его производства. Таким образом, потребитель сразу же получает информацию не только о месте производства товаров, но и об особых характеристиках самого товара, которые являются постоянными. Это, к примеру, «тульский пряник», «оренбургские пуховые платки», «киндзмараули», «сарыагаш», «боржоми», «ессентуки», «хохломская роспись», «нарзан», «гжель» и др.

Учитывая уникальность НМПТ, товарные знаки занимают лидирующие позиции по числу регистрации. К примеру, в Казахстане известно около 70 НМПТ, внесенных в реестр, тогда как товарные знаки насчитывают общее число, равное примерно 90 000.

Регистрация товарного знака возможна при условии различительной способности заявленного обозначения и «новизны». Регистрация НМПТ зависит от местности и особых свойств товара.

Законное использование товарного знака доступно только правообладателю и лицам, которым он предоставит разрешение (лицензиатам), а также сублицензиатам лицензиатов. Право пользования НМПТ может принадлежать неограниченному количеству лиц, промышляющих на той или иной территории, но право на НМПТ неотчуждаемо, пользователь никак не может распоряжаться этим правом.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любой стране мира по национальной процедуре, и наличие первоначальной регистрации в стране происхождения не является обязательным условием для его регистрации в другой стране. Правовая охрана НМПТ за рубежом осуществляется только при наличии его правовой охраны в стране происхождения товара [3, п. 3 ст. 25].

Срок действия товарного знака по законодательству Казахстана ограничен десятью годами с даты подачи заявки, при этом владелец вправе продлевать срок охраны при условии оплаты установленной пошлины. Иных требований к продлению нет, как, например, в США следует доказывать использование и

заинтересованность в знаке, иначе срок действия государство не продлевает, освобождая реестр от неиспользуемых знаков и давая заинтересованным лицам возможность получить охрану на тот или иной знак.

В отношении НМПТ установлен такой же срок и порядок продления, но при этом дополнительно следует доказать, что особые свойства товара с той или иной местности сохранились. В подтверждение того, что особые свойства товара сохранены, ведомство требует предоставления заключение компетентного органа (как и при подаче заявки). По нашему мнению, кроме компетентного органа, можно было бы предоставлять и заключения независимых лабораторий, организаций, которые могли бы проводить исследования и выдавать отчеты по просьбе пользователей НМПТ.

Товарные знаки могут быть заявлены в отношении сорока пяти классов МТКУ, содержащих все возможные товары и услуги, известные на данный момент человечеству. НМПТ в большей части служат для индивидуализации товаров - вина, минеральной воды, молочной продукции, результатов ремесел и промыслов и др.

В то же время, мы считаем, что на практике некоторые всемирно известные услуги, обусловленные людскими факторами, происходящие из той или иной территории могут бы так же зарегистрированы в качестве НМПТ. К примеру, «тайский массаж» прямо подпадает под понятие НМПТ и имеет шансы на регистрацию в РК в качестве такого объекта для услуг массажа. Ниже мы провели короткий анализ и попытались ответить на вопрос, может ли тайский массаж быть зарегистрирован как НМПТ:

- тайский массаж является услугой, а не продуктом или товаром, что может затруднить его определение и контроль качества. С другой стороны, существуют примеры регистрации услуг как НМПТ, например, швейцарские часы, немецкие пивоварни, французские парфюмерии и др.;
- тайский массаж имеет явную связь с географическим регионом Таиланда, который известен и признан в мире как место происхождения и развития этой системы целительства. С другой стороны, тайский массаж имеет разнообразные стили, школы и практики, которые могут отличаться от региона к региону внутри Таиланда, а также от страны к стране за его пределами, что может затруднить установление единого стандарта или критерия для определения тайского массажа;
- тайский массаж имеет длительную историю, связанную с буддизмом, индийской и китайской медициной, а также королевским двором Таиланда, что может свидетельствовать о его традиционном, культурном и духовном значении для тайского народа и его идентичности. С другой стороны, тайский массаж также подвергался влиянию и адаптации различных внешних факторов, таких как колониализм, глобализация, туризм, мода и др., что может свидетельствовать о его динамичном, современном и разнообразном характере;

- тайский массаж имеет множество производителей или оказывающих услуги, как в Таиланде, так и за его пределами, которые могут иметь различные квалификации, сертификаты, лицензии, ассоциации и др., что может затруднить определение группы, которая имеет право использовать НМПТ, а также ее обязательств и ответственности. С другой стороны, существуют примеры сотрудничества и координации между различными заинтересованными сторонами, такими как правительство, академия, индустрия, общество и др., для разработки и поддержки НМПТ, например, кенийский кофе, индийский чай, итальянская пицца и др.;
- тайский массаж имеет высокий спрос и популярность в мире, что может способствовать его продвижению, признанию и защите как НМПТ, а также повышению его качества, ценности и конкурентоспособности. С другой стороны, тайский массаж также подвергается риску незаконного использования, подделки, сбивающих с толку или недобросовестной конкуренции, что может ущемлять его аутентичность, репутацию и достоинство.

Исходя из вышеизложенного, вопрос о том, может ли тайский массаж быть зарегистрирован как НМПТ, не имеет однозначного ответа, а зависит от того, какой подход и критерии будут применяться для его определения, спецификации, признания и защиты. С одной стороны, тайский массаж имеет достаточно сильные аргументы в пользу его регистрации как НМПТ, такие как его связь с географическим регионом Таиланда, его история, традиция, культура и духовность, его качество, репутация и популярность [149].

Возвращаясь к различиям между товарными знаками и НМПТ, кроме сказанного выше, имеются различия в сроке проведения экспертизы и выдачи охранного документа сравниваемых объектов: семь месяцев экспертизы заявленного обозначения на регистрацию товарного знака против тридцати дней по заявке на НМПТ.

Далее обсудим конфликт прав на товарный знак и НМПТ.

Закон о товарных знаках устанавливает в пп. 5 п. 1 ст. 7 одно из относительных оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Данное основание для отказа следует рассматривать, в первую очередь, как предоставление государством приоритета тем обозначениям, которые уже охраняются в качестве НМПТ на территории РК. К примеру, заявив на регистрацию словесное обозначение «сарыагаш» в отношении любых товаров (к примеру, зубных щеток), заявитель однозначно получит отказ в регистрации. Законодатель не позволяет даже воспользоваться правом предоставления письма-согласия от владельца НМПТ, что имеет место в случае с обнаружением более ранних заявок и/ или регистраций на тождественные и/ или сходные товарные знаки в отношении однородных товаров и/ или услуг.

Здесь государство охраняет, в первую очередь, права потребителей, которые будут прямиком ассоциировать любые товары с местностью Сарыагаш и его природными условиями. Исключение из этого правила составляет лишь случай, когда владелец права пользования НМПТ сам является заявителем по заявке на регистрацию товарного знака в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ. Тогда товарный знак может быть зарегистрирован с выведением из-под охраны НМПТ.

К примеру, ТОО «Алекс» на момент подачи заявки (3 декабря 2009 г.) на комбинированный товарный знак «Сарыагаш» (этикетка в цвете) по рег. № 34953 в отношении в том числе товаров 32 класса – природные минеральные и газированные воды, владел правом пользования НМПТ «Сарыагаш» по рег. № 01-6 в отношении товара минеральная вода» (действовал до 7 декабря 2009 г.). При этом слово «Сарыагаш» было выведено из-под охраны. Таким образом, выше процитированная норма на практике работает независимо от того, действует ли регистрация НМПТ на момент проведения экспертизы по существу и выдачи охранного документа на товарный знак. Главными условиями регистрации товарного знака являются:

1) Совпадение заявителя по заявке на регистрацию товарного знака с владельцем права пользования НМПТ;

2) Тождественность товаров;

3) Тождество или сходство до степени смешения заявленного обозначения и НМПТ.

Но в данном конкретном примере мы видим пробел в законодательстве, так называемую «лазейку» для владельца права пользования НМПТ: в положении применимого закона не указан момент, когда применяется данное исключение. К примеру, «гладкая» процедура регистрации товарного знака занимает примерно семь месяцев с даты подачи заявки. Так, на момент подачи заявки на товарный знак заявитель-владелец права пользования НМПТ может иметь соответствующее право, но на момент вынесения решения – нет. Поэтому имеется необходимость в уточнении положения, изложенного в Законе о товарных знаках в пп. 5. п. 1 ст. 7.

Таким образом, вопросы соотношения товарных знаков и НМПТ, некого «приоритета» одного права над другим становится все более актуальными в экономических условиях борьбы за рынок и потребителей. Также прослеживается тенденция создания особых механизмов охраны НМПТ и урегулирования их «конфликтов» с товарными знаками не в сторону последних ввиду особенных и уникальных характеристик НМПТ.

В Казахстане в целях повышения значимости брендирования товаров по географическому признаку и усиления защиты указаний на место производства товаров от попыток недобросовестного использования репутации географических объектов, в 2022 году законодательно определен такой объект, как «географическое указание». Так, Казахстан законодательно закрепил новое поименованное средство индивидуализации.

Также по опыту стран ОЭСР предлагается ввести систему публикации поступающих заявок до внесения объекта в государственный реестр географических указаний и НМПТ. Данная система именуется «оппозиционной». Предлагаемая мера будет способствовать своевременному информированию заинтересованных сторон о возможной регистрации нового объекта и минимизирует последующие споры по правомерности его использования. Аналогичная система в 2018 г. введена в отношении заявок на регистрацию товарных знаков. Опыт многих стран с передовой системой охраны и защиты интеллектуальной собственности показывает, что при предоставлении охраны в отношении объектов промышленной собственности следует принимать во внимание доводы и позиции заинтересованных лиц до регистрации соответствующего объекта. Оппозиционная система состоит из следующих этапов:

1) публикация поданных заявок;

2) предоставление срока для подачи возражений со стороны заинтересованных лиц;

3) рассмотрение обстоятельств, препятствующих регистрации, в случае подачи возражений;

4) регистрация объекта с повторной публикацией сведений об уже зарегистрированном объекте или мотивированный отказ в регистрации.

Вместе с тем, такая система не отменяет возможности последующего обжалования осуществленной регистрации. В этой связи предлагается ввести систему оппозиции в отношении географических указаний и НМПТ (наряду с экспертизой будут рассматриваться доводы заинтересованных лиц об обстоятельствах, свидетельствующих о невозможности предоставления охраны). Предлагаемые изменения, по нашему мнению, окажут положительный эффект по двум причинам: в первую очередь, в случае получения возражения еще на стадии экспертизы заявки уменьшается риск подачи повторного возражения в Апелляционный совет или суд, что разгружает государственные органы; во-вторых, в случае наличия реальных рисков для заинтересованных лиц и последующего отказа в регистрации, государственный реестр не будет загромождан объектами с нарушениями, что приведет к так называемой «чистоте реестра», что практикуется, к примеру, в США, где каждый владелец того или иного объекта обязан доказывать использование в определенный период времени.

Соотношение товарных знаков с фирменными наименованиями.

Данная тема частично освещена в работах казахстанских ученых [72] [73].

Действующее законодательство прямо определяет место фирменных наименований в системе объектов гражданских прав аналогично товарным знакам.

Так, согласно действующего законодательства у товарных знаков и фирменных наименований одинаковый объем охраны. В то же время, углубляясь в анализ положений законодательства, а также правоприменительной практики, нами были выявлены различия между товарными знаками и фирменными наименованиями. Ниже изложен такой анализ.

Подобно товарным знакам, 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. Такие же требования установлены в пп. 4 п. 3 ст. 6, пп. 4 п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках.

Казахстанский ученый С.И. Климкин так же выявил основные проблемы в регулировании фирменных наименований товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО). Так, ученый считает, что запреты на использование в оригинальной части фирменного наименования тех или иных обозначений, как привило, носят субъективный и оценочный характер [74]. Мы согласны с позицией ученого и полагаем, что специалисты органов юстиции могут использовать широкие основания для запрета регистрации того или иного фирменного наименования, основываясь, к примеру, на нормах общественной морали. Хотя для такого подхода должны быть четкие правила проведения экспертизы оригинальной части фирменных наименований или же методика проведения такой экспертизы.

Касательно оснований для отказа в регистрации наименования юридического лица, отметим, что в п. 2 ст. 38 ГК РК установлено, что наименование юридического лица не должно полностью или в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Здесь мы видим отраслевой принцип деления выпускаемых предпринимателями товаров или оказываемых ими услуг. Это положение может служить реальным основанием для отказа в регистрации юридического лица. Так, на практике юридическому лицу с наименованием ТОО «VOOSOO» отказали в регистрации ввиду наличия зарегистрированного ТОО «ВУСУ» [75]. На вопрос о правомерности действий органов юстиции Министр юстиции РК ответил, что действия сотрудников органов юстиции правомерны, поскольку регистрация юридического лица со схожим наименованием уже зарегистрированного юридического лица недопустимо.

Одновременно, мы наблюдаем, что в реестре юридических лиц на данный момент сосуществуют юридические лица с тождественными фирменными наименованиями. При этом, ни в одном из правовых актов, применимых к процедуре регистрации, к примеру ТОО, нет обязанности заявителя (регистрирующего новое ТОО) или регистрирующего органа проверять совпадение наименования создаваемого юридического лица с наименованием зарегистрированного хозяйствующего субъекта.

В Правилах оказания государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств» (приложение 1 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 мая 2020 года № 66) имеется перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги (регистрация коммерческих юридических лиц). Первое основание из

перечня можно было бы использовать для отказа в регистрации по основанию совпадения наименований.

То есть регистрирующий орган, гипотетически, мог бы отказать заявителю по указанному выше основанию ввиду нарушения заявителем порядка создания юридического лица, указанного в п. 2 ст. 38 ГК РК, а именно, ввиду совпадения фирменных наименований.

Однако, учитывая отсутствие прямой нормы, обязывающей заявителя и/или регистрирующий орган проводить проверку на совпадение наименования создаваемого юридического лица с наименованием зарегистрированного хозяйствующего субъекта, мы полагаем, что на практике еще будут возникать спорные ситуации касательно совпадения фирменных наименований.

С.И. Климкин отметил, что данное положение является оценочным [74]. Поэтому ученый предлагал, чтобы речь шла не о наименовании юридического лица в целом, а лишь о его названии, то есть «фирме», «бренде». Мы согласны с таким подходом.

Перед подачей документов заявители нередко проводят поиск в реестре юридических лиц по оригинальной словесной части наименования, и получают информацию о совпадении наименования создаваемого юридического лица с наименованием зарегистрированного хозяйствующего субъекта. Однако, не всегда такой поиск выдает все зарегистрированные с искомым элементом юридические лица.

К примеру, при проведении поиска по исходному названию «кока кола» в списке выходит только СП «КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС». На самом деле, в Казахстане на момент проведения поиска были зарегистрированы следующие юридические лица с искомым элементом:

1) ТОО «Orda-Cola»;
2) ТОО «Қызыл-кола»;
3) ТОО «Шымкент кола»;
4) ТОО «Кофе Кола Трейд»;
5) ТОО «Алматы Кола»;
6) Филиал ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» в городе Астана;
7) ТОО «Фармацевтическая компания «Кока Фарм»;
8) Представительство Компании «Кока-Кола СНГ Сервисиз ЛТД» (Казахстан);
9) ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»;
10) ТОО «KOKA LIFE» (КОКА ЛАЙФ);
11) Алматинский областной филиал ТОО СП «Кока-кола Алматы Боттлерс»;
12) ТОО «KOKA FOOD»;
13) ТОО «KOKA Industrial System (КОКА Индастриал Систем)».

Данные юридические лица были найдены не с помощью официальной базы юридических лиц, а на сайте Налогового комитета. Отсюда вытекает первая

проблема и главное отличие с регулированием охраны и защиты товарных знаков – **в Казахстане нет реестра юридических лиц с актуальными данными о фирменных наименованиях хозяйствующих субъектов**, более того, даже при наличии такого реестра, он доступен только органам юстиции и заявители при создании юридических лиц не могут проверить свое наименование на совпадение с каким-либо из ранее зарегистрированных фирменных наименований. Данная проблема не обеспечивает прозрачного подхода к регистрации юридических лиц, а также не дает с полной уверенностью заявить, что положение п. 2 ст. 38 ГК РК работает.

Статья 8 Парижской конвенции предоставляет охрану фирменного наименования во всех странах Союза.

Несмотря на то, что нормы международного права в случае ратификации той или иной конвенции государством, прямо применимы в РК, государственные органы до сих пор ошибочно приходят к иному выводу.

Так, показательным является ответ Министра юстиции РК от 29 марта 2016 г. на вопрос от 19 марта 2016 г. № 308419 (e.gov.kz): ***будет ли нарушением при совпадении названия ТОО с другими ТОО в Республике Казахстан и в Российской Федерации, а также в других странах? Как проверить, чтобы названия не совпадали?*** В ответ на вопрос Министр юстиции РК процитировал положения ст. 38 ГК РК, и сообщил, что такие нормы касаются только юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Казахстан. Таким образом, вопрос о предъявлении претензии других стран при совпадении наименования юридического лица в компетенцию регистрирующего органа не входит.

В судебной же практике данный вопрос является более проработанным и, по нашему мнению, верным. Так, компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Англия) обратилась в суд с иском к ТОО «Nostrum OIL & GAS» (РК) о запрете использовать фирменное наименование и об обязании ответчика исключить из своего фирменного наименования словосочетание «Nostrum OIL & GAS» путем подачи в Департамент юстиции Западно-Казахстанской области заявления о перерегистрации юридического лица в связи со сменой фирменного наименования.

Иск был мотивирован тем, что исключительные права истца на фирменное наименование «NOSTRUM OIL & GAS PLC» возникли 24 апреля 2014 г. Фирменное наименование истца состоит из двух частей - оригинальной части «NOSTRUM OIL & GAS» и организационно-правовой формы «PLC». Более того, истец зарегистрировал на территории РК словесный товарный знак «NOSTRUM OIL & GAS».

Наименование ответчика тождественно товарному знаку, фирменному наименованию истца, кроме того, сфера деятельности и истца и ответчика идентичные, что может привести к заблуждению потребителей.

ГУ «Департамент юстиции Западно-Казахстанской области», в суде пояснил, что ТОО «Nostrum OIL & GAS» зарегистрировано 31 марта 2017 г., видом деятельности является добыча сырой нефти и попутного газа. При регистрации

юридического лица - ответчика нарушений не было допущено. Истец не зарегистрирован в РК, в этой связи программа не обнаружила наличие ранее зарегистрированного юридического лица идентичного наименованию ответчика.

Суд посчитал доводы истца обоснованными: использование ответчиком в качестве фирменного наименования товарного знака и фирменного наименования истца является нарушением прав интеллектуальной собственности истца. Далее суд установил, что **фирменные наименования иностранных компаний охраняются на территории РК в соответствии с Парижской конвенцией.**

Суд так же установил, что фирменное наименование ответчика тождественно фирменному наименованию истца. В этой связи суд признал неправомерным использование в фирменном наименовании ответчика словосочетания «Nostrum OIL & GAS».

На основании вышеизложенного, суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал ТОО «Nostrum OIL & GAS» внести изменения в фирменное наименование путем подачи заявления в Департамент юстиции Западно-Казахстанской области о перерегистрации ТОО «Nostrum OIL & GAS» в связи со сменой фирменного наименования [76].

Из данного судебного решения мы видим, что на практике:

1) органы юстиции не проверяют и не обязывают заявителей предоставлять информацию о том, что заявленное наименование юридического лица не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц;

2) в Казахстане нет единой базы юридических лиц, доступной всем заинтересованным лицам.

Для правоприменительной практики важна сама мотивировочная часть решения суда – суды признают приоритет норм международного права и необходимость учитывать ранее возникшие права на территории стран-участниц Парижской конвенции. Отсюда, по нашему мнению, следует необходимость в предварительной проверке на наличие фирменных наименований с тождественной или со сходной до степени смешения оригинальной частью не только в Казахстане, **но и в мире**.

Статья 3 Закона США о товарных знаках 1920 г. устанавливала возможность оспаривания незаконных действий по использованию обозначений как между штатами, так и в мире **по иску любого лица** [77]. То есть такая практика известна миру в течение оного века, тогда как в Казахстане невозможно проверить наличие фирменных наименований, зарегистрированных хотя бы в Казахстане, не говоря уже о мире.

На практике ведомство отказывает в регистрации товарного знака на основании ложности. К примеру, это отказ в регистрации заявленного обозначения «**MyEpil**» по заявке № 83759 на имя ТОО «Asiana Production» (KZ), в регистрации отказано ввиду того, что «МУ EPIL» является известным в качестве товарного знака французской компании Ella Bache; в регистрации отказано ввиду введения в

заблуждение относительно изготовителя со ссылкой на сайт французской компании. Решение основано на пп. 1 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках.

По нашему мнению, эта практика должна быть внедрена и в органах юстиции путем детальной разработки правил проведения экспертизы фирменного наименования вновь создаваемого юридического лица.

Здесь же следует отметить результаты исследования американского ученого г-на Джозефа Майкла Леви, который пришел к выводу о невозможности на современном этапе брать во внимание такой критерий для оценки введения в заблуждение, как территориальность. Ученый констатирует, что на сегодняшний день обозначения не имеют географических границ ввиду повсеместного использования Интернета и путешествующих потребителей. Данная работа была опубликована известным журналом интеллектуальной собственности Чикаго-Кент. Мы согласны с таким подходом – на данный момент ввиду того, что в мире стираются границы, и любая компания может расширить свой бизнес до нескольких десятков стран, всегда следует учитывать возможность введения в заблуждение, даже если в Казахстане такая компания еще не известна и не начала оказывать услуги/распространять производимый ею товар.

Немаловажные для науки и практики выводы сделал С.И. Климкин в Комментарии к Закону о ТОО [78]. Так, ученый отмечает, что на практике в учредительных документах наименование товарищества может быть указано на трех языках, при этом оригинальная часть представляется именно в переводе. К примеру, слово «встреча» переводится на казахский – «кездесу», на английский – «meeting». То есть здесь мы видим три совершенно разных фирменных наименования.

Завершая анализ по соотношению товарных знаков и фирменных наименований, отмечаем, что в Казахстане обсуждали возможность введения системы оппозиции в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, в случае поступления возражений на предмет нарушения прав владельцев фирменных наименований. В связи с введением такой системы предлагается дополнить основания отказа в регистрации товарных знаков нормой по тождеству и сходству до степени смешения с фирменными наименованиями. То есть таким образом, законодатель уравняет данные объекты, отдавая предпочтение тому лицу, у которого исключительные права возникли ранее.

При этом, практике известны случаи, когда товарный знак в любом случае будет иметь приоритет над фирменным наименованием – речь идет о столкновении прав на общеизвестный товарный знак и фирменное наименование.

Что касается смешения средств индивидуализации или введения потребителей в заблуждение, то при признании товарного знака общеизвестным одним из условий его признания таковым является его известность у потребителя, и соответственно, практически любое использование в качестве средства индивидуализации обозначения, сходного с общеизвестным товарным знаком, подпадает под запрет [79].

3 Особенности возникновения, защиты и прекращения исключительных прав на товарные знаки

3.1 Возникновение исключительных прав на товарный знак

В рамках ежегодных цивилистических чтений были опубликованы научные исследования Е.В. Кохановской, М.А. Рожковой и А.А. Амангельды, посвященные юридическим фактам, как основаниям возникновения, в том числе, исключительных прав на товарный знак.

Так, Е.В. Кохановская относит права на средства индивидуализации **к ограниченным правам**, которые предусматривают возникновение только имущественных прав [80].

Здесь следует отметить, что в юридической литературе синонимом имущественных прав по отношению к объектам интеллектуальной собственности являются следующие термины: исключительные права, реже - материальные, экономические. Далее по тексту мы будем равносильно использовать термины «исключительные» и «имущественные».

М.А. Рожкова после проведенных исследований сделала вывод о «триаде» правомочий исключительного права: обладание, использование и распоряжение [81].

Более того, в указанных исследованиях делается вывод о том, что момент возникновения исключительного права определяется законом в зависимости от объекта интеллектуальной собственности [82]. В отношении средств индивидуализации исключительные права возникают в силу предоставления им правовой охраны со стороны уполномоченного органа, что сопровождается выдачей охранных документов (свидетельства в отношении товарных знаков) [83].

Данные выводы подтверждаются и на законодательном уровне. Так, в Казахстане исключительное право на товарный знак возникает с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре.

Таким образом, первым и классическим способом возникновения исключительных прав на товарный знак является его регистрация. При этом, следует отметить, что товарные знаки регистрируются по национальной системе путем подачи заявки в ведомство и/ или по международной, когда товарный знак регистрируется в странах-участницах Мадридского соглашения или Мадридского протокола через ВОИС, и охрана распространяется на территорию РК.

Для такого способа возникновения исключительного права заявителю следует сделать приготовления, как-то создать товарный знак (чаще всего, создание сопровождается услугами филолога, дизайнера или заявитель с помощью собственных ресурсов придумывает знак). Главным условием здесь является то, чтобы созданный товарный знак обладал различительной способностью/ регистроспособностью, т.е. был фантазийным по отношению к перечню товаров и/ или услуг, которые заявляются на регистрацию.

Так, в Казахстане действуют десять абсолютных оснований для отказа, исключающих регистрацию заявленного обозначения:

1) вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида («Xerox» (правильное произношение «зирокс», в русскоязычной версии «ксерокс») линолеум, принтер, сканер и т. д.; данные обозначения были зарегистрированы во многих странах мира в качестве товарных знаков, но сейчас их различительная способность, так сказать, размылась (в английском языке для таких знаков используют термин «trademark dilution»);

2) являющихся общепринятыми символами и терминами (к примеру, символ красного креста всегда выводится из-под охраны в составе заявленного обозначения в отношении товаров 5 класса МКТУ – фармацевтические препараты);

3) указывающих на характеристики товаров и услуг (здесь хорошим примером является дело об оспаривании решения ведомства в 2009 г., когда на регистрацию был заявлен знак «UGG»; ведомство посчитало, что заявленное обозначение «UGG» в отношении обуви (*обувь, включая ботинки, туфли, сабо, тапочки, сандалии*) указывает на вид товаров); данное решение было отменено путем подачи возражения в Апелляционной совет, главным аргументом явились результаты опроса, подтверждающие то, что потребители в Казахстане считают «UGG» – это товарный знак, а не название вида товара);

4) представляющих собой международные непатентуемые наименования (МНН) лекарственных средств. Под международным непатентованным наименованием понимается рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения уникальное наименование активной фармацевтической субстанции, являющееся общественной собственностью [84]. Список МНН доступен на сайте ВОЗ [85];

5) имеющих прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Указанные обозначения могут быть использованы как дискламированные (выведенные из-под охраны, неохраняемые элементы) товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения. При этом в действующем законодательстве нет методики определения доминирующего положения какого-либо элемента в знаке. Этот вопрос всегда разрешается субъективно тем или иным экспертом, и не всегда мнение эксперта сходится с мнением правообладателя или его представителя, что также на практике приводит к возникновению многочисленных споров.

Следующие абсолютные основания будут рассмотрены нами с точки зрения практики регистрации товарных знаков ведомством. Так, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, к примеру, олимпийскую символику.

Условиями регистрации олимпийской символики являются: 1) выведение элемента из-под охраны, если заявленное обозначение состоит из иных элементов; 2) предоставлено согласие компетентного органа или владельца такого элемента

(согласие, как правило, подается вместе с заявкой, после получения запроса или предварительного отказа). Исключение на практике из этого случая составляет подача заявки самим компетентным органом, к примеру, Comité International Olympique (Международным олимпийским комитетом).

Ни одно физическое или юридическое лицо в мире, в частности, в Казахстане, не имеет права использовать как Олимпийскую символику, так и товарные знаки, и знаки обслуживания, зарегистрированные на имя Comité International Olympique по всему миру.

Так, Казахстан ратифицировал **Найробский Договор об охране олимпийского символа** (Найроби, 26 сентября 1981 г.) [86]. В силу данного международного договора **ведомство вправе регистрировать олимпийскую символику с разрешения Международного олимпийского комитета.** То есть единственным лицом, уполномоченным регистрировать на свое имя Олимпийскую символику, и является Comité International Olympique. Так, в Казахстане на имя Comité International Olympique зарегистрированы товарные знаки, содержащие Олимпийскую символику (пять переплетённых колец).

Кроме вышеуказанной Олимпийской символики, Comité International Olympique успешно зарегистрировал на свое имя товарные знаки, которые прямо относятся к его основной деятельности – организации и проведению Олимпийских игр.

Несмотря на прямое действие указанной конвенции на территории Казахстана, на практике был случай отказа в регистрации словесного товарного знака «OLYMPIAD» по МР № 1128499 на имя Comité International Olympique. Данный отказ, конечно же, был преодолён путем подачи возражения в ведомство, но оказался показательным хотя бы в том, что при принятии решений следует обращаться к нормам международного права и обязательств Республики Казахстан.

Следующее абсолютное основание связано с ложностью заявленного обозначения и установлено в пп. 1 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках. Здесь интересен опыт в отношении регистрации товарного знака «LE FLIRT DU PROVENCE». Товарный знак был заявлен и используется в отношении косметических средств и средств гигиены на имя российской компании.

Ведомство отказало в регистрации товарного знака на основании того, что в заявленном обозначении имеется словесный элемент «PROVENCE», обозначающий наименование одной из областей Франции, что может ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товара, что и установлено в пп. 1 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках.

Ниже мы проанализируем, каким образом в 2016 году нам удалось преодолеть отказ, создав прецедент для аналогичных дел по регистрации товарных знаков.

Так, мы указали, что французское слово «provence» буквально означает «провинция» и произносится как «прова́нс». Слово происходит от латинского «provincia». Так, на практике мы часто называем провинциальными те вещи, которые далеки от развивающихся городов и столиц, от пафоса и трендов.

При произнесении слова «провинция» у каждого потребителя возникают разные ассоциации, но, зачастую, потребители сразу же вспоминают природу и её богатства (запах и целебные свойства только что собранных трав, цветов; вкус чистой воды и т.п.), дом у озера вдали от шумных городов, от тяжелого производства и т.д. Для некоторых прилагательное «провинциальный» ассоциируется со словом «отсталый», а «провинциалами», как следствие, называют людей из провинции, якобы, «отставших» от образа жизни, поведения и стиля жителей больших городов и столиц.

Таким образом мы доказали, что каждый потребитель вкладывает в слово «провинция» ассоциации в зависимости от уровня образования и развития, социального статуса и жизненной позиции.

Далее мы попытались понять, какое значение вложил сам производитель в данное слово. По-нашему, для заявителя при употреблении слова «provence» в значении «провинция» главной целью было создать у потребителей стойкие ассоциации с натуральным происхождением парфюмерно-косметической продукции и иных заявленных товаров, маркированных заявленным обозначением. Так, продукция включает в себя преимущественно натуральные компоненты, такие как целебные травы (мята, можжевельник, розмарин, тимьян и душица), цветы (лаванда, жасмин, ирис), мед и миндаль.

Таким образом мы доказали, что заявитель использует в заявленном обозначении слово «provence» в значении «провинция» для того, чтобы отразить натуральность и естественность производимой продукции.

Заявитель, он же изготовитель, является юридическим лицом, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации. На упаковке продукции Заявителя согласно требованиям ТР ТС 009/2011 указана информация о том, что изготовитель находится в Российской Федерации. Таким образом, введение потребителя в заблуждение относительно места производства товара исключено.

Мы также изучили практику ведомства по регистрации товарных знаков, которая показала, что в Казахстане регистрируются товарные знаки, содержащие в себе географические наименования несмотря на то, что владельцы товарных знаков не являются резидентами данных стран, городов и т.д.

Так, в Казахстане зарегистрирован товарный знак «Salon de Provence» на имя ТОО «Казахстанская пивная компания» (KZ) по свидетельству № 46868. Регистрация была произведена 16 февраля 2015 г. Наличие действующей регистрации со словесным элементом «Provence» на имя казахстанской компании в данном случае прямо подтверждает наши аргументы о регистроспособности товарных знаков, содержащих в себе географические наименования, несмотря на то, что владельцы товарных знаков не являются резидентами данных стран, городов.

Подтверждением так же являются и следующие товарные знаки, охрана которым была предоставлена ведомством:

1) RUSSIAN STYLE, регистрация РК № 28181 на имя заявителя из Казахстана, в переводе указанный знак означает: российский стиль или русский стиль;

2) RUSSIAN ANGEL, регистрация РК № 25465 на имя заявителя также из Казахстана, в переводе указанный знак означает: российский ангел или русский ангел;

3) RUSSIAN CHARACTER, регистрация РК № 27762 на имя заявителя из Казахстана, в переводе указанный знак означает: российский характер или русский характер;

4) NEW YORK JETS, международная регистрация № 504247, которая имеет расширение на территорию Казахстана, на имя заявителя из Германии;

5) MAYBELLINE NEW YORK, международная регистрация № 680608, которая имеет расширение на территорию Казахстана, на имя заявителя также из Франции;

6) WASHINGTON REDSKINS, международная регистрация № 504261, которая имеет расширение на территорию Казахстана, на имя заявителя из Германии;

7) MIAMI DOLPHINS, международная регистрация № 504246, которая имеет расширение на территорию Казахстана, на имя заявителя из Германии;

8) DENVER, международная регистрация № 812865, которая имеет расширение на территорию Казахстана, на имя заявителя из Германии.

Таким образом, в Казахстане неоднократно были вынесены решения о том, что обозначения, содержащие в себе названия городов и других географических наименований, обладают различительной способностью и могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. И потребители, учитывая действующие требования о маркировке, никоим образом не будут введены в заблуждение относительно места производства товара.

Вышеизложенный опыт оказывает, что на практике исследуемое основание для отказа не работает или противоречит действующему законодательству в других сферах. Поэтому имеет смысл пересмотреть данное основание.

Выше мы перечислили некоторые из десяти абсолютных оснований отказа в регистрации обозначений по действующему законодательству. Также существуют относительные основания, установленные в ст. 7 Закона о товарных знаках. В российской науке в исследовании О. Терещенко и Ю. Рахлей [87] особо проработан вопрос использования имен известных личностей в товарных знаках. Так, в исследовании представлен вывод о том, что при брендировании деятельности известных личностей следует регистрировать сценическое (вымышленное) имя.

Таким образом, основаниями возникновения исключительных прав на товарный знак являются:

совершения результативного действия, то есть действия, которое приводит к регистрации товарного знака (подача заявки на товарный знак). Например, исключительные права на товарный знак в США возникают после факта создания

знака, его применения на определённых товарах и/ или в отношении оказываемых услуг); этот вариант применим в отношении стран системы first-to-use;

совершение двусторонней сделки (заключение и регистрация договора уступки исключительных прав на товарный знак, в силу которого исключительные права на товарный знак переходят от одного лица к другому лицу;

совершение юридического поступка, то есть действия, которое не является сделкой, но влечет за собой возникновение исключительных прав на товарный знак. Например, принятие наследства, в состав которого входят нематериальные активы в виде исключительных прав на товарные знаки.

При рассмотрении такого основания возникновения исключительных прав на товарный знак, как «**совершения результативного действия**», главным вопросом является сама процедура регистрации товарного знака.

Процедура регистрации товарного знака претерпела большие изменения и до сих пор на практике встречаются проблемные и неурегулированные вопросы, касающиеся правоприменения. Так, многие заявки на товарные знаки иностранных заявителей подаются патентными поверенными на основании доверенностей. Роль патентных поверенных была рассмотрена выше, и здесь мы остановимся на актуальной проблеме, связанной с доверенностью на ведение делопроизводства патентным поверенным.

На практике заявка может быть подана без доверенности на основании инструкций заявителя. Доверенность далее выпускается по правилам страны заявителя и далее направляется патентному поверенному. Датой подписания такой доверенности, конечно, является фактическая дата выдачи, и она позже даты подачи заявки в Казахстане. Ранее ведомство принимало такие доверенности.

Начиная с апреля 2019 г. ведомство в адрес патентных поверенных направило несколько запросов, в которых содержалось требование предоставить доверенность с датой выдачи, предшествующей дате подачи заявки, без каких-либо ссылок на нормативные правовые акты, обосновывающие такое требование.

В качестве обоснования этого требования ведомство утверждало, что доверенность, выданная позже даты подачи заявки, не подтверждает полномочия поверенного на право подачи заявки на дату подачи заявки.

Мы считаем, что требование ведомства предоставить доверенности с датами, предшествующими датам подачи соответствующих заявок, является необоснованным и несоответствующим нормам как казахстанского, так и международного законодательства, а, следовательно, незаконным, по следующим причинам.

В качестве обоснования требования ведомство приводит утверждение о том, что доверенность, выданная позже даты подачи заявки, не подтверждает полномочия поверенного на право подачи заявки, и ссылается на нормы ГК РК, а именно, пп. 1, 2 ст. 163 ГК РК и п. 1 ст. 167 ГК РК.

Очевидно, что ни одна из приведенных норм ГК РК не содержит требования о том, чтобы дата выдачи доверенности предшествовала дате совершения сделки или иного действия поверенного.

Более того, такое требование отсутствует не только в процитированных ведомством статьях, но и в других статьях ГК РК. Так, например, статья 168 ГК РК, которая так и называется «Срок доверенности», устанавливает только два требования к доверенности — продолжительность ее действия и факт указания в ней даты выдачи, но не требование к этой дате.

Закон о товарных знаках, Правила экспертизы также не содержат никаких требований к дате выдачи доверенности, помимо требования предоставить ее копию вместе с материалами заявки. Сингапурский договор о законах по товарным знакам в пункте (3) статьи 4 в качестве возможных требований договаривающихся сторон к доверенностям указывает только требования к объему полномочий, указанному в доверенности, а также право требовать в течение определенного срока предоставление доверенности, не представленной в момент совершения представителем действия, а кроме того, прямо запрещает предъявлять к доверенностям иные требования, к числу которых относятся какие-либо требования к дате выдачи доверенности.

Таким образом, ни международное, ни национальное законодательство не содержат норм, указывающих, что дата выдачи доверенности должна предшествовать дате подачи заявки, а равно, и любого другого действия, осуществляемого поверенным.

Более того, предоставление поверенным доверенности, выданной позже даты совершения действия (например, подачи заявки), полностью соответствует требованиям законодательства Казахстана. Так, ГК РК в ст. 165 содержит норму, определяющую представительство без полномочия [88].

То есть выдача заявителем доверенности патентному поверенному даже после совершения сделки (в данном случае, после подачи заявки), однозначно должна трактоваться в рамках данной нормы, как одобрение сделки в форме фактических действий представляемого.

Кроме того, статья 846 ГК РК устанавливает, что «По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке, совершенной поверенным, права и обязанности возникают непосредственно у доверителя» [89].

Таким образом, доверенность, являясь подтверждением, а не основанием представительства, может быть выдана поручителем как до даты совершения сделки, так и после неё.

К тому же, в Главе 42 «Действия в чужом интересе без поручения» ГК РК также содержатся нормы, подтверждающие законность сделок и действий, совершенных без поручения, в случае их последующего одобрения заинтересованным лицом.

Таким образом, такие действия на практике создают необоснованные и надуманные препятствия на пути к возникновения исключительных прав на товарный знак и существенно влияют на реализацию прав иностранных заявителей в Казахстане.

3.2 Прекращение исключительных прав на товарный знак

Рассмотрим каждое из оснований прекращения действия товарного знака, указанных в Законе о товарных знаках [3; ст. 24].

Первое основание **-** истечение срока действия товарного знака и неоплата установленных пошлин. Исходя из буквального толкования действующего законодательства и правоприменительной практики, данное основание является понятным и на практике не вызывает какие-либо вопросы.

Отметим, что законодательство Казахстана, так же, как и законодательство многих стран мира, дает льготный период длиною в шесть месяцев после истечения срока действия регистрации для оплаты официальных пошлин за продление. При этом пошлина удваивается. Такой льготный период является оправданным ввиду того, что владелец может не продлить срок по уважительным причинам, и предоставление льготного периода исключает возможность потери товарного знака.

На практике бывают случаи потери регистрации из-за банальной неоплаты пошлин вовремя. Многие владельцы, заинтересованные в знаке, в таком случае поддают новые заявки на регистрацию на те же товарные знаки. И ведомство обязано зарегистрировать такие знаки, если в период между истечением срока действия регистрации и подачей новой заявки не была подана заявка на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака на имя третьего лица. В таком случае начинает действовать **принцип приоритета** – то есть заявитель, подавший заявку первый, получает преимущественное право на регистрацию.

Мы отмечаем, что ранее на практике возникали спорные вопросы касательно приоритета. Дело в том, что технически можно было отследить лишь дату подачи заявки, но не часы и минуты (из-за того, что заявки подавались на бумажном носителе). Такое положение дел было решено с помощью процедуры присваивания номеров заявок по мере поступления при электронной подаче. Теперь данные о поданных заявках синхронизируется и реестр технически может отследить точное время подачи.

Второе и третье основания прекращения исключительно права на товарный знак – это смерть физического лица и ликвидация юридического лица, правообладателей товарного знака.

О вопросах юридической судьбы товарного знака при ликвидации юридического лица дискутировали А.С. Зверева [90] и В.В. Сова [91]. Вопрос

оценки стоимости имущественных прав на товарный знак разрешен в законодательстве принятием Стандарта [92].

Если имущественное право на товарный знак включено в состав имущества ликвидируемого юридического лица, есть два пути развития судьбы данного права: оно может быть **передано кредиторам** или **возвращено** собственнику или **учредителям** ликвидируемого лица.

Это означает, **переход права на товарный знак**, но никак не прекращение исключительных прав на товарный знак, как установлено в действующем законе.

Мы считаем данный пробел существенным и требующим урегулирования в законодательстве путем принятия поправок в пп. 2 п. 2 ст. 24 Закона о товарных знаках.

В случае с физическим лицом, аналогично, право на товарный знак может быть передано **по наследству**. Об этом писали такие российские ученые, как Л.А. Новоселова [93] и Е.Ю. Городисская [94].

В Казахстане действующее законодательство прямо устанавливает, что смерть физического лица и ликвидация юридического лица ведет к прекращению действия регистрации товарного знака. При этом мы полагаем, что такая норма прямо противоречит Конституции РК, а также нормам ГК РК о наследовании.

Более подробный анализ по данным основаниям прекращения исключительных прав дан в опубликованной статье автора [95].

Четвертым основанием прекращения исключительных прав на товарный знак является добровольный письменный отказ владельца товарного знака.

Данное основание чаще всего встречается на практике, когда владельцем товарного знака является большая корпорация, имеющая целый штат сотрудников, которые заняты управлением интеллектуальной собственностью компании. Такие корпорации чаще обращаются за профессиональной юридической помощью для оценки рисков, в том числе, рисков по неиспользованию зарегистрированных товарных знаков.

Ввиду высокой вероятности приведения исков против владельцев товарных знаков, которые не используются, такие компании решают добровольно уведомлять ведомство о неиспользовании. К примеру, среди индивидуальных предпринимателей и иных маленьких компаний такое на практике встречается очень редко. Данное основание оправдывается целью – очищать реестр от тех знаков, которые не используются и в них нет заинтересованности, т.к. этот знак могут использовать иные заинтересованные лица и выпускать товары, оказывать услуги.

При этом, Законом о товарных знаках в ст. 17 установлены условия повторной регистрации товарного знака. Анализируя положение указанной статьи, мы приходим к выводу, что повторно товарный знак не может быть зарегистрирован в течение одного года с даты внесения информации о прекращении регистрации. Поэтому заинтересованному лицу необходимо ждать один год для того, чтобы

зарегистрировать свой знак. Как мы писали ранее, до внесения изменений в 2007 году, такой срок повторной регистрации был равен трем годам.

Пятое основание прекращения исключительных прав на товарный знак связано с неиспользованием товарного знака. Здесь мы рассмотрим данное основание в призме изменений и дополнений 2018 г.

Закон о товарных знаках устанавливает, что владелец товарного знака обязан использовать товарный знак [3. п. 1 ст. 19].

На практике бывают случаи, когда зарегистрированный товарный знак не используется ни законным владельцем, ни пользователем (лицензиатом) на основании разрешения владельца, выданного путем заключения и регистрации лицензионного соглашения и/ или договора франчайзинга.

Неиспользование товарного знака является основанием для прекращения действия регистрации товарного знака по иску заинтересованного лица. И это является естественной санкцией за невыполнение обязанности использовать товарный знак [96]. Казахстанские ученые относят такое основание прекращения регистрации к субъективным, так как здесь использование напрямую зависит от владельца [9, С. 357].

До принятия Закона возражение против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием подавалось напрямую в Апелляционный совет, который является коллегиальным органом при Министерстве юстиции РК по досудебному рассмотрению возражений заявителей. То есть рассмотрение возражения в Апелляционном совете было обязательным этапом, и только в случае несогласия с решением Апелляционного совета, заинтересованная сторона подавала исковое заявление в суд, оспаривая решение Апелляционного совета.

В 2018 г. Законом была изменена процедура обжалования регистрации товарного знака в связи с неиспользованием: отменено обязательное досудебное рассмотрение споров по возражениям о неиспользовании товарного знака – теперь заявление должно быть подано в суд, минуя Апелляционный совет.

Отмечаем, что до 2018 г. законодательство о товарных знаках никогда не устанавливало, что возражения по неиспользованию должны рассматриваться судом, то есть в истории независимого Казахстана это первый случай, когда Закон устанавливает подобную процедуру.

С принятием такой процедуры кардинально меняется положение заявителей, и на практике возникают многочисленные вопросы. Далее рассмотрены такие вопросы, а также проанализированы возможные пути решения.

В первую очередь, следует указать, что Закон не устанавливает переходных положений касательно возражений, поданных до вступления в силу Закона. Так, Апелляционный совет, сославшись на вновь принятый Закон, вернул заявителям возражения, поданные в Апелляционный совет до вступления в силу Закона. Многие из возвращенных возражений были не только приняты Апелляционным советом, но по ним уже прошли одно и более заседаний с участием представителей владельцев оспариваемых товарных знаков. Более того, Апелляционный совет

давал оценку доказательствам неиспользования во время проведенных заседаний. То есть работа по рассмотрению некоторых из поданных возражений началась задолго до вступления в силу Закона, и заявителями была соблюдена процедура, действовавшая на день подачи возражений, то есть по ранее действующему законодательству.

Статья 4 ГК РК прямо предусматривает положения о действии гражданского законодательства во времени.

Учитывая, что Закон прямо не предусматривает, что его действие в части новой процедуры по неиспользованию распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, то возражения, поданные до 3 июля 2018 г., должны были быть рассмотрены Апелляционным советом по старой процедуре. Возврат таких возражений Апелляционным советом противоречит ст. 4 ГК РК.

Более того, такие же нормы установлены в Законе о правовых актах. Нормативные правовые акты, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют [54].

По нашему мнению, Закон возлагает новые обязанности на заявителей, и новая процедура подачи искового заявления о неиспользовании товарного знака в суд ухудшает положение заинтересованных лиц, так как потребуют от них:

1) Подачи искового заявления по месту нахождения ответчика - владельца товарного знака, а это может быть любой суд на территории Казахстана (если владелец товарного знака – резидент Казахстана), и место нахождения заявителя может отличаться от места нахождения ответчика, что повлечет дополнительные транспортные, командировочные расходы;

2) Оплата услуг представителя с юридическим образованием;

3) Оплата расходов, связанных с проведением возможных судебных экспертиз и/ или получением заключений специалистов.

Учитывая вышеизложенное, возражения, поданные до ведения в действие Закона, должны были быть рассмотрены Апелляционным советом по нормам Закона о товарных знаках, действовавшим до 3 июля 2018 г.

Однако существует и обратная сторона медали. Следующие доводы могут быть использованы в пользу возврата возражений, поданных до ведения в действие Закона: Апелляционный совет должен руководствоваться действующим на момент принятия решений законодательством. Если Апелляционный совет будет рассматривать возражения против действия регистраций на товарные знаки по неиспользованию и вынесет решения после 3 июля 2018 г., у второй (проигравшей) стороны есть высокие шансы отменить решение Апелляционного совета. Решение Апелляционного совета в этом отношении очень уязвимо.

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что в Законе должны были быть предусмотрены переходные положения касательно возражений, поданных до введения в действие изменений и дополнений в Закон о товарных знаках. Как вариант, в Законе или в акте о введении в действие Закона должна была быть

предусмотрена обратная сила самого Закона или его части касательно новой процедуры оспаривания регистрации товарного знака по неиспользованию.

Следующим вопросом, возникающим с принятием нового Закона, является **период неиспользования**. Согласно новым изменениям и дополнениям исковое заявление и доказательства неиспользования должны относиться к трем годам, предшествующим дате подачи возражения. Ранее, до внесения изменений в Закон, можно было заявлять **любые** три года неиспользования с момента регистрации знака.

В связи с практикой возврата возражений, поданных до введения в действие Закона, возникает абсолютно обоснованный вопрос: а что произойдёт, если владелец товарного знака начал использование для интересующих заявителя товаров и/ или услуг в период между подачей предыдущего возражения (и уже возвращенного заявителю) и нового предполагаемого иска.

В случае подачи иска заявитель должен будет предоставить доказательства неиспользования за три года, предшествующих дате подачи иска. Если в этот период владелец товарного знака начал использование, и у него есть доказательства, полагаем, что суд откажет в аннулировании регистрации по неиспользованию. То есть суд будет консервативно подходить к сроку неиспользования, невзирая на возражение, которое было подано ранее в Апелляционный совет.

Поэтому новелла Закона о периоде неиспользования является своеобразным решением для владельцев товарных знаков, которые фактически не использовали знаки, но дабы не потерять регистрацию, могут начать использование в короткие сроки.

Данный пробел так же мог бы быть решен путем принятия в Законе переходных положений касательно возражений, поданных до 3 июля 2018 г.

В целях сравнительно-правового анализа нами был изучен **опыт Германии** в отношении процедуры оспаривания регистрации на товарный знак в связи с неиспользованием.

Так, параграф 53 Закона ФРГ устанавливает, что заявление об аннулировании в связи с неиспользованием подается в патентное ведомство. Далее патентное ведомство направляет поданные документы владельцу товарного знака. Здесь дальнейшие действия зависят от так называемой «реакции» владельца на поданное заявление: при отсутствии отзыва со стороны владельца в установленный срок, регистрация на товарный знак автоматически аннулируется; если же подан отзыв, то ведомство соответственно информирует заявителя и передает дело в суд.

Как мы видим, роль патентного ведомства в Германии в деле об оспаривании товарного знака по неиспользованию остается важной и на сегодняшний день. По нашему мнению, такой подход является позитивным ввиду нескольких причин:

а) Закон ФРГ прямо предусматривает обязанность владельца использовать знак; в случае неиспользования патентное ведомство может отменить регистрацию,

так же как и зарегистрировало знак, т.е. это остается в пределах полномочий ведомства;

б) в случае, если владелец противится аннулированию, учитывая состязательность и равноправие сторон, спор может быть передан в суд, где владелец представит доказательства об использовании, а суд оценит их (с учетом требований к доказательствам, описано ниже);

в) суды в данном случае будут рассматривать спор по существу, где две стороны, истец и ответчик, будут участвовать в заседаниях, и суд не будет терять время на споры, где владелец отсутствует и не заинтересован в знаке. Такой подход совершенно оправдан практикой и может быть имплементирован в казахстанское право [97].

В отношении доказательств использования товарных знаков интересен опыт по примеру Закона ФРГ. Так, в параграфе 25 (2) Закона ФРГ устанавливается, что при рассмотрении споров о неиспользовании принимаются только **документированные доказательства** использования товаров и/ или услуг. Это означает, что владелец товарного знака не сможет подготовить документы перед рассмотрением спора, и ему нужно будет предоставить только те документы, которые на самом деле имели место быть и датированы в промежутке пять лет до рассмотрения спора о неиспользовании. По Закону ФРГ использование товарного знака с согласия владельца, так же, как и в Казахстане, приравнивается к использованию самим владельцем (параграф 26 (2).

Здесь также следует отметить, что изменения в Закон РК о товарных знаках от 20 июня 2018 г. коснулись и вопроса о том, в каком виде зарегистрированный товарный знак может использоваться. Ранее нами было установлено, что охраняемый в Казахстане товарный знак может использоваться в изменённом виде, при этом изменения не должны быть существенными и влиять на различительную способность товарного знака. Эта новелла сродни параграфу 26 (3) Закона ФРГ, который устанавливает, что использование товарного знака в отличной от регистрации форме также считается использованием зарегистрированного товарного знака в той мере, в какой отклонения не меняют отличительный характер товарного знака.

К примеру, если товарный знак зарегистрирован в виде слов в черно-белом цветовом сочетании – «Coca-Cola», никто не может ограничивать использование этого знака в другом шрифте в красно-белом цветовом сочетании (Рисунок 5 – Товарный знак «Coca-Cola»). То есть товарный знак может использоваться в измененном виде, и по законодательству Казахстана и Германии такое использование является доказательством добросовестного использования товарного знака.

Рисунок 5 – Товарный знак «Coca-Cola»



Учитывая вышеизложенный анализ новелл в законодательстве Казахстана о неиспользовании товарных знаков, а также с учетом анализа действующего Закона ФРГ и опыта Германии в деле об оспаривании регистрации в связи с неиспользованием, хочется отметить, что принятие изменений и дополнений в законодательство должно происходить на основе всестороннего изучения вопроса, с учетом практики и опыта развитых стран со стабильной экономикой.

Кардинально изменив процедуру оспаривания действия регистрации товарных знаков, законодатель исходил из того, что только суд вправе решать, может ли быть аннулирована регистрация товарного знака по неиспользованию, но не Апелляционный совет, который призван рассматривать досудебные споры, касающиеся только нарушения процедуры регистрации. То есть цель новелл оправдана, но, одновременно, создавая беспрецедентную практику возврата возражений, поданных до вступления в силу новелл, а также отменяя возможность ссылаться на любой трёхлетний период неиспользования, есть риск экономических последствий для рынка - оттока инвестиций, прямо связанных с решением об использовании того или иного товарного знака на рынке.

Шестое основание прекращения исключительных прав на товарный знак связано со случаями тождественности или сходства до степени смешения зарегистрированного товарного знака с общеизвестным товарным знаком [3; пп. 6 п. 1 ст. 24].

Отметим, что данное основание является новым и было принято 20 июня 2018 г. Как таковой практики правоприменения на момент написания диссертации еще нет, но анализируя данную норму, мы понимаем следующее.

В Казахстане на момент написания настоящей диссертации зарегистрировано не более ста общеизвестных знаков. Многие из них уже не действуют, т.к. истек срок действия. Шансы применения данного основания на практике так же малы, как и количество общеизвестных товарных знаков.

Учитывая малое количество общеизвестных товарных знаков в Казахстане, а также затруднение в предоставлении доказательств вышеописанных фактов, мы понимаем, что данное основание прекращения исключительных прав на практике работать, скорее всего, не будет.

Далее мы будем описывать трудности в предоставлении доказательств о сходстве до степени смешения ввиду отсутствия единой методики, а также неоднозначного подхода к опросу потребителей в делах о введении в заблуждение.

Седьмое основание прекращения исключительных прав на товарный знак связано с отменой регистрации Апелляционным советом или судом (перечень оснований носит исчерпывающий характер, и все три основания проанализированы ниже с описанием практики ведомства за последние годы):

а) Ведомство в ходе проведения экспертизы по существу не проверило заявленное обозначение на регистроспособность, то есть не учтены требования абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации.

При этом, в случае с абсолютными основаниями срок для обжалования ограничивается сроком действия регистрации оспариваемого знака, а в случае с некоторыми относительными основаниями (указанными в пп. 1-3 п. 1 ст. 7) – срок для обжалования равен пяти годам с даты регистрации оспариваемого товарного знака.

Данное основание напрямую связано с экспертной деятельностью ведомства, а именно, принятием решений о регистрации товарных знаков, противоречащих нормам Закона о товарных знаках. На практике решения ведомства могут быть непоследовательными, порой ведомство может не принять во внимание действующую регистрацию на сходный или тождественных товарных знак.

Заинтересованные третьи лица вправе оспорить такую регистрацию, подав возражение в Апелляционный совет. Отмечаем, что подача возражения в Апелляционный совет является обязательным досудебным этапом рассмотрения спора, и только в случае несогласия с решением Апелляционного совета, заинтересованная сторона вправе оспорить принятое решение в суде. При этом местом рассмотрения такого иска всегда будет СМЭС г. Астана – место нахождения ответчика - Апелляционного совета. Несоблюдение досудебного порядка является основанием для возвращения искового заявления.

Здесь стоит упомянуть о следующем судебном прецеденте, где суды рассматривали возникший спор об использовании товарного знака с существенными нарушениями норм процессуального закона (см., например, гражданское дело по иску ТОО «Единые Энергетические Системы Казахстана» к ТОО «Т» о признании незаконными действий ТОО «Т» по реализации товаров под товарными знаками «TV SHOP» и «AS SEEN ON TV», а также встречный иск ТОО «Т» к ТОО «Е» о признании регистрации товарного знака «TV SHOP KAZAKHSTAN TV МАГАЗИН KAZAKHSTAN» недействительной) [98].

Возвращаясь к абсолютным и относительным основаниям для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, отметим, что такие основания были рассмотрены нами в разделе 3.1 настоящего исследования. В настоящем разделе нами будет детально проанализирован вопрос прекращения исключительных прав на товарный знак в связи с аннулированием регистрации из-за упущений при проведении экспертизы по существу.

Так, на практике в случае регистрации товарного знака в нарушение требований статей 6 и 7 Закона о товарных знаках, заинтересованные лица могут

подать возражение в Апелляционный совет и оспорить регистрацию, как противоречащую абсолютным и/или относительным основаниям.

Как показывает судебная практика, решения Апелляционного совета могут быть оспорены полностью, а регистрация на товарный знак аннулирована судом.

б) Зачастую дистрибьюторы или иные представители законных владельцев товарных знаков регистрируют на свое имя тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки **без согласия владельцев**. С 2018 г. национальное законодательство позволяет оспорить такую регистрацию на товарный знак, при условии, что законный владелец является резидентом одной из стран - участниц Парижской конвенции.

Данное основание было имплементировано в национальное законодательство только в 2018 г., хотя всегда существовало в Парижской конвенции и могло применяться на территории РК прямо с момента ратификации указанного международного акта. Это, как и многие пробелы, исследованные в настоящей диссертации, доказывают, что несмотря на участие Казахстана в основных международных соглашениях в области интеллектуальной собственности, на практике существуют проблемы, связанные с упущением и незнанием со стороны государственных органов норм международного права, их неверного толкования и, как следствие, создание **искусственных барьеров** в реализации прав и законных интересов заявителей, владельцев исключительных прав.

Касательно обсуждаемого основания прекращения исключительных прав на товарный знак, рассмотрим ниже несколько вопросов. К примеру, **кто является представителем** – может ли это быть контрагент по договору купли-продажи и поставки продукции, или это должен быть обязательно дистрибьютер. Более того, имеет ли значение **дата приоритета** – должна ли регистрация в стране-участнице Парижской конвенции иметь приоритет перед оспариваемым знаком и с какого момента будет считаться приоритет, если товарный знак ранее подлежал уступке. Данные вопросы являются значимыми и пока мы не видим каких-либо разъяснений со стороны ведомства или законодателя.

Более того, практике известны случаи, когда недобросовестные предприниматели регистрируют товарные знаки известных в мире компаний ранее самих законных владельцев, но при этом, конечно же, не состоят в каких-либо отношениях с законным владельцем, не являются представителем, дистрибьютором. В таких случаях ведомство отдает предпочтение тем компаниям, которые первые заявили о своих правах и зарегистрировали товарный знак.

К примеру, ТОО «KazAlkoTrade» зарегистрировало в Казахстане товарный знак «Rockstar» в отношении пива и безалкогольных напитков 32 класса МКТУ с датой приоритета от 1 июля 2015 г. Американская компания Rockstar Inc. подала первую заявку на товарный знак «ROCKSTAR» еще в начале 2000 г. в Соединенных Штатах Америки, но на рынок Казахстана решила выйти лишь в 2016 г., когда подала одноименную заявку.

Казахстанскому потребителю благодаря сети Интернет, социальным сетям, возможности путешествовать по всему миру знакомы многие товарные знаки, которые в Казахстане не зарегистрированы и не используются законными владельцами. По этой же причине казахстанцам известен товарный знак «ROCKSTAR» в отношении напитков, произведенных американской компанией.

Несмотря на то, что факты, приведенные Rockstar Inc., очевидно доказывали, что напитки «ROCKSTAR» впервые были созданы в Америке в 2000 г., ведомство отдало предпочтение казахстанскому юридическому лицу, указав, что в Казахстане действует приоритетная система регистрации товарных знаков, основанная на принципе первенства и закрепления охраны знака за первым заявителем, означающая то, что приоритет имеет тот, кто первый его регистрирует.

Такой вывод в некой степени противоречит практике самого ведомства, которое отказывает в регистрации товарных знаков на основании пп. 1 п. 3 ст. 6 по ложности: здесь основанием для отказа в регистрации товарного знака в Казахстане являются товарные знаки, известные по всему миру, но не обязательно зарегистрированные в Казахстане.

Учитывая вышеизложенный анализ и практику ведомства, мы считаем, что указанное основание для оспаривания регистрации следует уточнить или же принять рекомендации и разъяснения на уровне самого ведомства.

в) Следующее основание для оспаривания регистрации на товарный знак связано с ранее возникшими правами на фирменное наименование, которое тождественно или сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Данное основание является доказательством того, что владельцы и товарных знаков, и фирменных наименований, являясь средствами индивидуализации, пользуются равными правами в РК. Приоритет одного тождественного или сходного до степени смешения средства индивидуализации исключает регистрацию второго. То есть сосуществование таких средств индивидуализации невозможно *априори* ввиду существования высокого риска введения в заблуждения потребителя.

Касательно данного основания, у нас также имеется предложение, выражающееся в следующем. В Казахстане на данный момент нет реестра фирменных наименований, доступного каждому. При проверке фирменного наименования мы прибегаем к реестру налогоплательщиков на сайте Министерства финансов РК.

При этом, следует отметить, что правоприменительная практика, несмотря на отсутствие такого основания с 1999 г. по 2018 г., доказывала, что наличие прав на фирменное наименование исключает права на тожественный или сходный до степени смешения товарный знак.

Так, в 2009 г. ТОО «Инвестиционная группа «ПОЗИТИВ» обратилось в СМЭС г. Алматы с иском с требованием о прекращении со стороны АО «БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)» нарушения прав на товарные знаки, исключения из фирменного наименования банка слова

«ПОЗИТИВ»/«POZITIV». Вместе с тем фирменное наименование Банка «Pozitif» (Турция) (единственного участника банка) охраняется на территории Турецкой Республики с 2005 г., с этого же года и на территории Республики Казахстан в соответствии с Парижской конвенцией.

В ст. 8 Парижской конвенции установлен **принцип автоматической охраны фирменного наименования** любого резидента страны-участницы союза без необходимости регистрации юридического лица или товарного знака [52]. Турецкая Республика и Республика Казахстан – обе являются членами Парижской конвенции.

Банк «Pozitif» (Турция) приобрел исключительное право на фирменное наименование «BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.Ş.» в 2005 г. после того, как был перерегистрирован в связи со сменой фирменного наименования с «C Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S.». Поэтому права банка имеют приоритет, а требования истца в данном случае безосновательны.

В данном основании следует обратиться к выводам и предложениям, которые мы сделали в ходе анализа соотношения товарного знака с фирменным наименованием в разделе 2.3 настоящей диссертации: это отсутствие реестра фирменных наименований и невозможность проверки, имеется ли в мире сходное до степени смешения или тождественное фирменное наименование, используемое компанией в однородной сфере производства товаров и оказания услуг.

За неимением такого реестра и возможности проверки совпадений фирменных наименований с товарными знаками, встает вопрос о целесообразности обсуждаемого основания прекращения исключительных прав на товарный знак.

В данном разделе мы так же хотели обратить внимание на **последствия прекращения прав на использование товарного знака на примере жилищных отношений**.

Соглашение о долевом участии в жилищном строительстве является специфическим видом гражданско-правового договора, регулирующего отношения между застройщиком и дольщиками, инвестирующими средства в строительство жилья. Такое соглашение не содержит элементов договора лицензирования товарного знака, поскольку его предметом не является предоставление права на использование товарного знака или иного объекта интеллектуальной собственности.

Однако данное соглашение может иметь отношение к вопросам защиты товарного знака в том случае, если застройщик использует товарный знак, принадлежащий другому лицу, без его согласия или в нарушение условий лицензионного договора. В таком случае дольщики могут столкнуться с риском утраты права на приобретение жилья в случае прекращения деятельности застройщика по решению суда или иного компетентного органа. Для предотвращения такого риска дольщикам рекомендуется проверять наличие и действительность лицензии на использование товарного знака у застройщика.

Возможна ситуация, когда застройщик, заключающий обсуждаемое соглашение с дольщиками, использует в своей деятельности товарный знак, который принадлежит другому лицу на основании лицензионного договора. В этом случае возникают следующие правовые последствия.

Застройщик обязан соблюдать условия лицензионного договора, в том числе не нарушать права и законные интересы правообладателя и не допускать искажения или иного негативного влияния на репутацию товарного знака.

Застройщик обязан информировать дольщиков о том, что он использует товарный знак на основании лицензионного договора, и указывать это в проектной декларации и в самом соглашении. Это необходимо для обеспечения прозрачности и добросовестности отношений между сторонами и для предотвращения возможных споров и претензий.

Дольщики не приобретают никаких прав на товарный знак в результате заключения обсуждаемого соглашения с застройщиком, который является лицензиатом. Они могут использовать товарный знак только в рамках договора и в соответствии с его целью, то есть для обозначения жилья, которое они приобретают в долевом строительстве.

В случае расторжения лицензионного договора между правообладателем и застройщиком, последний теряет право на использование товарного знака и обязан прекратить его использование в своей деятельности. Это может повлечь за собой необходимость изменения проектной декларации и самого соглашения, а также информирования дольщиков об этом факте.

Судебная практика зарубежных стран по вопросам, связанным с соглашением о долевом участии в жилищном строительстве и товарными знаками, неоднородна и зависит от конкретных обстоятельств дела, законодательства и правоприменительной практики каждой страны. Однако можно выделить некоторые общие тенденции и принципы, которые могут быть полезны для анализа и разрешения подобных вопросов.

Например, во Франции существует система договоров VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), которая предусматривает, что покупатель приобретает право собственности на жилье в процессе его строительства. При этом покупатель обязан уплатить цену договора в соответствии с графиком, установленным законом, а продавец обязан завершить строительство в срок и передать покупателю жилье, соответствующее договору и техническим нормам. В случае, если продавец использует товарный знак, принадлежащий третьему лицу, он должен иметь на это соответствующее разрешение и не вводить в заблуждение покупателя относительно происхождения и качества жилья. Нарушение этих обязанностей может являться основанием для расторжения договора VEFA и взыскания убытков с продавца.

В Германии существует система договоров Bauträgervertrag, которая также подразумевает, что покупатель приобретает право собственности на жилье в процессе его строительства. При этом покупатель обязан уплатить цену договора в соответствии с графиком, установленным договором, а продавец обязан завершить

строительство в срок и передать покупателю жилье, соответствующее договору и техническим нормам. В случае, если продавец использует товарный знак, принадлежащий третьему лицу, он должен иметь на это соответствующее разрешение и не вводить в заблуждение покупателя относительно происхождения и качества жилья. Нарушение этих обязанностей может являться основанием для расторжения договора Bauträgervertrag и взыскания убытков с продавца.

Таким образом, можно сделать вывод, что соглашение о долевом участии в жилищном строительстве может быть связано с вопросами лицензирования и защиты товарных знаков в том случае, если застройщик использует товарный знак, принадлежащий другому лицу, на основании лицензионного договора. В этом случае застройщик обязан соблюдать условия лицензионного договора, информировать дольщиков о том, что он является лицензиатом, и не нарушать права и законные интересы правообладателя и дольщиков.

Дольщики не приобретают никаких прав на товарный знак и могут использовать его только в рамках соглашения о долевом участии в жилищном строительстве. В случае расторжения лицензионного договора застройщик теряет право на использование товарного знака и обязан прекратить его использование. Судебная практика зарубежных стран по аналогичным договорам подтверждает, что нарушение этих обязанностей может повлечь за собой расторжение договора и взыскание убытков [99].

3.3 Защита исключительных прав на товарный знак

В настоящем разделе рассматриваются порядок и особенности рассмотрения споров по товарным знакам в суде. Вопросы рассмотрения споров в Апелляционном совете в досудебном порядке были рассмотрены в авторских публикациях докторанта. Отметим еще раз, несоблюдение досудебного порядка рассмотрения спора в Апелляционном совете влечёт за собой следующие последствия: судья возвращает исковое заявление или оставляет заявление без рассмотрения [100-102].

Далее, наше исследование будет посвящено вопросу рассмотрения споров и защите прав на товарные знаки в суде.

Из первых двух разделов настоящего исследования мы уже сделали вывод о том, что государство обладает монополией в решении вопроса о выдаче охранного документа и соответственно возникновения исключительных прав на товарный знак. Учитывая всю процедуру регистрации товарного знака, длящуюся на момент написания диссертации примерно семь-восемь месяцев со дня подачи заявки, а также факт оплаты официальных пошлин в адрес ведомства, возникает прямой вопрос о том, какую «услугу» окажет государство в обмен на стоимость регистрации и подержание в силе той же регистрации каждые десять лет. Отвечая на данный вопрос, следует отметить, что здесь имеет место два действия со стороны государства – это **охрана и защита исключительного права**.

Природа охраны заключается как раз в том, что, выдавая охранный документ, государство подтверждает, что на территории РК владелец товарного знака имеет абсолютное право на защиту исключительных прав на товарный знак в отношении указанных в охранном документе товаров и/ или услуг. Такому праву противостоит обязанность всех и каждого не нарушать исключительное право, при этом нарушение здесь выражается, в первую очередь, в использовании тождественного или сходного до степени смешения товарного знака без согласия владельца. При таком незаконном использовании владелец вправе обратиться в государственные органы за защитой.

На самом деле, действующее законодательство имеет несколько рычагов для защиты исключительных прав на товарный знак. В данном разделе мы опишем подробно о таких инструментах, а также выявим основные проблемы правоприменительной практики при защите исключительного права. Но для начала следует выявить природу обязательств, возникающих вследствие нарушения исключительных прав на товарный знак.

В частном праве обязательства возникают в силу соглашения сторон (договорные обязательства) и в силу иных юридических фактов, к примеру причинения вреда (внедоговорные обязательства).

Деликтные обязательства порождаются, в том числе, в результате совершения неправомерных действий. Применительно к рассматриваемому вопросу неправомерным действием будет считаться незаконное использование товарного знака. В результате незаконного использования товарного знака наступает обязанность по возмещению вреда, причиненного имущественным правам владельца товарного знака. Более того, учитывая публичный характер противоправного действия, действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака. В данном случае затрагиваются права потребителей, которые при наличии на полке товара, маркированного тождественным или сходным до степени смешения товарным знаком, могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя, качества и свойств товара и т.п.

Помимо административной и уголовной ответственности предусмотрена гражданская ответственность в части возмещения убытков правообладателю. По мнению А.П. Сергеева, административные и уголовно-правовые меры оказывают воздействие на нарушителей, хоть и не являются основными [103]. В научной литературе вопрос соотношения административной и гражданской ответственности за незаконное использование товарного знака достаточно хорошо проработан С.А. Агамагомедовой. Автор приходит к выводу, что привлечение к административной ответственности за незаконное использование товарного знака влечет за собой определенное упорядочивание общественных отношений в области создания и использования исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности [104].

Так, на данный момент в ст. 158 КоАП РК [105] и в ч. 1 ст. 222 УК РК [106] предусмотрены виды ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Отметим, что в соответствии с Законом РК от 3 июля 2017 г. № 84-VI данная статья дополнена следующим примечанием: лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба [107]. Как отметил экс-председатель мажилиса Н.З. Нигматулин, данная поправка направлена на гуманизацию ответственности за экономические правонарушения [108]. В частности, лицо, впервые совершившее правонарушение в экономической среде, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно возместило причинённый им ущерб.

В указанной статье УК РК обязательным объективным признаком состава уголовного проступка является причинение незаконным использованием товарного знака крупного ущерба.

В данном случае, гражданином, которому причинен ущерб вследствие незаконного использования товарного знака, может быть признано физическое лицо, владелец товарного знака, зарегистрированного и действующего на территории РК. То же самое касается и организации – ею признается юридическое лицо – владелец товарного знака, зарегистрированного и действующего на территории РК. Касательно государства – в данном случае государство (в лице какого-либо государственного органа) может выступать и в качестве владельца товарного знака, зарегистрированного и действующего на территории РК, и в качестве органа публичной власти, который из-за незаконного использования товарного знака не получил доход в бюджет. Это, к примеру, проявляется в случае, когда незаконное использование товарного знака имело место в отношении производства табачных изделий или алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками. На практике при незаконном использовании товарного знака в отношении табачных изделий или алкогольной продукции имеет место и маркировка таких товаров акцизными марками неизвестного происхождения, т.е. государство в данном случае не дополучает доход, который оно получило бы в случае производства такой продукции владельцем товарного знака или лицом, которому законно предоставлено право на использование товарного знака.

В вышеизложенной норме УК РК наибольший интерес вызывает вопрос механизма определения размера понесенных правообладателем убытков при нарушении исключительных прав на товарный знак. То есть, каким образом заявителю следует рассчитать ущерб, чтобы понять, подпадает ли незаконное использование под гипотезу ч. 1 ст. 222 УК РК.

На данный момент в действующем законодательстве, нормативных постановлениях Верховного суда РК, а также в научно-исследовательских работах казахстанских ученых не встречается какой-либо подход к разрешению данного

вопроса, тогда как в российских источниках при аналогичных нормах законодательства (п. 3 ст. 1484 ГК РФ [109]; ст. 14.10 КоАП РФ [110]; ч. 1 ст. 180 УК РФ), суды полагают, что сумму ущерба следует рассчитывать исходя из средней стоимости аналогичной продукции правообладателя [111].

Так, по делу о незаконном использовании товарного знака «Tommy Hilfiger», расчет ущерба, причиненного незаконным использованием товарного знака, был осуществлен исходя из средней стоимости аналогичной продукции компании Tommy Hilfiger Licensing B.V. в РФ, а именно, в размере 6 000 рублей за 1 единицу ремня, маркированного товарным знаком «Tommy Hilfiger» [112].

Аналогично, по делу о незаконном использовании товарного знака «PUMA», расчет ущерба, причиненного компании PUMA SE незаконным использованием принадлежащих ей товарных знаков, осуществляется исходя из средней рыночной стоимости аналогичной продукции компании PUMA SE, предназначенной для реализации на территории РФ, и составил 1 600 500 рублей [113].

По делу о незаконном использовании товарного знака «LOUIS VUITTON», расчет ущерба, причиненного незаконным использованием товарного знака «LOUIS VUITTON», также произведен исходя из расчета средней стоимости аналогичной продукции компании Louis Vuitton Malletier, что составило 1 766 783 рубля 34 копейки [114]

Однако, вышеприведенная судебная практика не всегда находит поддержку российских ученых. В РФ на данный момент выделяются две основные позиции по вопросу о механизме расчета крупного ущерба в уголовно-правовой норме, предусмотренной ст. 180 УК РФ (напоминаем, что указанная норма аналогична ч. 1 ст. 222 УК РК).

Так, А.А. Козлов предлагает исходить из действующих цен на оригинальную продукцию [115]. Как мы видим, данная позиция отражается в действующей судебной практике РФ.

При этом данная позиция оспаривается другой группой ученых. Так, Л.Н. Никитина полагает, что ущерб нужно рассчитывать исходя из размера роялти [116]. Другими словами, размер ущерба должен определяться на основании стоимости лицензии (предоставления права использовании товарного знака третьему лицу), т.е. в основу расчета берется та сумма, которую правообладатель получил бы от нарушителя, если бы последний заключил с ним лицензионное соглашение и исправно платил бы роялти за использование товарного знака. Данная позиция поддерживается следующей группой российских ученых.

По мнению А.Ф. Быкодоровой, при исчислении ущерба за основу следует брать сумму лицензионных платежей [117].

Е.В. Демьяненко, В.А. Кондрашина так же являются сторонниками данной позиции [118] [119].

Как мы отмечали выше, в РК на данный момент нет ни одной опубликованной позиции законодателя, ученых касательно механизма расчета крупного ущерба в делах о незаконном использовании товарного знака. Поэтому на практике в

Казахстане правообладателям не остается иного выхода, чем определить размер понесенных убытков в зависимости от стоимости оригинального товара с товарным знаком.

Так, в деле о незаконном использовании товарного знака, принадлежащего крупному производителю табачных изделий, в том числе, сигарет, маркированных зарегистрированным и действующим в РК товарным знаком, размер убытков был рассчитан на основании отгрузочной стоимости оригинальных сигарет. Во внимание принималась отгрузочная стоимость, действующая на момент подачи иска о возмещении убытков. При этом отгрузочная стоимость оригинальных сигарет была умножена на количество незаконно произведенных пачек сигарет (т.е. изготовленных без согласия владельца товарного знака). Рассчитав таким образом размер убытков, правообладатель (юридическое лицо) при превышении размера ущерба 7 384 000 тенге (по состоянию на 2024 г.) может подать заявление об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 222 УК РК, а также подать гражданский иск о возмещении убытков в уголовном процессе. В данном случае, при положительном исходе уголовного дела, доказать и взыскать размер понесенного ущерба в гражданском судопроизводстве намного легче, и у правообладателя есть все шансы полагать, что гражданский иск о возмещении убытков будет удовлетворен.

Такой же подход в определении размера материального ущерба, причиненного правообладателю, был применен экспертом ИСЭ по г. Алматы за № 2386 от 11 апреля 2016 г. в деле о незаконном использовании товарного знака «Дәстүр»: рыночная стоимость чайной продукции «Дәстүр» объемом 250 р. в количестве 3780 пачек, при условии соответствия продукции по качеству и безопасности потребления нормативной документации, составляет 2 457 000 тенге [120].

Отметим, что в мировой практике вопрос возмещения убытков за незаконное использование товарных знаков на сегодняшний день очень актуален. К примеру, за последние годы шанхайские суды в Китае значительно усилили свою деятельность по защите прав интеллектуальной собственности, особенно увеличив размер взыскиваемого ущерба в судебном порядке и введя штрафные санкции.

Районный суд Шанхая в районе Пудун постановил, что ответчик должен выплатить 3 000 000 юаней в качестве компенсации за нарушение прав на товарный знак в сентябре 2019 г. Истец в этом случае являлся иностранным предприятием по производству спортивного инвентаря. В связи со злонамеренным и серьезным нарушением со стороны ответчика суд вынес решение о штрафных санкциях, основанных на трехкратной прибыли от нарушающих действий ответчика. Это также первый случай, когда шанхайский суд применил штрафные санкции в случае нарушения прав интеллектуальной собственности.

В Казахстане существуют и случаи, когда незаконное использование по обязательному объективному признаку состава преступления «причинение крупного ущерба» не подпадает под ч. 1 ст. 222 УК РК. В таком случае,

правообладателю или лицу, получившему разрешение на использование товарного знака, следует обратиться к Закону о товарных знаках.

Так, в праве интеллектуальной собственности, как и в других отраслях права, ответственность вследствие причинения вреда правообладателям – владельцам исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникает в соответствии с законодательством.

На данный момент в ст. 44 Закона о товарных знаках предусмотрена в том числе обязанность нарушителя возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки.

Тяжелее всего на практике доказать размер понесенных владельцем убытков. Теоретически, основываясь на том же подходе, что и был описан выше в отношении расчета размера убытков в зависимости от стоимости оригинального товара, заявить размер убытков возможно. Однако, учитывая, что бремя доказывания убытков лежит на истце – в данном случае правообладателе или лице, уполномоченном на использование товарного знака, на практике заявленный размер убытков, подлежащих возмещению, не всегда подлежит удовлетворению судами.

Казахстанские суды неохотно соглашаются с рассчитанным размером убытков, и правообладатель едва ли может покрыть даже расходы на представление его интересов в суде в случае отказа или частичного отказа в удовлетворении требования о возмещении убытков.

В данном случае, по нашему мнению, одним из способов решений данной проблемы является введение такой формы ответственности за незаконное использование товарного знака, как **компенсация**. Так в российском законодательстве предусмотрена на усмотрение правообладателя возможность взыскать в судебном порядке убытки или компенсацию. При этом дается минимальный и максимальный размер компенсации, который можно заявить, и суд решает самостоятельно, в каком размере может быть удовлетворено требование о возмещении компенсации. При этом в российской судебной практике компенсация является одним из наиболее востребованных способов защиты исключительных прав [121].

В обоснование необходимости введения компенсации за незаконное использование товарного знака можно привести и ст. ст. 45, 48, 56 ТРИПС, вступившего в силу в 1995 г. как часть Соглашения о создании ВТО. В статьях этого международного Соглашения компенсация зачастую выступает в качестве средства восстановления имущественного положения пострадавшей стороны [126].

При принятии данного изменения вопрос о возмещении убытков вследствие незаконного использования товарного знака можно будет опустить, т.к. у правообладателя появится выбор – заявить и доказать размер понесенных убытков или получить компенсацию в твердой сумме. По нашему мнению, данное положение положительно скажется на судебной практике при разрешении споров о незаконном использовании товарного знака [127].

Вопросы, связанные с ввозом товаров без согласия владельцев товарных знаков, а также иные вопросы таможенного регулирования описаны автором в опубликованной статье [141].

Существующий механизм приостановления товаров с нарушениями на границе Казахстана на практике работает и достаточно часто применяется правообладателями, по крайней мере, для следующих целей: отслеживание потока товаров с нарушениями (из каких стран и в каком количестве экспортируют и импортируют товар, обозначенный товарным знаком (оригинал) или контрафактный товар), выявление списка нарушителей. Зачастую, правообладатели даже при решении не подавать гражданский иск против незаконного импортера, могут согласиться на ввоз товара с последующим разрешением спора в претензионном порядке, в порядке переговоров с нарушителями. Нам представляется, что такой выход оправдан и, по крайней мере, способствует разгрузке местных судов, а также возможности оформления законного согласия на использование товарных знаков путем заключения лицензионного и/или дистрибьюторского договора с владельцем.

Сложившаяся в РК практика **внесения товарных знаков в таможенный реестр** является одним из прогрессивных видов противодействия ввозу и обороту контрафактных товаров.

Далее, мы хотели бы осветить проблемы, которые встречаются в судебной практике при рассмотрении вопросов о незаконном использовании товарных знаков. Так, нам известно недавнее дело по исковому заявлению The Coca-Cola Company к ТОО «ЮНИКС», рассмотренное в СМЭС г. Шымкент и Южно-казахстанским областным судом.

The Coca-Cola Company производит и реализует напитки «Coca-Cola». В Казахстане так же производится и реализуется напиток «Kazakhstan Cola» (Рисунок 6 - Изображения сравниваемых напитков).

На Рисунке 6 слева изображение напитка «Kazakhstan Cola» ТОО «ЮНИКС», справа - «Coca-Cola» The Coca-Cola Company.

Рисунок 6 - Изображения сравниваемых напитков



Здесь очевидно сходство до степени смешения формы бутылки для напитка «Kazakhstan Cola»; то же сочетание красного и белого цветов: этикетка - на красном фоне, слова «Kazakhstan Cola» крупными буквами, крышка – красного цвета с

надписью белого цвета.

В данном конкретном случае сходство используемых обозначений подтверждается и результатами опросов потребителей, проведенных The Coca-Cola Company в трех мегаполисах Казахстана. Согласно результатам опроса. большинство (более 68%) потребителей ассоциируют этикетку «Kazakhstan Cola» с товарным знаком/ напитком «Coca-Cola».

Несмотря на это, суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске The Coca-Cola Company. Решения судов были основаны на экспертном заключении, не опросе. При этом в экспертном заключении сравнивались отдельные элементы упаковок напитков, не являющихся предметом спора.

На примере указанного дела мы полагаем, что **опрос потребителей** является надежным доказательством сходства обозначений или, наоборот, различия [151].

По мнению А. Тюлькина, охрана потребительских интересов, связанных со средствами индивидуализации, должна стать частью правовой охраны прав потребителей [130].

Необходимо отметить важность в делах данной категории таких доказательств, как **социологические отчеты**. С учетом того, что установлению подлежит угроза возникновения неверных представлений (ассоциаций) применительно к товарному знаку, социологические отчеты как раз позволяют наряду с другими доказательствами подтвердить или опровергнуть наличие соответствующих ассоциаций [131].

В описанном выше деле суды первой и апелляционной инстанций не оценили результаты опроса потребителей. Решения судов приводят к тому, что на рынке реализуются одинаковые напитки в сходных до степени смешения упаковках, что вводит потребителей в заблуждение относительно производителя напитков. Такие решения не только способствуют установлению неправильной правоприменительной практики, но и подрывают авторитет РК в глазах мирового бизнес-сообщества, т.к. интеллектуальная собственность подлежит защите во всем мире, и компания, которая имеет исключительные права на товарный знак, вправе просить защиты от недобросовестных действий со стороны нарушителей.

Использование опроса потребителей в качестве доказательств по делам о нарушении исключительных прав на товарные знаки мы детально рассмотрели в **Пособии по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности**. В Пособии, в частности, отражен опыт России [132], Украины [133], Германии [134], США, Австралии [135] Великобритании [134].

В Казахстане установлены Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан, где регламентируется порядок проведения опроса [136].

В казахстанской судебной практике суды прибегают к самостоятельному анализу сходства товарных знаков до степени смешения. Так, в деле по исковому заявлению ТОО «Energy Management» к ТОО «Astana Energy Management»,

гражданское дело № 2-11942/14 (2014- 2015 гг.) истец подал иск о запрете использования фирменного наименования путем изменения наименования и перерегистрации в уполномоченных органах. ТОО «Energy Management» было зарегистрировано 31 июля 2012 г., тогда как ТОО «Astana Energy Management» зарегистрировано 24 февраля 2014 г. В материалах дела указано, что истец и ответчик осуществляют однородную деятельность.

Суд первой инстанции отказал в иске. Суд самостоятельно сделал сравнение обозначений на основании Правил. Суд апелляционной инстанции, напротив, основываясь на тех же Правилах, сделал вывод о сходстве фирменных наименований до степени смешения и удовлетворил исковые требования истца.

На примере указанного дела мы полагаем, что суды должны воздержаться от совершения действий, которые ГПК РК возлагает на стороны в споре – представить доказательства, подтверждающие свою позицию. Давая оценку о сходстве обозначений, суд должен опираться на представленные экспертные заключения.

Поскольку нет единственной организации, которая была бы компетентна выдавать заключения о сходстве и тождестве обозначений, полагаем, что суд должен оценивать по своему усмотрению каждое представленное заключение эксперта/ специалиста на предмет полноты, компетентности. А совокупность представленных доказательств на предмет того, доказывают ли представленные доказательства позицию стороны в споре.

В этом деле опрос потребителей служил бы надежным доказательством сходства обозначений или, наоборот, различия.

В разрезе данного исследования интересны выводы судов по делу о сходстве до степени смешения: так, при доказывании возможного введения потребителей в заблуждение необходимо предоставить доказательства, что потребители ассоциируют товарный знак именно с производителем продукции; судебные акты иностранных судов не могут быть приняты в качестве доказательства того, что товарный знак вводит в заблуждение относительно изготовителя товара.

Возвращаясь к вопросу о незаконном использовании товарных знаков, отметим, что нам так же известен случай с незаконным использованием товарного знака «L’OPERA» и объектов авторского права рестораном в г. Алматы.

Название ресторана, его товарный знак, дизайн интерьера, концепция ресторана, и даже меню полностью скопированы с ресторана «L’OPERA», открытого намного раньше в г. в Сен-Тропе, Франция.

Владелец ресторана в г. Алматы, скопировав всю концепцию ресторана и товарный знак, действовал в г. Алматы, несмотря на многочисленные обращения владельца интеллектуальной собственности из Франции. Кроме того, владелец ресторана в г. Алматы успел раньше зарегистрировать в Казахстане сходный до степени товарный знак (Рисунок 7 – Товарный знак владельца ресторана в г. Алматы, Рисунок 8 - Товарный знак владельца ресторана в г. Сен-Тропе, Франция).

Рисунок 7 – Товарный знак владельца ресторана в г. Алматы



Рисунок 8 - Товарный знак владельца ресторана в г. Сен-Тропе, Франция



Владельцу ресторана в г. Сен-Тропе, Франция удалось **в претензионном порядке** добиться прекращения нарушения исключительных прав, а также зарегистрировать в Казахстане одноименный товарный знак по МР № 1240777.

В ходе изучения судебных актов, связанных с разрешением споров о защите права интеллектуальной собственности, рассмотренных судами на местах, а также ВС РК, нами была выявлена неверная оценка судами действий правообладателей по защите исключительных прав. Суды оценивают требования правообладателей по запрету импорта, реализации товара и т. д. с нарушением прав интеллектуальной собственности, как нарушение конкуренции, злоупотребление правом со стороны правообладателей.

В целях настоящего исследования нами так же были проанализированы судебные решения по товарным знакам. Более подробно смотрите наш анализ в Пособии [151].

Так, истец, Irish Distillers Limited, подал иск к ТОО «Бриг» о признании действий последнего по ввозу на территорию РК виски «JAMESON» нарушающими права истца и запрете использования одноименного товарного

знака. Ответчик, ТОО «Бриг», подал встречный иск к Irish Distillers Limited о признании действий по ограничению ввоза товара незаконными [137].

СМЭС Актюбинской области в своем решении установил, что ответчик, ТОО «Бриг», не нарушил исключительные права истца, Irish Distillers Limited, на объект интеллектуальной собственности (товарный знак), импортировав на территорию РК виски, маркированные товарным знаком «JAMESON», без согласия истца.

СМЭС Актюбинской области указал в решении, что согласно п. 2 ст. 10 ГК РК, государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. Законодательство РК не запрещает такой вид предпринимательской деятельности, как импорт алкогольной продукции, например, как импорт товаров – виски под товарным знаком «JAMESON» на территорию РК.

Здесь мы видим, что суды определяют действия правообладателя товарного знака по защите своих прав через суд (с требованиями запрета ввоза и реализации товаров на рынке РК), как нарушение конкуренции и акт злоупотребления правом. Указанный вывод судов противоречит природе исключительных прав, принципам права интеллектуальной собственности, закрепленным в законодательстве РК.

Законодательство РК предоставляет лицу исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности на определенный период.

При этом законодательство РК предусматривает так же механизмы защиты исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, в том числе, право подать иск в суд о нарушении прав на объект интеллектуальной собственности (ст. 970 ГК РК).

Таким образом, действия правообладателей по защите прав на товарные знаки никак не являются антиконкурентными действиями, ограничением свободного оборота товаров. Признание действий по защите права исключительного права ограничением конкуренции означает полное отрицание института исключительного права, закрепленного законодательством РК. Исключительное право, по сути, является «законной» монополией правообладателя, гарантированной государством.

Указанные принципы права интеллектуальной собственности закреплены, в частности, в следующих нормах:

1) п. 2 ст. 125 ГК РК;
2) п. 1 ст. 964 ГК РК;
3) п. 1 ст. 969 ГК РК;
4) п. 1 ст. 970 ГК РК;
5) п. 4 ст. 4 Закона о товарных знаках.

По поводу соотношения прав интеллектуальной собственности и конкуренции имеются и научные позиции [138-140].

Из нормативных правовых актов РК, доктрины следует, что правообладателю объекта интеллектуальной собственности законодательство предоставляет исключительное право использовать объект интеллектуальной собственности,

извлекать прибыль от использования объекта на исключительной основе в период охраны объекта. И такая исключительность не является нарушением конкуренции. По истечении срока охраны общество начинает извлекать пользу из объектов интеллектуальной собственности, поскольку объекты интеллектуальной собственности переходят в общественное достояние.

Эти выводы равно применимы ко всем объектам интеллектуальной собственности, помимо указанных выше средств индивидуализации и объектов промышленной собственности, также к селекционным достижениям, топологиям интегральных микросхем, объектам авторского права и смежных прав.

В настоящий момент судебная практика признания действий правообладателя по защите права интеллектуальной собственности нарушением конкуренции начала меняться. Надзорная судебная коллегия по гражданским и административным делам Верховный суд РК в постановлении от 9 декабря 2015 г. по гражданскому делу № 3гп-625-15 компании Chivas Holdings (IP) Limited к ТОО «Бриг» о признании действий по использованию товарного знака «Chivas Regal» нарушающими установила, что выводы местных судов о недобросовестности истца, попытке ограничения предпринимательской деятельности ответчика являются несостоятельными. Напротив, действия ответчика являются недобросовестной конкуренцией.

Действия по защите своего права правообладателем и впредь не должны признаваться ограничением конкуренции, недобросовестной конкуренцией, злоупотреблением правом.

Следующая категория дел связана с параллельным импортом. Так, в РК нет единообразия судебной практики по вопросу, какие действия являются нарушением прав правообладателя.

Рассмотрим данный вопрос на примере дела по иску Bacardi and Company Limited к ТОО «Бриг», гражданское дело № 4г-249(2)-09 (2008 – 2009 гг.) и дела по иску Chivas Holding (IP) Limited к ТОО «Бриг», гражданское дело № 3гп-625-15 (2014 – 2016 гг.). Оба дела к одному ответчику, ТОО «Бриг», связаны с ввозом на территорию РК оригинальных алкогольных напитков из стран Европы, произведенных истцами или с их разрешения. ТОО «Бриг» в последующем осуществлял реализацию оригинальных алкогольных напитков в РК. Истцы предъявляли требования о прекращении нарушения права на товарные знаки в связи с тем, что ТОО «Бриг» осуществлял ввоз на территорию РК товара, маркированного товарными знаками истцов, без разрешения владельцев товарных знаков.

В деле по иску компании Bacardi and Company Limited суды всех инстанций, включая ВС РК, придерживались позиции, что ввоз оригинального товара, хоть и без разрешения правообладателя, не является нарушением исключительного права владельца объекта интеллектуальной собственности. В удовлетворении требований компании Bacardi and Company Limited было отказано.

В деле по иску Chivas Holding (IP) Limited к ТОО «Бриг» мы видим изменение судебной практики. ВС РК, отменяя решение трех нижестоящих судебных инстанций, признает ввоз товара самостоятельной формой использования объекта интеллектуальной собственности (в конкретном деле – товарного знака) и делает вывод о нарушении прав владельца товарного знака со стороны ТОО «Бриг».

В делах против ТОО «Бриг» Верховный суд РК в 2009 г. и в 2015 г. делает разные выводы.

Вывод Верховного суда РК в деле по иску Chivas Holding (IP) Limited к ТОО «Бриг» (2015 г.): исключительное право владельца составляет и правомочие по импорту товара, содержащего объект интеллектуальной собственности. А для признания нарушения прав достаточно совершения какого-либо одного из правомочий без разрешения правообладателя.

Такой вывод следует из положений Закона о товарных знаках, Патентного закона, Закона о селекционных достижениях, а также других специальных законов, регулирующих охрану и защиту различных объектов интеллектуальной собственности.

Например, Закон о товарных знаках в ст. 1 перечисляет, какие действия являются использованием товарного знака, при этом перечень действий является неисчерпывающим, так как любое введение товаров/услуг с товарным знаком в гражданский оборот признается использованием.

ГК РК в ст. 1032 устанавливает обязанность прекратить любое несанкционированное использование, а не цепочку каких-то действий по использованию. При этом каждый вид использования объекта интеллектуальной собственности является «самостоятельным». Действий по ввозу товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, без разрешения правообладателя, достаточно для признания нарушения прав интеллектуальной собственности.

В 2009 г. принимая решение по аналогичному делу Верховный суд РК указал, что ввоз оригинального товара на территорию РК дистрибьютором не является нарушением прав на объект интеллектуальной собственности.

В отношении товарных знаков, следует отметить следующее. Если товар, содержащий указанные объекты интеллектуальной собственности, введен в гражданский оборот на территории РК с разрешения владельца объекта интеллектуальной собственности, то последующая реализация товара на территории РК возможна без разрешения правообладателя. Это упомянутый выше принцип исчерпания прав правообладателя, а именно, права на распространение объекта интеллектуальной собственности (или товара, содержащего объект интеллектуальной собственности).

Следующая категория дел связана с вопросом о **столкновении прав на доменное имя и товарный знак** (дело по иску ИП С.М. Бодрова к ТОО «Raska», гражданское дело № 2-9205/15 (2015 г.).

ИП С.М. Бодрова - владелец товарного знака «Ochkarik». ТОО «Raska» - владелец доменного имени ochkarik.kz. Истец требовал в суде признать неправомерным использование ответчиком буквенного обозначения «Ochkarik» в доменном имени «ochkarik.kz».

Суд первой инстанции отказал в иске и констатировал, что доменное имя не является объектом права интеллектуальной собственности.

Данное дело было рассмотрено апелляционной, кассационной инстанциями, суды указанных инстанций поддержали выводы суда первой инстанции. Суд надзорной инстанциями отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

В данном деле суды не применили закон, который подлежал применению. Вынося решение по указанному делу суды должны были применить Закон о товарных знаках, а именно, абз. 2 п. 1 ст. 43.

Доменное имя на практике может индивидуализировать субъектов гражданско-правовых отношений, а также товары, работы и услуги. Этим пользуются нарушители, воспроизводя товарные знаки в доменном имени.

Определяя нарушение прав на товарный знак в онлайн среде, законодатель указывает, что нарушением является использование исключительно ***тождественного*** товарного знака. По нашему мнению, необоснованно исключается из объема нарушения использование обозначений, сходных до степени смешения в доменном имени или на Интернет-ресурсах.

Как мы видим, в процитированной норме нет указания на использование обозначений, сходных до степени смешения. Мы считаем данный факт упущением в действующем законодательстве. Хотя на момент написания диссертации в Казахстане обсуждается проект изменений в законодательство об интеллектуальной собственности [147].

Законодатель обратил внимание на «кибersквоттинг», где самым важным признаком является недобросовестность действия по регистрации доменного имени.

Данные вопросы в настоящее время крайне затруднительно решить в суде, так как отсутствует законодательная база, и стороны пользуются Порядком разрешения споров, который был разработан учреждением «Казахский центр сетевой информации (KazNIC)», и по сути не позволяет решить спор, связанный с доменными именами, а также не является частью нормативных актов РК. В данных правилах так же указано, что KazNIC для разрешения спора принимает только свидетельства на словесные товарные знаки, полностью повторяющие ***оригинальную*** часть доменного имени, что является ущемлением прав владельцев комбинированных товарных знаков (логотипов) [148].

С целью борьбы с недобросовестной конкуренцией предлагается ввести ответственность за использование товарного знака в доменном имени, когда на веб-сайте, который размещен на таком доменном имени, рекламируются или

предлагаются товары или услуги, сходные по своему характеру с товарами или услугами, в отношении которых охраняется товарный знак.

В деле по иску ИП С.М. Бодрова к ТОО «Raska», а также аналогичным делам, суд должен был следовать следующей логике. Суд должен выяснить следующее: охраняется ли на территории РК и принадлежит ли товарный знак истцу, а также в отношении каких товаров и услуг зарегистрирован товарный знак. Далее, необходимо определить используется ли товарный знак в доменном имени нарушителя. А также в отношении, каких товаров и услуг нарушитель использует доменное имя.

Анализируя судебные акты, вынесенные специализированными экономическими судами и судами общей юрисдикции РК, мы пришли к следующим выводам:

1) судебная практика РК неоднородна, по идентичным вопросам суды выносят кардинально разные решения;

2) некоторые выводы судов различных инстанций означают полное отрицание института интеллектуальной собственности, закрепленного законодательством РК.

Учитывая вышеизложенное, нами был проведен анализ международного опыта по рассмотрению споров по интеллектуальной собственности.

Как следует из анализа, во многих странах функционируют либо самостоятельные специализированные суды, либо соответствующие судебные инстанции в составе судов общей юрисдикций. Из международного опыта следует, что споры по интеллектуальной собственности рассматриваются специальными судами, созданными для рассмотрения категорий дел, связанных, к примеру, с оспариванием охранных документов, в том числе, ввиду неиспользования, оспариваем решений ведомства по интеллектуальной собственности и т.д.

К примеру, в Великобритании – это Суд по интеллектуальной собственности (входит в состав Высокого суда правосудия по делам предпринимательства и собственности) [142], Апелляционный суд по патентным делам (входит в состав Высокого суда правосудия по делам предпринимательства и собственности) [143], в России – это Суд по интеллектуальным правам [144], в США - Федеральные суды США, Комиссии по международной торговле и Советы по рассмотрению споров и апелляций [145], а в Беларуси - Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь [146].

В Казахстане такие споры подсудны судам общей юрисдикции. При этом, как было отмечено раннее, в Казахстане на данный момент установлено обязательное рассмотрение некоторых споров в досудебном порядке – в Апелляционном совете. Решения Апелляционного совета могут быть оспорены в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астана.

Учитывая международный опыт, а также то, что количество дел в сфере интеллектуальной собственности в Казахстане в среднем за год достигает одной тысячи, мы предлагаем передачу споров 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.

Таким образом, передача споров по интеллектуальной собственности, к примеру, к подсудности самостоятельного специализированного суда либо соответствующей судебной инстанции в составе судов общей юрисдикций приведет в том числе к формированию особого судейского состава со специальными знаниями в области интеллектуальной собственности.

Заключение

В настоящей диссертации было проведено комплексное исследование правового регулирования охраны и защиты товарных знаков в Республике Казахстан, а также сравнительный анализ международных соглашений и практики других стран в этой области.

Основная цель исследования заключалась в выявлении проблем и пробелов в законодательстве и правоприменительной практике, а также в разработке конкретных теоретических предложений и практических рекомендаций по устранению таких проблем и пробелов и совершенствованию национального законодательства.

В ходе исследования были рассмотрены исторические аспекты возникновения и развития товарных знаков как объектов интеллектуальной собственности, их сущность, функции, виды и классификация. Были проанализированы основные источники правового регулирования товарных знаков на национальном и международном уровнях, а также особенности их соотношения с другими средствами индивидуализации, такими как: фирменные наименования, НМПТ и обозначения географических объектов.

Особое внимание было уделено вопросам возникновения, распоряжения и прекращения исключительных прав на товарные знаки, а также условиям и порядку их регистрации, оспаривания и признания недействительными. Были изучены различные способы и основания использования товарных знаков, в том числе по лицензионному договору и договору франчайзинга. Были выделены основные принципы и критерии охраноспособности товарных знаков, такие как отличительная способность, новизна, правомерность и добросовестность.

В рамках исследования были также рассмотрены наиболее актуальные и спорные проблемы защиты прав на товарные знаки, связанные с нарушениями исключительных прав, недобросовестной конкуренцией и параллельным импортом.

Были проанализированы существующие механизмы правовой защиты товарных знаков, включая административную, гражданско-правовую, уголовную и таможенную защиту, а также роль и компетенция различных субъектов защиты, таких как владельцы товарных знаков, патентные поверенные, экспертные органы, Апелляционный совет, суды и правоохранительные органы. Были выявлены основные недостатки и противоречия в правоприменительной практике по делам о нарушении прав на товарные знаки, а также возможные пути их устранения и унификации.

На основании проведенного исследования автор диссертации пришел к следующим выводам и рекомендациям:

Товарные знаки являются важными и ценными объектами интеллектуальной собственности, которые отражают деловую репутацию, стоимостное соотношение и конкурентоспособность товаров и услуг, а также служат средством защиты прав

и интересов потребителей. Поэтому необходимо обеспечить эффективную и сбалансированную правовую охрану и защиту товарных знаков, учитывая как интересы правообладателей, так и общественные интересы.

Для улучшения правового регулирования товарных знаков в Республике Казахстан необходимо принять ряд мер, направленных на совершенствование законодательства, устранение пробелов и неопределенностей, учет международных соглашений и обязательств, а также повышение правовой грамотности и культуры в области интеллектуальной собственности. Среди таких мер можно выделить следующие:

- разработать и принять подзаконные акты, регламентирующие порядок и процедуру оспаривания и признания недействительными регистрации на товарные знаки, а также их использования в качестве залога, по лицензионным договорам и договорам франчайзинга, коллективного знака и знака общего пользования;
- подготовить и издать комментарий к Закону о товарных знаках, а также методические рекомендации и пособия по вопросам охраны и защиты товарных знаков для правообладателей, патентных поверенных, экспертов, судей и других заинтересованных лиц;
- создать единый и публично доступный реестр фирменных наименований юридических лиц, который бы позволял проверять ранее возникшие права на фирменные наименования и исключать смешение/ совпадение с товарными знаками;
- усилить контроль за соблюдением прав на товарные знаки со стороны государственных органов, в том числе таможенных, антимонопольных, налоговых, а также обеспечить координацию и сотрудничество между ними в борьбе с нарушениями, недобросовестной конкуренцией и параллельным импортом;
- совершенствовать систему правосудия по делам о нарушении прав на товарные знаки, в том числе путем создания специализированных судов по интеллектуальной собственности, повышения квалификации и компетенции судей, разработки единых подходов и критериев к оценке доказательств, определению сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, а также к исчислению и взысканию компенсации за нарушение прав на товарные знаки;
- проводить широкую информационно-просветительскую работу среди населения, бизнес-сообщества, образовательных и научных учреждений по вопросам охраны и защиты товарных знаков, а также формировать уважительное отношение к интеллектуальной собственности и добросовестному использованию имущественных прав.

Таким образом, реализация предложенных мер позволит повысить эффективность правового регулирования охраны и защиты товарных знаков в Республике Казахстан, а также способствовать развитию экономики, инноваций, конкуренции, инвестиций и защите прав и интересов потребителей.

Автор также предлагает следующие **практические предложения по совершенствованию действующего законодательства РК в области правовой охраны и защиты товарных знаков:**

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 именно 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) Необходима разработка детальных правил подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете (в том числе в части процессуальных прав и обязанностей).

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) Отмечена необходимость в принятии рекомендаций касательно механизма расчета причиненного ущерба вследствие незаконного использования товарных знаков на уровне нормативного постановления Верхового суда РК, а также более глубокое изучение данного вопроса учеными.

Исследование в рамках настоящей диссертации вызвано необходимостью осмысления истории законодательства о товарных знаках, правовых проблем, возникающих в связи с их возникновением, реализацией, прекращением и защитой.

Автор анализирует вопросы возникновения, становления и развития законодательства о товарных знаках; международные соглашения по товарным знакам; вопросы соотношения товарного знака с другими средствами индивидуализации.

В условиях необходимости развития экономики, производительности труда, технического прогресса товарные знаки являются значимыми факторами эффективного продвижения товаров и услуг. С позиции публичного интереса они служат обеспечению прав и законных интересов потребителей.

Исследование, проведенное в рамках настоящей диссертации, показало, что товарные знаки, будучи традиционными поименованным средством индивидуализации, обладают коммерческой ценностью и приобретают в ходе активного и длительного использования **деловую репутацию**.

Как показало исследование, пробелы в правовом регулировании отношений по поводу товарных знаков, незнание и отсутствие опыта государственных служащих, отсутствие научных исследований и поспешность изменения законодательства, влекут необходимость разработки комплекса мер по улучшению существующего положения.

Прежде всего, целесообразно подготовить комментарий к Закону о товарных знаках, а также создать отдельный корпус судей с глубокими знаниями в области права интеллектуальной собственности.

При соотношении товарного знака и фирменного наименования выявлена необходимость в создании единого и публично доступного реестра фирменных наименований юридических лиц для проверки ранее возникших прав, сродни Государственному реестру товарных знаков РК.

По результатам нашего анализа, мы приходим к выводу, что в Казахстане на данный момент нет единообразия в принятии судебных решений по делам о нарушении прав на товарные знаки. При противоречивой практике казахстанских судов и отсутствии научных разработок, предлагается рассмотреть возможность передачи споров по интеллектуальной собственности, к примеру, к подсудности самостоятельного специализированного суда либо соответствующей судебной инстанции в составе судов общей юрисдикций.

При принятии обсуждаемых мер возможно достичь, по крайней мере, нескольких долгосрочных целей:

1) реализация прав и законных интересов потребителей Казахстана, которые будут получать посредством товарных знаков достоверную информацию об источнике (производителе) и качестве товара. Здесь мы имеем в виду уменьшение нарушений исключительных прав на товарные знаки ввиду эффективной правоприменительной практики;

2) создание условий для привлечения иностранных инвестиций – следует признать, что инвестиции идут, как правило, в ту страну, где будут обеспечены защита и охрана прав, в том числе, исключительных прав на товарные знаки;

3) привитие всеобщего уважения к интеллектуальной собственности и добросовестного использования имущественных прав.

В целом, данное исследование является, в первую очередь, отражением пятнадцатилетнего опыта работы автора в качестве юриста в сфере интеллектуальной собственности и патентного поверенного Республики Казахстан.

Регулярное взаимодействие с экспертами ведомства, членами Апелляционного совета, судьями, другими поверенными и специалистами, изучение мировой практики и законодательства, а также сам опыт предоставления услуг в области регистрации и защиты интеллектуальных прав, привели к выводам в настоящем исследовании.

Главной целью автора было отразить развитие законодательства и практики в области правового регулирования охраны и защиты товарных знаков не только в исторических целях, но и в целях улучшения самого положения дел касательно регулирования отношений, охраны и защиты товарных знаков в стране.

Автор путем результатов данного исследования хотел донести до заинтересованных лиц необходимость в модернизации и применении новых, современных мер в целях улучшения правоприменительной практики, обеспечения прав потребителей. Не скроем, что здесь кроется и образовательная цель – донести до большего круга лиц, каким ценным объектом интеллектуальной собственности может быть товарный знак, и его история объясняет необходимость в его уважении, охране и защите.

Учитывая проведенное исследование, становится совершенно ясным, что роль товарных знаков в современном мире и их коммерческая ценность возрастает. Товарные знаки имеют стоимостное соотношение и являются такими же распространенными объектами гражданских прав, как и движимое и недвижимое имущество, вещи и т.д.

Эта отчетливо сформированная тенденция заставляет как законодателя и правообладателей, так и ученых, юристов, патентных поверенных внимательно относиться к правовой охране товарных знаков.

Ученым и практикующим юристам, патентным поверенным на данный момент необходимо разработать единый подход к вопросам охраны и защиты

исключительных прав владельцев товарных знаков, чтобы добиться уменьшения числа нарушений и случаев недобросовестной конкуренции.

По итогам исследования так же были подняты спорные и наиболее актуальные вопросы возникновения, распоряжения и прекращения исключительных прав на товарные знаки.

Список использованных источников

1. Global 500 2024 // https://brandirectory.com/. 27 января 2024 года.
2. Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в РК. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. 2002.
3. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» // ИС «Параграф».
4. Abraham S. Greenberg, The Ancient Lineage of Trade-Marks, 33 J Pat Off Soc'y 876, 878 (December, 1951).
5. Серебруев И.В. Уголовно-правовая специфика незаконного использования товарного знака: постановка проблемы // Российский юридический журнал. – 2015. - № 2. – С. 67-79.
6. Abraham S. Greenberg, The Ancient Lineage of Trade-Marks, 33 J Pat Off Soc'y 881 (December, 1951).
7. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. – Алма-Ата: Рауан, 1992.
8. Ефименко П. Юридические знаки (Опыт исследования по сравнительному обычному праву) // Журнал Министерства народного просвещения. 1874, октябрь. С. 57.
9. Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности: Монография. – Алматы: Жеті Жарғы, 2001. – 448 с. С. 14.
10. Bently, Lionel, "The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the Legal Concept of Trade Mark (1860-80)" in Lionel Bently, Jane C. Ginsburg & Jennifer Davis (eds), Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique (Cambridge University Press, 2008).
11. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств. — Wolters Kluwer, 2010. — С. 340. — ISBN 978-5-466-0545-5.
12. Roger W. Dyer Jr., Monetary Damages under the Lanham Act: Eighth Circuit Holds Actual Confusion is Not a Prerequisite, 77 Mo. L. Rev. (2012).
13. The History and Development of Trademark Law // http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf. 27 января 2024 года.
14. Publication of SAMSON trademark under Reg. No. 11210 // http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=11210&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch. 27 января 2024 года.
15. Ефименко П. Юридические знаки (Опыт исследования по сравнительному обычному праву) // Журнал Министерства народного просвещения. 1874, октябрь. С. 57.
16. Матевосов Л.М. Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России. Вопросы теории и истории. СПб., 2002. С. 70.

17. Васильева Н.О., Нечушкина Е.А. Фальсификация и контрафакция товарных знаков // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 1.

18. Романова Т.П. Из истории торговых марок в России // Этнографическое обозрение. 2007. № 1. С. 132.

19. Закурдаева О.Ю. Формирование понятия «товарный знак» в российском законодательстве // Законодательство и экономика. 2006. № 11. С. 61.

20. Гражданский кодекс Казахской ССР (Общая часть), утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1964 г. Законом Казахской ССР от 28 декабря 1963 г. Утратил силу в соответствии с Законом РК от 1 июля 1999 г. № 410-1.

21. Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР. Под редакцией заведующего кафедрой советского гражданского права Казахского государственного университета им. С.М. Кирова М.А. Ваксберга, д.ю.н. Ю.Г. Басина и старшего научного сотрудника Института философии и права Академии наук Казахской ССР Б.В. Покровского. Издательство «Казахстан». Алма-Ата – 1965. С. 61-61.

22. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года, и Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I // ИС «Параграф».

23. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков. Учреждена Ниццким Соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. (пересмотрено в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г. и изменено 28 сентября 1979 г.). Республика Казахстан присоединилась к Соглашению Законом РК от 16 ноября 2001 г. № 258-II. Соглашение вступило в силу для Казахстана 24 апреля 2002 г.

24. Письмо Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан от 19 марта 1994 г. № 501 // ИС «Параграф».

25. Письмо Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан от 19 марта 1994 г. № 515 // ИС «Параграф».

26. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 г.). Казахстан ратифицировал Конвенцию Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1999 г. № 11-II «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов».

27. Законодательство об интеллектуальной собственности претерпело изменения (Алия Сеитова, юрист и патентный поверенный, Dentons Kazakhstan) // 29 апреля 2015 г. ИС «Параграф».

28. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29 мая 2014 г.) // ИС «Параграф».

29. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (принят на Дипломатической конференции 27 марта 2006 г.) // ИС «Параграф».

30. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330-II «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» // ИС «Параграф».

31. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 1320 «Об утверждении Положения об апелляционном совете» // ИС «Параграф».

32. Сеитова А.Н. История развития законодательства о товарных знаках // Вестник Института законодательства РК, №1 (55)-2019 г.

33. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Боденхаузен Г.; Перевод с французского Тумановой Н.Л.; Под редакцией проф. Богуславского М.М.; Вступительная статья Питовранова Е.П. – М.: Издательство «Прогресс», 1977. – 306 с. С. 126.

34. Общеизвестный товарный знак. К истории вопроса / Братусь Д.В., магистрант Российского государственного института интеллектуальной собственности (Москва)/ ИС «Параграф».

35. Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. Учебник. М.: Международные отношения, 2004. С. 118.

36. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. Маковского А.Л., вступ. ст. Яковлева В.Ф.; Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2008. С. 653.

37. Overview of Kazakhstan’s commitments // https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/kazakhannex_e.pdf. 27 января 2024 года.

38. Коростелева С. Актуальные тенденции развития системы права Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной собственности // Научно-практический журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 2, 2016. 80 с. С. 7.

39. Гаврилов Э.П. О совершенствовании правовой охраны товарных знаков в России. – ПиЛ. Интеллектуальные права. – 2016, № 11.

40. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права: по изданию 1914 г. М., 1994. С. 179.

41. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. Bently L., Sherman B. Op. cit. P. 811.

42. Trade Marks Act (Chapter 332, Revised Edition 2005). Part III. 29 // URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sg/sg035en.pdf.

43. The 15 Most Popular Luxury Brands Online In 2023 // https://luxe.digital/digital-luxury-ranking/most-popular-luxury-brands/. 27 января 2024 года.

44. DESIGNER BELTS // https://www.farfetch.com/sg/shopping/women/belts-1/items.aspx?view=180&designer=25354. 27 января 2024 года.

45. Андрощук Г. Дело «золотых медведей»: коллизия товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2016. - № 2. С. 54.

46. Шлойдо Г. Распоряжение исключительными правами в формате коммерческой концессии: новая реальность // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 12. С. 49.

47. Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки и НМПТ (приложение 3 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 г. № 1349).

48. Coca-Cola Trade Mark Application [1986] 2 All ER 274.

49. First ever ‘motion mark’ granted by UK Intellectual Property Office // https://www.scottishlegal.com/article/first-ever-motion-mark-granted-by-uk-intellectual-property-office. 27 января 2024 года.

50. Кто есть Кто в Республике Казахстан – 2011. Справочник в 2 томах. Алматы, 2011 – Т. 1. 1334 с. Т. 2. 1312 с.

51. Нефедова Л.Д. Товарные знаки и их роль в управлении качеством продукции. Обзорная информация. – М.: ВНИИПИ, 1982. – 60 с. С. 43.

52. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. На Республику Казахстан действие данной Конвенции распространяется с 16 февраля 1993 г. в соответствии со специальной декларацией Премьер-министра Республики Казахстан, направленной в ВОИС // ИС «Параграф»;

53. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г.) // ИС Параграф.

54. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах» // ИС «Параграф».

55. Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), v. 25.10.1994 (BGB1. I S. 3082) // //https://www.juris.de/.

56. Roger W. Dyer Jr. Monetary Damages under the Lanham Act: Eighth Circuit Holds Actual Confusion is Not a Prerequisite // Missouri Law Review. - 2012. – Volume 77. - P. 267-282.

57. U. S. Trademark Law Federal Statutes. TITLE X, § 45 (15 U.S.C. § 1127) // https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

58. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть четвертая // ИС «КонсультантПлюс».

59. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-практический комментарий / под. Ред. Сергеева А.П. – Москва: Проспект, 2016. – 912 с. С. 750.

60. Закон Украины № 3689-XII от 15 декабря 1993 г. «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» // http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=UA.

61. Сеитова А.Н. К вопросу о возможности использования товарного знака в измененном виде // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», № 1 2019 спецвыпуск. С. 68-71.

62. Словарь Мультитран // http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=suggestive&l1=1. 27 января 2024 года.

63. Руководство по экспертизе товарных знаков (Guidelines for trademark examination) 2007 г. // https://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAGuidelinesforTrademarkExamination.doc.

64. Чурилов А. Товарные знаки в цифровую эпоху // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2018. - № 7. С. 47-54.

65. Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2019», СанктПетербург, 26–28 июня 2019 г. / под ред. Ю. И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – 162 с. С. 159.

66. Банк решений // http://ras.arbitr.ru/. 27 января 2024 года.

67. Fraternity Collection, LLC v. Fargnoli // https://casetext.com/case/fraternity-collection-llc-v-fargnoli.

68. Public Impact, LLC v. Boston Consulting Group // https://www.leagle.com/decision/infdco20160314957. 27 января 2024 года.

69. Eksouzian v. Albanese // https://www.leagle.com/decision/infdco20150810851. 27 января 2024 года.

70. Федотова Н.В. Хештеги – навигация и индивидуализация в интернет-пространстве // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2019», Санкт-Петербург, 26–28 июня 2019 г. / под ред. Ю.И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – 162 с. С. 158-159.

71. Объекты гражданских прав: Монография / Отв. ред. Сулейменов М.К. – Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2008. – 600 с. С. 51.

72. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан: Учебное пособие / Отв. ред. к.ю.н., доцент З.Х. Баймолдина, д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2013. - 264 с. С. 209.

73. Колесникова В.В. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров (работ, услуг) как объекты права интеллектуальной собственности. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2007. – С. 13.

74. Комментарий к Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (Климкин С.И., к.ю.н., академический профессор КОУ). Редакция комментария по состоянию на апрель 2012 г. // ИС «Параграф».

75. Ответ Министра юстиции РК от 6 мая 2010 г. на вопрос от 29 апреля 2010 г. № 38361 (e.gov.kz) // ИС «Параграф».

76. Решение Специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области от 22 января 2018 г. по делу № 2713-17-00-2/3659 // http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyh-aktov.

77. Horwitz E., Levi B. Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of

Section 43(a) // Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 7:59. 1996. P. 61, 62.

78. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» // ИС «Параграф».

79. Галимзянова Д.Н. Столкновение права на общеизвестный товарный знак с правом на фирменное наименование // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2019», Санкт-Петербург, 26–28 июня 2019 г. / под ред. Ю. И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – 162 с. С .135.

80. Кохановская Е.В. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений интеллектуальной собственности и информационных правоотношений // Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященные 20-летию НИИ частного права и 10-летию КМА (Алматы, 21-22 мая 2015 г.) / Отв. ред. Сулейменов М.К. – Алматы: «Дәуір-Кітап», 2016. – 668 с. С. 383.

81. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2013. № 11. С. 46-74.

82. Рожкова М.А. К вопросу об основаниях возникновения интеллектуальных прав // Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященные 20-летию НИИ частного права и 10-летию КМА (Алматы, 21-22 мая 2015 г.) / Отв. ред. Сулейменов М.К. – Алматы: «Дәуір-Кітап», 2016. – 668 с. С. 397.

83. Амангельды А.А. Юридические факты в праве интеллектуальной собственности // Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященные 20-летию НИИ частного права и 10-летию КМА (Алматы, 21-22 мая 2015 г.) / Отв. ред. Сулейменов М.К. – Алматы: «Дәуір-Кітап», 2016. – 668 с. С. 403.

84. Пункт 4 Приложения 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 г. № 71 «О справочнике международных непатентованных наименований лекарственных средств» (г. Москва).

85. Lists of Recommended and Proposed INNs // https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/. 27 января 2024 г.

86. Найробский Договор об охране олимпийского символа (Найроби, 26 сентября 1981 г.). Ратифицирован Законом РК от 9 ноября 2010 г. № 350-IV (вступил в силу 9 марта 2011 г.).

87. Терещенко О. и Рахлей Ю. Товарные знаки в шоу-бизнесе: особенности маркетинговой стратегии и правовой охраны // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2019. - № 3. – С. 31-38.

88. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий (постатейный). в двух книгах. — изд., испр. и доп. с использованием судебной практики / отв. ред. Сулейменов М.К. — Алматы, 2007, Кн. 1.

89. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): в двух книгах. Книга 2 / ответственные редакторы Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. — Алматы, 2006.

90. Зверева А. Юридическая судьба исключительных прав на товарный знак в случае ликвидации юридического лица-правообладателя // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2018. - № 6. – С. 61-66.

91. Сова В.В. Судьба прав на товарные знаки и НМПТ при ликвидации и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя // М.: Имущественный отношения в Российской Федерации. – 2014. № 8. – С. 83-89.

92. Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов» // Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 г. № 519.

93. Новоселова Л.А. О наследовании прав на средства индивидуализации // Хозяйство и право. N 3. 2014. С. 38.

94. Городисская Е.Ю. Наследование прав на товарный знак // Закон. N 5. 2014.

95. Сеитова А.Н. Некоторые вопросы прекращения исключительных прав на товарный знак по законодательству Республики Казахстан // Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: история и современность. Сборник научно-практических статей III Международной научно-практической конференции (симпозиума) молодых ученых (г. Краснодар, 12 ноября 2018 г.). – Краснодар: АНО «НИИ АПСП», ФГБОУ ВО КубГАУ, 2019. – 319с. С. 251-254.

96. Мателли П. Новое французское законодательство по товарным знакам – В трех книгах. – Книга 2. – Душанбе, 1998. – С. 119.

97. Сеитова А.Н. Новеллы в законодательстве о неиспользовании товарных знаков // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №6 (66) 2018. С. 67-70.

98. Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан 7/2014. Обобщение: О практике рассмотрения дел о применении законодательства о товарных знаках // https://sud.gov.kz/sites/default/files/byulleten_no7_2014.pdf 27 января 20224 года.

99. Agreement on Share Participation in Housing Construction: Historical Aspect and Legal Nature // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Research Article. – 2019. – Vol. 22. – Iss. 1. – P.

100. 100. Старженецкий В. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Обзор судебной практики по материалам Постановления Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2004 г. N 1164/04 // Коллегия. 2004. N 7; СПС «КонсультантПлюс».

101. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан», пп. 1 п. 1 ст. 152 и пп. 1 ст. 279.

102. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. № 85 «Об утверждении Положения об апелляционном совете» (утратил силу). Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 г. № 1317 «Об утверждении Правил рассмотрения апелляционным советом возражений».

103. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», Издательство «Проспект», 2004.

104. Агамагомедова С.А. Соотношение административной и гражданской ответственности за незаконное использование товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2016. - № 2. – С. 19-26.

105. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V // ИС «Параграф».

106. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V // ИС «Параграф».

107. Закон РК от 3 июля 2017 г. № 84-VI // ИС «Параграф».

108. Нигматулин: новый закон отменит уголовную ответственность за лжепредпринимательство // https://www.zako№.kz/4862659-№igmatuli№-№ovyy-zako№-otme№it.html. 27 января 2024 года.

109. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 1 июля 2017 г.) («ГК РФ») // ИС «КонсультантПлюс».

110. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 августа 2017 г.) («КоАП РФ») // ИС «КонсультантПлюс».

111. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18 июля 2017 г.) («УК РФ») // ИС «КонсультантПлюс».

112. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 июня 2017 г. № 04АП-2759/2017 по делу № А78-4565/2017 // ИС «КонсультантПлюс».

113. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2016 г. № 05АП-1239/2016 по делу № А51-22740/2015 // ИС «КонсультантПлюс».

114. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2014 г. № 05АП-657/2014 по делу № А51-29553/2013 // ИС «КонсультантПлюс».

115. Козлов А.А. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 24. См. также: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ.ред. Жалинского А.Э. М., 2005. С. 549 // ИС «КонсультантПлюс».

116. Неоднократность и крупный ущерб как конструктивные признаки состава незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) (Л.Н. Никитина) («Общество и право», 2009, № 2) // ИС «КонсультантПлюс».

117. Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 94. См. также: Склярук С.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 123 // ИС «КонсультантПлюс».

118. Демьяненко Е.В. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 123. См. также: Конов Ю. Масштабы и основные показатели оценки убытков от нарушения прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. № 12. С. 11 – 13 // ИС «КонсультантПлюс».

119. Кондрашина В.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака по законодательству России и зарубежных стран: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 70 // ИС «КонсультантПлюс».

120. Приговор Наурызбайского районного суда г. Алматы от 28 июня 2016 г. по делу № 7585-16-00-1/49 // ИС «Параграф».

121. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т. Т. III. Обязательственное право. - Спб.: Юридический центр Пресс, 2004.

122. Закон РК от 10 июня 1996 г. № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 января 2024 г.) // ИС «Параграф».

123. Закон РК от 13 июля 1999 г. № 422-I «Об охране селекционных достижений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 января 2024 г.) // ИС «Параграф».

124. Закон РК от 16 июля 1999 г. № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 января 2024 г.) // ИС «Параграф».

125. Закон РК от 29 июня 2001 г. № 217-II «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 января 2024 г.) // ИС «Параграф».

126. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // ИС «Параграф».

127. Сеитова А.Н. Актуальные вопросы внедоговорных обязательств вследствие нарушения исключительных прав на товарный знак // Внедоговорные обязательства: Материалы междунар. науч.-практ. конф. в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Германией и Казахстаном, посвященной 25-летию Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер» (Алматы, 25-26 мая 2017 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2017. – 544 с. С. 485-494.

128. Закон РК № 161-VI от 20 июня 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» // ИС «Параграф».

129. Кодекс РК от 26 декабря 2017 г. № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», п. 10 ст. 198 // ИС «Параграф».

130. Тюлькин А. Средства индивидуализации: охрана интересов потребителей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2016. - № 1. – С. 72.

131. Новоселова Л.А. Права на товарный знак. Московский Государственный Юридический Университет имени Кутафина О.Е. (МГЮА) // ИС «КонсультантПлюс».

132. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12049928/#ixzz616DbR0Gu/. 27 января 2024 года.

133. Постановление Верховного суда Украины от 13 августа 2019 г. по делу № 910/6920/17 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/83669477; Постановление № 5 Пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 23 марта 2012 г. «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12

134. How courts view surveys in trade mark cases // https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/news/articles/2015/43-47-feature-europe-surveys.pdf?la=en. 27 января 2024 года.

135. Survey Evidence in Proceedings before the Australian Trade Mark Registrar // https://www.whlaw.com.au/survey-evidence-in-proceedings-before-the-australian-trade-mark-registrar/. 27 января 2024 года.

136. Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан. Утверждены приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 // ИС «Параграф».

137. Дело по иску Irish Distillers Limited к ТОО «Бриг», гражданское дело № 2-3003/15 (2015 – 2016 гг.) // ИС «Best Profi».

138. Иванова Д. Теория исчерпания исключительного права, практика ее применения и введение регионального исчерпания прав на товарные знаки в Республике Беларусь/ Иванова Д. //Юстиция Беларуси. – 2012. – № 10 (12). С. 37-41. С. 37.

139. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе переработанное и дополненное. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. – 752 с. – С. 10.

140. Лабзин М.В. Параллельный импорт: право против эмоций/ Лабзин М.В. // Патенты и лицензии. – 2007. – № 7 (12). С. 2-14. С. 8.

141. Казахстан расширяет меры по борьбе с контрафактом // https://forbes.kz/life/observation/kazahstan_rasshiryaet_meryi_po_borbe_s_kontrafaktom/

142. Intellectual Property Enterprise Court // https://www.gov.uk/courts-tribunals/intellectual-property-enterprise-court. 27 января 2024 года.

143. Patents Court // https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court. 27 января 2024 года.

144. Компетенция Суда по интеллектуальным правам определяется частью 4 статьи 34, частью 3 статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации // http://ipc.arbitr.ru/node/13301. 27 января 2024 года.

145. Обзор системы правового регулирования США // https://wipolex.wipo.int/ru/info/outline/US. 27 января 2024 года.

146. Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь // http://belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=; Intellectual Property Dispute Resolution In Belarus: Government Bodies Involved And Their Competencies // https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_13/wipo_ace_13_6_ppt.pdf. 27 января 202427 января 2024 года.

147. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности // Открытые НПА | НПА (egov.kz) 27 января 2024 года.

148. Порядок разрешения споров // https://www.nic.kz/rules/policy.jsp 27 января 2024 года.

149. Лиссабонское Соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. (пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г.).

150. The Lisbon System // https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/942/wipo_pub_942.pdf 30 января 2024 года.

151. Пособие по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности. – г. Нур-Султан, 2020. – 110 стр. Автор Сеитова А.Н., рецензент Калашникова И.А., судья Верховного Суда РК // https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/posobie_po_rassmotreniyu_sporov_ob_is.pdf.

152. Информационное письмо Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан от 19 января 1995 г. № 95 «О приеме заявок на регистрацию звуковых товарных знаков» // ИС «Параграф».