

**Интеллектуальная собственность:
анализ изменений в
законодательстве РК и
практические рекомендации
юристов**

Содержание вебинара



Что изменилось?



Товарные знаки



Авторское право



Патенты



Распоряжение правом



Защита прав

Регистрация–фиксация прав

- Как правило, не зарегистрировано – не защищено
- “First to file”, а не “First to use”
- Все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.
- Регистрация не даёт права использовать, но даёт право запрещать использовать данный объект интеллектуальной собственности
- Объекты ИС – нематериальные активы, имущество, и как каждое имущество, оно должно быть защищено
- Права интеллектуальной собственности надо защищать
- Патент или товарный знак необходимо использовать
- Защита территориальна

 **ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

Регистрация товарного знака

- Упрощены требования к документам
- Сокращены сроки: предварительная экспертиза - 10 рабочих дней, и полная экспертиза – 7 месяцев с даты подачи заявки
- Публикация сведений о поданных заявках
- Дополнены сведения, вносимые в Государственный реестр товарных знаков

Оспаривание регистрации товарного знака

- **Дополнены основания для признания регистрации недействительной:**
 - если регистрация произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего
 - если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака
- **Споры, связанные с неиспользованием товарного знака переданы в компетенцию судов**

Товарные знаки, признанные общеизвестными в РК

COCA-COLA

Халық

SPRITE

Halyk

FANTA

Народный



MARLBORO

L&M

BOND STREET

Товарные знаки, признанные общеизвестными в РК



TOFFIFEE



BOLOTOV & PARTNERS

Trademarks. Patents. Copyright.

Товарные знаки, признанные общеизвестными в РК

TOYOTA / ТОЙОТА



LEXUS / ЛЕКСУС



MEGA

МУКАЛТИН

РАХАТ

ASTANA-MOTORS

Общеизвестные товарные знаки

- Изменены требования к опросу потребителей
- Сокращены сроки проведения экспертизы заявлений на признание знаков общеизвестными: предварительная экспертиза - 5 рабочих дней, полная экспертиза - 2 месяца
- Определена дата, с которой начинается срок действия общеизвестного знака - с даты подачи заявления в уполномоченный орган
- Исключен пункт 6 статьи 19 Закона о товарных знаках, предусматривающий возможность использования товарного знака, сходного до степени смешения с общеизвестным, не более 7 лет

Споры, связанные с общеизвестными товарными знаками

- Включена норма о возможности аннулирования товарного знака, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, если использование такого товарного знака способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.



АВТОРСКОЕ ПРАВО

Изменения в законодательстве об авторском праве и смежных правах РК

- Отмена регистрации имущественных прав, приём документов только от авторов (физ. лиц) и только на необнародованные произведения
- Упрощены требования к документам
- Подача заявки онлайн
- Сокращение сроков регистрации
- Онлайн Реестр – возможность поиска произведений в реестре, аннулирования сведений и возможность внесения изменений

Отмена регистрации имущественных прав

- **Регистрация имущественных прав**
 - **Раньше: была.** Автор для свидетельства личных **неимущественных** или **имущественных** прав на необнародованное произведение, а также правообладатель для подтверждения обладания исключительными **имущественными** правами на произведение в любое время в течение срока охраны авторского права либо действия соответствующих договоров был вправе зарегистрировать их в государственном реестре прав на объекты, охраняемые авторским правом.
 - **Сейчас: отменена.** Автор для свидетельства личных **неимущественных** прав на необнародованное произведение в любое время в течение срока охраны авторского права вправе внести необходимые сведения в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом.

Упрощены требования к документам (I)

- **Упрощение требований к документам** (на примере регистрации прав на программы для ЭВМ)
 - Раньше:
 - ✓ заявление;
 - ✓ носитель (дискета или другие электронные носители) с программой и исходным кодом (исходный текст) для ЭВМ или базы данных;
 - ✓ реферат программы или базы данных, включающий название программы или базы данных, наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя, дату создания, область применения, назначение, функциональные возможности, основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ;
 - ✓ копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 - ✓ оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за государственную регистрацию.

Упрощены требования к документам (II)

- **Упрощение требований к документам** (на примере регистрации прав на программы для ЭВМ)
- **Раньше:** При регистрации прав на служебные произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, помимо документов, представляемых для регистрации, необходимо представить копию трудового договора, в случае заключения дополнительного договора между автором и работодателем о принадлежности имущественных прав на использование служебного произведения - копию такого договора, а также справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, если работодателем является организация. В случае, если правообладателем прав на произведение является юридическое лицо, помимо документов, представляемых для регистрации, необходимо представить справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
- Материалы, представляемые на регистрацию, должны быть пронумерованы, прошиты и парафированы автором (авторами) или правообладателем.

Упрощены требования к документам (III)

- **Упрощение требований к документам** (на примере регистрации прав на программы для ЭВМ)
- **Сейчас:** К заявлению о внесении сведений в Реестр прилагаются экземпляр произведения и копия документа, подтверждающего оплату данной услуги, и, в случае необходимости, копия документа, подтверждающего основания для уменьшения размера оплаты. Вместо экземпляра произведения к заявлению могут прилагаться в отношении программ для ЭВМ или баз данных – реферат, включающий название программы или базы данных, фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) автора, дату создания, область применения, назначение, функциональные возможности, исходный код (исходный текст), основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ. Автор для свидетельства личных неимущественных прав на необнародованное произведение в любое время в течение срока охраны авторского права вправе внести необходимые сведения в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом.

Упрощены требования к документам (IV)

- **Упрощение требований к документам** (на примере регистрации прав на программы для ЭВМ)
 - **Сейчас:** Все документы на регистрацию предоставляются в электронном виде, исходный код прописывается в формате word, на электронном носителе не предоставляется. Не нужно постранично подписывать документы.

Онлайн Реестр, возможность поиска, аннулирования сведений из Реестра, внесения изменений в Реестр

▪ Внесение сведений в Реестр

- **Раньше:** не предусмотрено.
- **Сейчас:** в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления автора, или на основании вступившего в законную силу решения суда;
- ✓ в Реестре могут быть исправлены ошибки технического характера, не изменяющие принадлежность, характер или содержание внесенных сведений, в течение одного рабочего дня с даты получения заявления автора;
- ✓ аннулирование сведений из Реестра производится по заявлению автора, а также на основании вступившего в законную силу решения суда;
- ✓ копии документов, экземпляр соответствующего произведения и (или) его описание представляются третьим лицам с согласия автора, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Сокращение сроков регистрации

- **Срок регистрации сокращён**

- **Раньше:** в течение двадцати рабочих дней со дня получения заявления автора (авторов) или правообладателя;
- **Сейчас:** в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления автора, или на основании вступившего в законную силу решения суда.



ПАТЕНТЫ

Основные изменения в патентном законодательстве

- Процедура экспертизы заявок на объекты промышленной собственности
- Регистрация объектов промышленной собственности и выдача патента
- Охрана промышленных образцов
- Регистрация договоров передачи права на объекты промышленной собственности и лицензионных договоров
- Процедура оспаривания патентов

Охрана промышленных образцов

- **Раньше:** Объём правовой охраны на промышленный образец (далее «ПО») определялся совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях изделия (макета) и **приведённых в перечне существенных признаков**
- **Сейчас:** Объём правовой охраны на ПО определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях **внешнего вида** изделия. Изложение **перечня существенных признаков в описании ПО** исключено.

Однако разделы описания ПО остались прежними:

- ✓ назначение и область применения промышленного образца
- ✓ аналоги промышленного образца;
- ✓ сущность промышленного образца.

Процедура оспаривания патента

- **В компетенции Апелляционного Совета были:**
 - **Раньше:** Оспаривание и признание недействительным полностью или частично охранного документа в течение всего срока действия по возражению против его выдачи в случаях:
 - ✓ несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности
 - ✓ наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки
 - **Сейчас:** Все споры, касающиеся **оспаривания патентов** (в том числе Евразийских патентов) и **признания его недействительным полностью или частично** переданы в компетенцию суда.



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ

Виды договоров, подлежащие регистрации

- Договор о передаче права (договору уступки)
- Лицензионный (сублицензионный договор) договор
- Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
- Договор залога

Виды лицензий

- Простая неисключительная лицензия
- Исключительная лицензия
- Другие непротиворечащие законодательным актам условия использования объекта интеллектуальной собственности (единственная лицензия и т.п.)

Требования к договорам

- Изменены требования к количеству экземпляров договора (1 оригинал или нотариально заверенная копия вместо 4-х)
- Копия доверенности вместо оригинала
- Исключено требование предоставления решения органов управления владельца/лицензиара, общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора руководителем предприятия в случае подачи заявления от имени юридического лица

Процедура регистрации

- Сокращен срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней, вместо 2 месяцев
- Определён срок рассмотрения заявления по прекращению или аннулированию договора на основании решения суда – в течение 1 дня

Иные изменения

- Удалено требование подачи заявления на регистрацию лицензионного договора в течение 6 месяцев с даты подписания договора
- Определён срок действия лицензии, если в договоре не указан срок действия– 5 лет, при этом срок не может превышать срок действия товарного знака



ЗАЩИТА ПРАВ

Таможенные меры

- Появилась форма заявления
- Расширен перечень документов, которыми можно подтвердить право на интеллектуальную собственность:
 - **Раньше:** Свидетельство, лицензионный договор, выписка из государственного реестра, справка НИИС о правовом статусе международной регистрации
 - **Сейчас:** то же самое + выписка ВОИС, договор о передаче прав, а также другие документы, например авторский договор

Таможенные меры

- **Требуется документ, подтверждающий факт перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности:**
 - Судебный акт
 - Постановление государственного или правоохранительного органа
- **Необходимы фотографии товаров с нарушением прав.**
 - **Раньше:** только подробное описание

Таможенные меры

- **Ходатайство о продлении – не позднее чем за 15 дней до истечения срока**
- **Срок таможенной защиты может быть приостановлен до 2-х месяцев**
- **Срок приостановления может быть продлён на 10 дней только при подаче искового заявления**

Контрафактный товар

- Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными.

Административная ответственность

- Контрафактные товары – уничтожать
- Параллельный импорт – в доход государства

Гражданская ответственность

- **Контрафактные товары, оборудование и иные средства и материалы для изготовления контрафактных товаров – уничтожать за счёт нарушителя**
- **Контрафактные товары не уничтожать если их введение в оборот необходимо в общественных интересах и при условии удаления с товара и его упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения**
- **Что делать с параллельным импортом?**

Гражданская ответственность

- Введено понятие компенсации, НО
- Не определены размеры компенсации
- Размер компенсации определяет суд, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров

Уголовная ответственность

- Увеличен порог крупного ущерба:
 - Раньше: 1 000 МРП
 - Сейчас: 2 000 МРП (4,810,000 тенге)
- Снижена ответственность:
 - Раньше: штраф до 150 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест до 40 суток
 - Сейчас: штраф до 80 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 20 суток

Важно помнить, что:

- Как правило, не зарегистрировано – не защищено
- “First to file”, а не “First to use”
- Все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.
- Регистрация не даёт права использовать, но даёт право запрещать использовать данный объект интеллектуальной собственности
- Объекты ИС – нематериальные активы, имущество, и как каждое имущество, оно должно быть защищено
- Права интеллектуальной собственности надо защищать
- Патент или товарный знак необходимо использовать
- Защита территориальна



ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ТОО «Болотов и Партнёры»
Республика Казахстан
г. Алматы 050008
Ауэзова 60
БЦ «Almaty Residence» 6 этаж
Тел.: +7 (727) 357 23 80
Факс: +7 (727) 357 23 81
Е-mail: Info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

«Болотов и Партнёры» – это казахстанская юридическая фирма, находится в Алматы. Мы занимаемся только вопросами интеллектуальной собственности в Казахстане и Центральной Азии с 1994 года. Мы оказываем юридические услуги в более чем десяти отраслях экономики, включая сферу товаров народного потребления, фармацевтики, телекоммуникаций, транспорта, энергетики, финансовых услуг и производства.

Рядом международных рейтинговых агентств (Legal-500, AsialawProfiles, Chambers & Partners и др.) наша фирма признана лучшей в области интеллектуальной собственности в Казахстане.



ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Вопросы – ответы (I)

- Мы по договору франчайзинга передали ноу-хау и логотип. Этот договор нужно регистрировать?
- Где можно пройти курсы по интеллектуальной собственности или семинары или тренинги? Хотим послать наших юристов на повышение такой квалификации, что посоветуете?
- Интересует вопрос оспаривания в суде регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием владельцем в течение последних трех лет. Сталкивались ли Вы уже с новой процедурой? Если да, то приведите, пожалуйста, пример. Какой был суд? Требовал ли судья от истца предоставить доказательства неиспользования товарного знака? Как долго длился судебный процесс? Если суд аннулировал регистрацию противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием, то укладывались ли Вы в сроки подачи возражения на экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака?

Вопросы – ответы (II)

- Как зарегистрировать свои авторские права иностранцу в Казахстане?
- А какое значит сейчас ведомство регистрирует программы для ЭВМ?
- Как можно подтвердить то, что программное обеспечение было разработано в РК? Свидетельство о гос. регистрации авторских прав имеется, но акимат постоянно требует сертификат СТ-КЗ, который распространяется только на товары и продукцию. Свидетельство поставщика отечественных товаров и услуг ведь уже устарело и потеряло силу. Спасибо заранее.
- Ранее упоминали, что сейчас проще признать товарный знак общеизвестным. А зачем это надо, чем он лучше чем обычный знак?

Вопросы – ответы (III)

- Как зарегистрировать свои авторские права иностранцу в Казахстане?
- А какое значит сейчас ведомство регистрирует программы для ЭВМ?
- Авторские права на программный продукт принадлежат компании-нерезиденту. Авторские права не зарегистрированы на территории РК. Возможно ли создать консорциум с казахстанской компанией для участия в прямых переговорах по проекту ГЧП? При этом казахстанская компания будет определена в консорциональном соглашении представителем консорциума. Является ли авторское право компании-нерезидента в составе консорциума достаточным обоснованием пп. 2) п.1 ст.44 Закона "О государственно-частном партнерстве" от 31 октября 2015 года №379-V ЗРК?
- ИП имеет товарный знак, сдает по договору франчайзинга название товарного знака другим ТОО и ИП. Какие обязательства налоговые и прочие возникают у ИП-собственника товарного знака и у ТОО и ИП, которые пользуются данной ИС?

Подзаконные акты (I)

- Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 1.07.1999 года
- Кодекс РК об административных правонарушениях от 5.07.2014 года
- Предпринимательский кодекс РК от 29.10.2015 года
- Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 года (Налоговый кодекс)
- Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26.07.1999 года
- Закон РК «Патентный закон РК» от 16.07.1999 года
- Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года
- Закон РК «Об охране селекционных достижений» от 13.07.1999 года

Подзаконные акты (II)

- Закон РК «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 29.06.2001 года
- Закон РК «Об органах юстиции» от 18.03.2002 года
- Правила регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, форм свидетельств и выдачи охранных документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и признания ее недействительной от 29.08.2018 №1340;
- Правила регистрации в Государственном реестре товарных знаков передачи исключительного права, предоставления права на использование товарного знака от 29.08.2018 №1345;

Подзаконные акты (III)

- Правила рассмотрения апелляционным советом возражений от 28.08.2018 №1317;
- Правила опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации селекционных достижений, объектов промышленной собственности, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, о зарегистрированных топологиях от 29.08.2018 №1348;
- Правила предоставления выписок из Государственных реестров селекционных достижений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, топологий интегральных микросхем от 28.08.2018 №1313;

Подзаконные акты (IV)

- **Правила регистрации объектов промышленной собственности в Государственном реестре изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном реестре промышленных образцов и выдачи охранных документов и их дубликатов, признания недействительными и досрочного прекращения действия патентов от 29.08.2018 №1341**
- **Правила регистрации в государственных реестрах передачи исключительного права, предоставления права на использование объектов промышленной собственности, открытую или принудительную лицензию от 29.08.2018 №1347**