

**ПОСОБИЕ**  
**по составлению судебных решений**  
**по спорам о защите интеллектуальной**  
**собственности**

Нур-Султан,  
2020

УДК 347.78  
ББК 67.404.3



**Рецензенты:**

Калашникова И.А., судья Верховного Суда Республики Казахстан

Пособие по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности. Пособие. г. Нур-Султан, 2020 г. – 110 стр.

**Авторы:**

Сеитова А. Н.

**ISBN 978-601-7419-13-4**

**C28** ПОСОБИЕ по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности. – г. Нур-Султан, 2020. – 110 стр.

Данное Пособие разработано в рамках Программы Инициативы верховенства права Американской ассоциации юристов в Казахстане и издано при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Автор несет ответственность за содержание издания, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

Автором Пособия является старший юрист международной юридической фирмы Dentons, Патентный поверенный РК Сеитова Алия Нуржановна. Автор специализируется в вопросах охраны, защиты, лицензирования и передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду VPI Client Service 30 Award, а также – высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network.

В Казахстане юристы Dentons консультируют клиентов на протяжении более чем 25 лет. Dentons является крупнейшей международной юридической фирмой в стране с офисами в городах Алматы и Нур-Султан и неизменно занимает первые места в рейтингах юридических фирм, проводимых независимыми международными агентствами Chambers Global/Asia Pacific, The Legal 500 и IFLR1000. Подробная информация размещена на сайте [www.dentons.com](http://www.dentons.com).

УДК 347.78  
ББК 67.404.3

**ISBN 978-601-7419-13-4**

© Сеитова Алия Нуржановна  
© Dentons

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Список сокращений	8
Основные термины, используемые в Пособии	14
Указатель правовых актов в сфере интеллектуальной собственности	16
1. Рекомендации по составлению судебных решений	19
2. Группы споров в сфере интеллектуальной собственности	26
2.1. Объекты авторского права и смежных прав	28
2.2. Объекты промышленной собственности	45
2.3. Средства индивидуализации	56
Заключение	99
Список использованной литературы	103
Приложение 1	105

## **ВВЕДЕНИЕ**

Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждого человека на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является<sup>1</sup>. Право на интеллектуальную собственность во всем мире признается естественным правом человека, подлежащим охране и защите. Нет сомнений в том, что результаты интеллектуального труда, творчества каждого человека являются ценностью общества, двигателем экономики, основой культурного развития, тогда как уровень охраны и защиты таких результатов показывает, насколько то или иное государство признает ценность интеллектуальной собственности в целом.

Права интеллектуальной собственности подлежат охране в Республике Казахстан на основании Конституции, международных договоров, ратифицированных Казахстаном, законов и иных правовых и подзаконных актов.

Так, в соответствии со ст. 961 ГК РК в Казахстане охраняются следующие объекты права интеллектуальной собственности:

### **1. Результаты интеллектуальной творческой деятельности:**

а) объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства и т.д.);

б) объекты смежных прав (исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания);

---

<sup>1</sup> П. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека.

- в) промышленная собственность (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);
- г) селекционные достижения;
- д) топологии интегральных микросхем;
- е) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
- ё) иные результаты интеллектуальной творческой деятельности;

## **2. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:**

- а) фирменные наименования;
- б) товарные знаки (знаки обслуживания);
- в) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров;
- г) иные средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

Права на объекты интеллектуальной собственности возникают в силу факта их создания (к примеру, это объекты авторского права), либо вследствие предоставления правовой охраны на национальном уровне уполномоченным государственным органом - МЮ РК (к примеру, это товарные знаки (знаки обслуживания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы), либо в силу международных договоров, ратифицированных Казахстаном (к примеру, это международные товарные знаки с распространением на территорию РК, охраняемые в силу Мадридского соглашения и/или Протокола к нему, или международные изобретения, охраняемые в силу Договора о патентной кооперации, или региональные изобретения и промышленные образцы<sup>2</sup>, охраняемые в силу Евразийской

---

<sup>2</sup> См. Проект Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. (5 сентября 2019 г.).

патентной конвенции). Отметим, что РК является членом многочисленных конвенций, международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, и в разделе «Указатель правовых актов в сфере интеллектуальной собственности» настоящего Пособия, в том числе, отражен перечень таких актов, ратифицированных Республикой, с указанием, в отношении какого объекта интеллектуальной собственности применим тот или иной акт.

В свою очередь, п. 1 ст. 76 Конституции устанавливает, что судебная власть осуществляется от имени РК и имеет своим назначением *защиту* прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров, ратифицированных Казахстаном.

Таким образом, защита прав интеллектуальной собственности осуществляется в том числе судом. Суд разрешает дело по существу и выносит судебный акт в форме *решения*. Решение суда, вступившее в законную силу, в том числе, в сфере интеллектуальной собственности, как правило, доступно общественности на официальном сайте ВС РК (<http://sud.gov.kz/rus/court-acts>) и может быть предметом изучения не только заинтересованных лиц, правообладателей, юристов, патентных поверенных, государственных служащих, но и иных лиц, не имеющих специальных знаний в юриспруденции, тем более в сфере интеллектуальной собственности.

Так, решение суда становится достоянием общественности, предметом изучения и оценки<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Как составить судебное решение. Методика составления судебного решения по гражданскому делу. – Астана: Фолиант, 2013. – 408 с. С. 15.

Для сторон, находящихся в схожих правоотношениях, решение суда может явиться источником информации о дозволенном поведении, о мерах, применяемых судом для защиты права интеллектуальной собственности. Таким образом, у сторон формируется определенная правовая культура и понимание, на каком уровне в государстве осуществляется защита права интеллектуальной собственности, как гарантированы права на защиту интеллектуальной собственности, декларированные в основном законе, международных договорах, ратифицированных Казахстаном, и иных правовых актах.

Учитывая вышеизложенное, действительно, важно составить судебное решение таким образом, чтобы оно было, в первую очередь, понятным для общественности, четким и ясным; после ознакомления с судебным решением заинтересованные лица должны находить ответы на вопросы; выводы суда не должны вызывать вопросы или породить сомнения у общественности в законности и обоснованности решения.

Настоящее Пособие по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности разработано, в первую очередь, для судей РК, и содержит анализ споров о защите интеллектуальной собственности, информацию о правовом статусе дел и их особенностях, рекомендации по составлению судебных решений по таким спорам. При этом отмечаем, что особенности споров и рекомендации по составлению решений даются отдельно по каждому объекту интеллектуальной собственности на примере тех или иных дел, рассмотренных казахстанскими судами.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

<b>Апелляционный совет</b>	коллегиальный орган при МЮ РК по досудебному рассмотрению возражений заявителей.
<b>Бернская конвенция</b>	Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.). РК присоединилась к Бернской конвенции Законом РК № 297-1 от 10 ноября 1998 г. Конвенция вступила в силу для РК 12 апреля 1999 г.
<b>Будапештский договор</b>	Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 г.). РК присоединилась к Договору Законом РК № 259-П от 16 ноября 2001 г. Договор вступил в силу для РК 24 апреля 2002 г.
<b>ВОИС</b>	Всемирная организация интеллектуальной собственности
<b>Всемирная конвенция об авторском праве</b>	Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.). Действует в РК в порядке правопреемства международных обязательств и договоров бывшего СССР. 6 августа 1992 г. Генеральный директор ЮНЕСКО получил от Премьер-министра РК письмо от 16 июля 1992 г., уведомлявшее первого о том, что «в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 1991 г. государства-члены Содружества Независимых Государств обязуются выполнять (на основе конституционных процедур) международные обязательства, вытекающие из договоров и соглашений, заключенных бывшим СССР. Следовательно, положения Всемирной конвенции об авторском праве, принятой 6 сентября 1952 г., остаются в силе на территории РК.
<b>Всеобщая декларация прав человека</b>	Всеобщая декларация прав человека (принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.).
<b>ВС РК</b>	Верховный суд РК.



<b>Г.</b>	Год.
<b>ГК РК</b>	Гражданский кодекс РК (Общая часть), принятый Верховным Советом РК 27 декабря 1994 г. (см. Постановление Верховного Совета РК № 269-ХП от 27 декабря 1994 г. «О введении в действие Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть)») и Гражданский кодекс РК (Особенная часть) № 409-І от 1 июля 1999 г.
<b>ГПК РК</b>	Гражданский процессуальный кодекс РК № 377-V от 31 октября 2015 г.
<b>ДАП</b>	Договор ВОИС по авторскому праву в отношении охраны отдельных прав на некоторые виды произведений (Женева, 20 декабря 1996 г.). РК присоединилась к Договору Законом РК № 547-ІІ от 16 апреля 2004 г. Договор вступил в силу для РК 12 ноября 2004 г.
<b>ДИФ</b>	Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.). РК присоединилась к Договору Законом РК № 546-ІІ от 16 апреля 2004 г. Договор вступил в силу для РК 12 ноября 2004 г.
<b>Договор о патентной кооперации</b>	Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.). Договор на практике часто называют «РСТ».
<b>Договор о Патентном праве</b>	Заключительный акт Дипломатической Конференции ВОИС по принятию Договора о патентном праве (Женева, 11 мая - 2 июня 2000 г.). Договор ратифицирован Законом РК № 430-IV от 2 мая 2011 г. (с оговоркой). Договор вступил в силу для РК 19 октября 2011 г.
<b>Договор о законах по товарным знакам (ТЛТ)</b>	Договор о законах по товарным знакам (ТЛТ) (27 октября 1994 г.). Договор ратифицирован Законом РК № 292-ІІ от 4 февраля 2002 г. Договор вступил в силу для РК 7 ноября 2002 г.
<b>Евразийская патентная конвенция</b>	Евразийская патентная конвенция (г. Москва, 9 сентября 1994 г.).
<b>ЕС</b>	Европейский Союз.

<b>Закон об авторском праве</b>	Закон РК № 6-І от 10 июня 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах».
<b>Закон об охране селекционных достижений</b>	Закон РК № 422-І от 13 июля 1999 г. «Об охране селекционных достижений».
<b>Закон о разрешениях</b>	Закон РК № 202-V от 16 мая 2014 г. «О разрешениях и уведомлениях».
<b>Закон о рекламе</b>	Закон РК № 508-ІІ от 19 декабря 2003 г. «О рекламе».
<b>Закон о товарных знаках</b>	Закон РК № 456-І от 26 июля 1999 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
<b>Закон о правовой охране топологий</b>	Закон РК № 217-ІІ от 29 июня 2001 г. «О правовой охране топологий интегральных микросхем».
<b>Конвенция, учреждающая ВОИС</b>	Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.). СССР присоединился к Конвенции 19 сентября 1968 г. - см. Указ Президиума ВС СССР № 3104-VІІ от 19 сентября 1968 г. На РК действие Конвенции распространяется на РК с 16 февраля 1993 г. в соответствии со специальной декларацией Премьер-министра РК, направленной в ВОИС.
<b>Конвенция об охране интересов производителей фонограмм</b>	Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 18 - 29 октября 1971 г.). РК присоединилась к Конвенции Законом РК № 54-ІІ от 7 июня 2000 г. Конвенция вступила в силу для РК 3 августа 2001 г.
<b>Конституция</b>	Конституция РК (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г.).
<b>Лиссабонское соглашение</b>	Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации от 31 октября 1958 г.

<b>Локарнское соглашение</b>	Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов (Локарно, 8 октября 1968 г.). РК присоединилась к Соглашению Законом РК № 291-ІІ от 31 января 2002 г. Соглашение вступило в силу для РК 7 ноября 2002 г.
<b>Мадридское соглашение</b>	Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.).
<b>МКПО</b>	Международная классификация промышленных образцов.
<b>МКТУ</b>	Международная классификация товаров и услуг, утвержденная Ниццким соглашением. На сегодняшний день действует одиннадцатая редакция (Издание 1-е) (введена в действие с 1 января 2018 г.).
<b>МПК</b>	Международная патентная классификация, созданная на основе Страсбургского соглашения 1971 г., предусматривает иерархическую систему независимых от языка индексов для классификации патентов и полезных моделей в зависимости от различных областей техники, к которым они относятся. Ежегодно 1 января вступает в силу новая версия МПК.
<b>МР</b>	Международная регистрация на товарный знак.
<b>МРП</b>	Месячный расчетный показатель.
<b>МЮ РК</b>	Министерство юстиции РК.
<b>Найробский договор</b>	Найробский договор об охране олимпийского символа (Найроби, 26 сентября 1981 г.). Ратифицирован Законом РК № 350-IV от 9 ноября 2010 г. Договор вступил в силу для РК 9 марта 2011 г.
<b>НИИС</b>	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК.
<b>НП № 5 «О судебном решении»</b>	Нормативное постановление ВС РК № 5 от 11 июля 2003 г. «О судебном решении».

<b>НП № 20 «О применении норм главы 29 ГПК РК»</b>	Нормативное постановление ВС РК № 20 от 24 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан».
<b>Ниццкое соглашение</b>	Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ницца, 15 июня 1957 г.). РК присоединилась к Ниццкому соглашению Законом РК № 258-II от 16 ноября 2001 г. Соглашение вступило в силу для РК 24 апреля 2002 г.
<b>П.</b>	Пункт.
<b>Пп.</b>	Подпункт.
<b>Парижская конвенция</b>	Парижская конвенция по охране промышленной собственности (20 марта 1883 г.). На РК действие Конвенции распространяется с 16 февраля 1993 г. в соответствии со специальной декларацией Премьер-министра РК, направленной в ВОИС.
<b>Патентный закон</b>	Патентный закон РК № 427-I от 16 июля 1999 г.
<b>Пособие</b>	Настоящее Пособие по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности.
<b>Правила</b>	Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (приложение 3 к приказу Министра юстиции РК № 1349 от 29 августа 2018 года).
<b>Протокол к Мадридскому соглашению</b>	Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 г.).
<b>Римская конвенция</b>	Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.). Ратифицирована Законом РК № 563-IV от 17 февраля 2012 г. Конвенция вступила в силу для РК 30 июня 2012 г.

<b>РК</b>	Республика Казахстан.
<b>РФ</b>	Российская Федерация.
<b>Сингапурский договор</b>	Сингапурский договор о законах по товарным знакам (27 марта 2006 г.). Ратифицирован Законом РК № 10-V от 8 апреля 2012 г. Договор вступил в силу для РК 5 сентября 2012 г.
<b>СМЭС</b>	Специализированный межрайонный экономический суд.
<b>Ст.</b>	Статья.
<b>Страсбургское соглашение</b>	Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Страсбург, 24 марта 1971 г.). РК присоединилась к соглашению Законом РК № 257-III от 16 ноября 2001 г. Соглашение вступило в силу для РК 24 января 2003 г.
<b>США</b>	Соединенные Штаты Америки.
<b>ТРИПС</b>	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). См. Протокол о присоединении РК к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (Женева, 27 июля 2015 г.), ратифицированный Законом РК № 356-V от 12 октября 2015 г. ТРИПС вступил в силу для РК 30 ноября 2015 г.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОСОБИИ**

**Автор** - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства или объект промышленной собственности.

**Авторское право** - личные неимущественные и имущественные права автора.

**Исключительное (имущественное) право** - имущественное право правообладателя осуществлять, разрешать и запрещать использование объекта интеллектуальной собственности любым способом в течение установленного срока.

**Наименование места происхождения товара** - обозначение, представляющее собой, либо содержащее наименование страны, региона, населенного пункта, местности, либо другого географического указания, а также указание, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого связаны главным образом с его географическим происхождением, в том числе характерными природными условиями и (или) людскими факторами.

**Неисключительное право** - право, когда одновременно с правообладателем другие лица могут использовать объект интеллектуальной собственности, имея на то соответствующее разрешение автора или иного правообладателя.

**Объекты промышленной собственности** - изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

**Патент** - охранный документ на изобретение, промышленный образец или полезную модель.

**Патентообладатель** - владелец патента (охранного документа).

**Правообладатель** – физическое (ие) или юридическое (ие) лицо (а), получившее (ие) исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности при регистрации, по договору или иному основанию.

**Служебные произведения или объекты промышленной собственности** – объекты авторского права или объекты промышленной собственности, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или конкретного задания работодателя.

**Смежные права** - имущественные права исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания и личные неимущественные права исполнителя.

**Товарный знак, знак обслуживания** (далее – «**товарный знак**») - обозначение, зарегистрированное в соответствии с Законом о товарных знаках или охраняемое без регистрации в силу Мадридского соглашения и/или Протокола к нему, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

## УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В настоящем указателе содержатся наименования правовых актов, действующих в РК, и применимых к правовому регулированию отношений по тому или иному объекту интеллектуальной собственности. Наименования приведены в сокращенном виде, полные наименования с указанием даты и места принятия, ратификации РК, указаны в списке сокращений.

Основными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие по спорам о защите прав интеллектуальной собственности, являются: Конституция, ГК РК и другие специальные законы, указанные ниже. Права интеллектуальной собственности регулируются и международными соглашениями, наименования которых приведены далее.

### **Результаты интеллектуальной творческой деятельности:**

#### *а) объекты авторского права:*

1. Конвенция, учреждающая ВОИС;
2. Всемирная конвенция об авторском праве;
3. ДАП;
4. Бернская конвенция;
5. Закон об авторском праве;

#### *б) объекты смежных прав:*

1. Конвенция, учреждающая ВОИС;
2. ДИФ;
3. Римская конвенция;



4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм;
5. Закон об авторском праве;

*в) промышленная собственность (изобретения, полезные модели, промышленные образцы):*

1. Парижская конвенция;
2. Конвенция, учреждающая ВОИС;
3. Договор о патентной кооперации (РСТ);
4. Договор о Патентном праве;
5. Евразийская патентная конвенция;
6. Страсбургское соглашение (МПК);
7. Локарнское соглашение (МКПО);
8. Будапештский договор;
9. Патентный закон;

*г) селекционные достижения:*

1. Закон об охране селекционных достижений;

*д) топологии интегральных микросхем:*

1. Закон о правовой охране топологий;

*е) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау):*

1. Парижская конвенция;
2. ТРИПС.

### **Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:**

*а) фирменные наименования:*

1. Парижская конвенция;
2. ГК РК;

*б) товарные знаки:*

1. Парижская конвенция;
2. Мадридское соглашение и Протокол к Мадридскому соглашению;
3. Сингапурский договор;
4. Договор о законах по товарным знакам (ТЛТ);
5. Ниццкое соглашение;
6. Найробский договор;
7. Закон о товарных знаках;

*в) наименования мест происхождения товаров:*

1. Парижская конвенция;
2. Мадридское соглашение и Протокол к Мадридскому соглашению;
3. Закон о товарных знаках.

## 1. Рекомендации по составлению судебных решений

Данное Пособие имеет целью предоставить информацию по спорам о защите интеллектуальной собственности с упором на практические рекомендации по составлению судебных решений. Поэтому в данном разделе мы предоставим действенный перечень рекомендаций по составлению судебных решений, а в следующем разделе и соответствующих параграфах в зависимости от группы споров, мы предоставим особенности составления судебных решений по той или иной группе. Действующее законодательство достаточно кратко и ёмко описывает, из каких частей должно состоять судебное решение. Так, п. 2 ст. 226 ГПК РК устанавливает, что решение состоит из четырёх частей:

### 1) Вводная, содержащая:

- а) дату и место вынесения решения;
- б) наименование суда, вынесшего решение;
- в) состав суда;
- г) имя секретаря судебного заседания;
- д) имена/наименования сторон;
- е) имена/наименования других лиц, участвующих в деле, и имена представителей;
- ё) предмет спора;
- ж) заявленное требование;

### 2) Описательная, содержащая:

- а) требования истца;
- б) объяснения ответчика;
- в) объяснения третьих лиц, участвующих в деле;
- г) доказательства, которыми истец, ответчик, третьи лица обосновывают доводы;

### 3) Мотивировочная, содержащая:

- а) обстоятельства дела, установленные судом;
- б) доказательства, на которых основаны выводы суда о правах и обязанностях;
- в) доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства;
- г) законы, которыми руководствовался суд;

### 4) Резолютивная, содержащая:

- а) вывод суда об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части;
- б) указание на распределение судебных расходов;
- в) срок и порядок обжалования решения;
- г) иные выводы.

Пункт 1 ст. 224 ГПК РК также устанавливает, что решение суда должно быть *законным и обоснованным*. Законность и обоснованность решения предполагают его полноту, ясность и четкость изложения, наличие убедительного и исчерпывающего ответа по существу заявленных требований<sup>4</sup>.

Анализируя п. 5 НП № 5 «О судебном решении», мы приходим к выводу, что законность решения проявляется в случае, если решение:

- а) вынесено с соблюдением норм процессуального права, и
- б) вынесено в полном соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к данному правоотношению, **или**
- в) основано на применении в необходимых случаях закона, регулирующего сходное отношение, **или**

---

<sup>4</sup> Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК (Астана, 2016 год) // ИС «Параграф».

г) исходит из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.

То есть, несомненно, решение суда должно основываться на законодательстве.

Обоснованность решения проявляется в случае, если решение:

а) отражает имеющие значение для данного дела факты;

б) где факты должны быть подтверждены исследованными судом доказательствами;

в) где доказательства должны удовлетворять требованиям относимости, допустимости и достоверности, **или**

г) где обстоятельства являются общеизвестными и не нуждаются в доказывании, и в совокупности достаточны для разрешения спора.

То есть обоснованность решения зависит, в первую очередь, от исследования и описания в решении всех фактов, имеющих значение для данного дела и подтвержденных доказательствами.

Других требований к содержанию решения суда в действующем законодательстве нет.

Мы согласны с мнением, что «решение как процессуальный документ, включает две составляющие: вопросы факта и вопросы права»<sup>5</sup>, что и следует из требований обоснованности и законности решения соответственно.

---

<sup>5</sup> Как составить судебное решение. Методика составления судебного решения по гражданскому делу. – Астана: Фолиант, 2013. – 408 с. С. 22.

Из всех четырех частей решения, установленных п. 2 ст. 226 ГПК РК, самыми важными и требующими критического мышления, являются описательная и мотивировочная части.

Если начать с описательной части, то анализируя решения судов, мы видим, что судья на практике излагает в свободной форме содержание требований истца, объяснения ответчика, доказательства, которыми истец, ответчик, третьи лица обосновывают доводы. К сожалению, в большей части решений, проанализированных нами, имеет место копирование требований истца из иска, объяснений ответчика соответственно из отзыва ответчика.

Проблема мотивировочной части, как мы видим, заключается в том, что решения суда на практике перегружены ссылками на применимое законодательство путем копирования нормы права полностью, что является, в первую очередь, предпосылкой к непониманию выводов суда, а значит преграждает общественность к доступу к правовой системе, пониманию права в целом. Лишь в малой части проанализированных решений мы видим поставленный вопрос судьи, анализ с применением нормы права и вывод.

В работе над описательной частью, конечно, большое значение имеет сам иск. Грамотное структурирование иска и формулировка требований априори облегчают работу судьи. То же самое касается и отзыва ответчика. На практике не все иски и отзывы в должной мере обеспечены юридической техникой письменной речи, поэтому на судью возлагается обязанность «выудить» из иска и отзыва требования истца и объяснения ответчика соответственно, описать доказательства, на которые ссылаются стороны.

При этом, п. 4 ст. 226 ГПК РК указывает на необходимость излагать вышеизложенное кратко.

Несмотря на то, что описательная часть характеризуется более техническим подходом, от формулировки требований истца в описательной части зависит постановка вопросов, которые суд собирается решить в том или ином споре и определении предмета доказывания.

К примеру, судьи англосаксонской системы права, характеризующейся тем, что решение суда становится прецедентом, рекомендуют излагать в решении вопросы, которые необходимо разрешить. Так, в авторитетном издании указывается, что «изложение вопросов является краеугольным камнем решения; смотря на то, как вопросы были сформулированы, можно определить, какие факты являются существенными и какими правовыми принципами регулируется заключение. Судьи не должны быть «заложниками» анализа адвокатов; они должны сформулировать вопросы так, как они их видят, даже если это отличается от того, как их сформулировали адвокаты. Если вопрос поднимался сторонами, но не существенен для окончательного решения, это не означает, что его надо рассмотреть в решении»<sup>6</sup>.

Мы придерживаемся вышеизложенного подхода и рекомендуем определить вопросы, которые должны быть решены в ходе спора и описаны в решении с помощью установленных фактов, предоставленных доказательств и применимого права. При постановке вопросов в мотивировочной части судья может придерживаться следующей схемы:

---

<sup>6</sup> Judicial Writing Manual: A Pocket Guide for Judges. Second Edition. Federal Judicial Center. 2013. P. 14.

1. постановка вопроса;
2. описание обстоятельств и фактов;
3. оценка доказательств;
4. указание на применимую норму права и обсуждение нормы права;
5. вывод.

При этом с технической точки зрения мы считаем, что каждая мысль судьи должна быть оформлена отдельным абзацем и пронумерована. Такое структурирование позволит в последующем, к примеру, в апелляционной инстанции, сослаться на тот или иной номер абзаца, обсуждать его, а общественности будет ясна логика судьи. Также важно в каждом таком пронумерованном абзаце использовать односложные предложения, не загромождать предложения причастными и иными оборотами. Большое внимание следует уделять сокращениям – мы полагаем, что, единожды упомянув полное наименование какой-либо стороны, третьего лица и т.д., суд может дать в скобках и кавычках сокращение и использовать его в последующем.

С технической точки зрения мы также заметили, что не все судьи нумеруют решение постранично, что также затрудняет ссылку на тот или иной вывод судьи.

Анализируя судебные решения, мы видим, что в ряде случаев суды выносят верные решения, но «страдает» мотивировочная часть, судебные решения последовательно не раскрывают каждую составляющую нарушения прав на объект интеллектуальной собственности; по ряду судебных решений можно сделать вывод, что судебному корпусу не хватает теоретических знаний об объектах интеллектуальной собственности, знаний принципов



работы института интеллектуальной собственности. Для этих целей нами будет разработана детальная Методика рассмотрения судебных дел по защите интеллектуальной собственности.

Настоящее Пособие дает более общий подход к составлению судебного решения по спорам о защите интеллектуальной собственности. Более подробно наши выводы и рекомендации мы приводим ниже. Рекомендации, по нашему мнению, должны улучшить практику составления судебных решений в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также обеспечить единообразие судебной практики.

## 2) Группы споров в сфере интеллектуальной собственности

Споры в сфере интеллектуальной собственности можно разделить на несколько групп в зависимости от объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые являются предметом спора.

Так, судебные акты, которые доступны на официальном сайте ВС РК и предметом которых является защита права интеллектуальной собственности, можно разделить на три группы:

1. Споры, предметом которых является защита **авторского права и смежных прав;**
2. Споры, предметом которых является защита **патентных прав;**
3. Споры, предметом которых является защита **прав на средства индивидуализации**, в большинстве – исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования.

Для того, чтобы предоставить предметный и актуальный анализ всех трех вышеизложенных групп споров, мы ознакомились с решениями судов за последние четыре года – 2017 – 2020 гг. включительно. Ниже по каждой группе споров мы предоставили информацию о правовом статусе и особенностях составления судебных решений; указание, на какие вопросы стоит обращать внимание при описании обстоятельств и фактов, при выявлении предмета доказывания, а также выделили рекомендации из практики.

Мы также отмечаем, что, в целом, споры в сфере интеллектуальной собственности мы делим на более широкие группы в зависимости от сторон: первая группа – это споры, связанные с получением охраны на объекты

интеллектуальной собственности, а вторая – это споры, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.

К первой группе относятся споры, инициированные заявителем и связанные с получением охраны или аннулированием регистрации объекта интеллектуальной собственности. Здесь сторонами, как правило, являются с одной стороны – (а) заявитель по той или иной заявке, в регистрации которой было отказано, или (б) заинтересованное лицо, требующее аннулирования регистрации, а с другой стороны - представители уполномоченного органа в сфере интеллектуальной собственности - МЮ РК, которому подведомственен НИИС.

Споры второй группы - это споры между субъектами рынка, где истец – правообладатель объекта интеллектуальной собственности, а ответчик – нарушитель исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

Далее мы указываем на особенности составления судебных решений по каждой из трех ранее выявленных групп споров ввиду того, что к описанным нами объектам применяются разные сроки охраны, правоотношения по поводу данных объектов регулируются отдельными правовыми актами и т.д. Мы структурировали информацию таким образом, чтобы охватить все встречающиеся на практике группы споров.

## 2.1 Объекты авторского права и смежных прав

Закон об авторском праве устанавливает перечень объектов авторского права<sup>7</sup>. Перечень ниже не является исчерпывающим:

1. литературные произведения;
2. драматические и музыкально-драматические произведения;
3. сценарные произведения;
4. произведения хореографии и пантомимы;
5. музыкальные произведения с текстом или без текста;
6. аудиовизуальные произведения;
7. произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;
8. произведения прикладного искусства;
9. произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;
10. фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
11. карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
12. программы для ЭВМ;
13. иные произведения.

Не являются объектами авторского права:

1. официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные переводы;

---

<sup>7</sup> П. 1 ст. 7 Закона об авторском праве.

2. государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
3. произведения народного творчества;
4. сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Права на проекты официальных документов, государственных символов и знаков отдельно регулируются ст. 975 ГК РК.

Особенностями правового регулирования объектов авторского права в РК являются:

1. объект авторского права должен существовать в какой-либо *объективной форме*;
2. авторское право *не распространяется* на идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия, факты;
3. авторское право на произведение *не связано с правом собственности* на материальный объект, в котором произведение выражено;
4. авторское право возникает в силу *факта его создания*;
5. авторское право действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти;
6. *презумпция авторства* действует исключительно в отношении самого автора и выражается в следующем: при отсутствии иного доказательства автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения;
7. имущественные (исключительные) права на служебное произведение принадлежат *работодателю*, если иное не предусмотрено в договоре между ним и автором;

8. автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за *каждый вид* использования произведения.

В отношении смежных прав, ст. 34 Закона об авторском праве устанавливает *исчерпывающий* перечень объектов смежных прав, а именно:

1. постановки;
2. исполнения;
3. фонограммы;
4. передачи организаций эфирного и кабельного вещания.

Отмечаем, что указанные выше объекты охраняются независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения.

Особенностями правового регулирования объектов смежных прав в РК являются:

- 1) для возникновения и осуществления смежных прав ***не требуется*** соблюдения каких-либо формальностей;
- 2) если не доказано иное, производителем фонограммы признается физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого ***обозначено*** на фонограмме и (или) содержащем ее футляре;
- 3) смежные права ***исполнителя*** действуют в течение семидесяти лет после первого исполнения или постановки; ***производителя фонограммы*** - в течение семидесяти лет после первого опубликования фонограммы либо в течение семидесяти лет после её первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока; ***организации эфирного вещания*** - в течение семидесяти лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир; ***организации кабельного вещания***

*ния* - в течение семидесяти лет после осуществления такой организацией первого сообщения для всеобщего сведения по кабелю;

4) истечение срока действия смежных прав на исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания означает их *переход в общественное достояние*.

Вышеуказанные особенности правового регулирования объектов авторского и смежных прав основаны на действующем законодательстве. Некоторые из особенностей правового регулирования далее раскрываются при рассмотрении вопросов составления решения по тому или иному делу.

## **§1 Дела о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на примере фотографии**

В ходе изучения четырех найденных нами судебных актов за период с 2017 по 2020 гг. включительно, связанных с разрешением споров о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографии, нами было выявлено, что суды на местах не всегда верно толкуют вопросы возникновения авторского права на фотографию, иногда в мотивировочной части вовсе отсутствует вывод о том, установлено ли судом, что исключительные права на фотографию принадлежат истцу; суды не анализируют в решении соотношение даты создания объекта авторского права и даты его незаконного использования и т.д.

Несмотря на то, что по каждому делу предмет доказывания свой и основывается он на тех или иных доказательствах, отмечаем, что в делах о нарушении

исключительных прав на любые объекты интеллектуальной собственности двумя главными «столпами» предмета доказывания являются следующие обстоятельства:

1. наличие у истца **исключительного права** на объект интеллектуальной собственности;
2. использование ответчиком указанного объекта **без согласия/разрешения** правообладателя.

В случае, если какое-либо из указанных обстоятельств не доказано, то суд выносит решение об отказе в удовлетворении требований истца.

Ниже мы перечисляем вопросы, которые должен разрешить суд в решении, а также указываем на особенности доказательств, которые могут подтверждать тот или иной факт.

### **Вопросы, которые необходимо решить в ходе судебного разбирательства:**

*1) Является ли истец правообладателем исключительного права на фотографию?*

Чаще всего в суд обращается истец – сам автор фотографии. Но бывают случаи, когда в суд обращается работодатель, которому принадлежит исключительное право на фотографию. К примеру, в деле по иску ООО

«Издательская группа «ВК-медиа» к ТОО «Твой шанс»<sup>8</sup> в суд обратился работодатель, утверждающий, что автором спорной фотографии является его штатный работник.

В случае, если с иском обратилось физическое лицо

---

<sup>8</sup> Решение СМЭС Костанайской области по делу № 3971-18-00-2/7863 от 11 января 2019 г.



– автор фотографии, то доказательством авторства могут быть любые материальные носители (диски, USB носители и т.д.) с записанной фотографией и указанием даты создания файла, в том числе сама фотография с указанной датой создания (функция автоматического проставления даты на фотографии), а также электронная переписка с приложенной фотографией. Некоторые авторы размещают фотографии на страницах в социальных сетях (Instagram, Facebook, VK и т.д.). В таком случае в качестве доказательства может быть представлен нотариально удостоверенный протокол осмотра той или иной страницы в социальной сети.

В случае, если с иском обратилось юридическое лицо – к примеру, работодатель автора фотографии, то подтверждением принадлежности исключительных прав может быть письменное соглашение между указанными лицами, трудовой договор, иной документ, подтверждающий передачу исключительных прав автору работодателю.

Доказать принадлежность исключительного права должен истец. В случае, если данное обстоятельство установлено судом, то следует приступить к разрешению следующего вопроса. При недоказанности принадлежности исключительного права истцу, в удовлетворении исковых требований отказывается.

*2) Имело ли место использование фотографии ответчиком?*

Доказательства использования объекта авторского права ответчиком так же предоставляются истцом. К примеру, такими доказательствами на практике являются: нотариально удостоверенный протокол осмотра вебсайта; видеозаписи; фотографии и т.д. На данном этапе необходимо

установить лишь факт использования определённого объекта ответчиком. Правомерность или неправомерность использования является спорным вопросом, который должен быть разрешен далее при оценке доказательств ответчика.

### *3) Когда возникло авторское право на фотографию?*

Ответ на данный вопрос можно найти, изучив материалы по первому вопросу выше. Разрешение данного вопроса очень важно, т.к. исключительные права на объект авторского права являются срочными и охраняются только в течение жизни автора и семидесяти лет после его смерти. С другой стороны, ответ на данный вопрос позволит соотнести дату создания фотографии и дату ее незаконной публикации или иного незаконного использования. Здесь дата создания, конечно же, должна быть ранее даты незаконного использования.

### *4) Соотносится ли фотография, заявленная истцом, с используемой?*

На данный вопрос суд может ответить самостоятельно путем визуального сравнения фотографий. Однако, суды должны воздержаться от самостоятельного сравнения в случае, если какая-либо сторона утверждает об умышленном изменении каких-либо элементов изображения с помощью технических средств или о том, что фотографии разные. В таком случае, стороны должны представить доказательства, подтверждающие свою позицию. Давая оценку о тождественности фотографий, суд должен опираться на представленные экспертные заключения и/или заключения специалистов. Если таких представлено не было, полагаем, следует делать вывод о недоказанности позиции стороны в споре.

*5) Имело ли место незаконное использование фотографии?*

Закон об авторском праве устанавливает, что автору или иному правообладателю принадлежат имущественные (исключительные) права на использование этого произведения в любой форме и любым способом<sup>9</sup>.

Исключительные права автора на использование произведения означают право осуществлять, разрешать или запрещать осуществление определенных действий. В указанной статье дается не исчерпывающий перечень таких действий.

В данном вопросе следует определить, имело ли место использование фотографии без разрешения правообладателя, и, если ответ будет положительным, следует определить, каким образом была использована фотография. К примеру, незаконное использование фотографии может выражаться в ее воспроизведении и доведении до всеобщего сведения. Определение каждого вида использования фотографии необходимо для разрешения вопроса о взыскании компенсации.

*6) Вопрос определения размера компенсации.*

Изучая судебную практику, мы пришли к выводу, что истцы предпочитают заявлять требование о возмещении компенсации вместо возмещения убытков или взыскания дохода. Истцы в таком случае освобождаются от доказывания размера убытков.

Таким образом, размер компенсации не входит в предмет доказывания. Определение размера компенсации осуществляется по усмотрению суда.

---

<sup>9</sup> Пп. 1, 2 ст. 16 Закона об авторском праве.

В судебном решении в мотивировочной части суды на практике не описывают причины уменьшения или увеличения размера заявленного требования о возмещении компенсации, что вызывает недовольство какой-либо стороны спора.

К примеру, в одном из дел, рассмотренных в 2019 году в г. Алматы, суд, разрешая вопрос о размере компенсации, сначала ссылается на норму пп. б. п. 1 ст. 49 Закона об авторском праве, полностью цитируя указанную норму, далее указывает, какой размер МРП установлен в 2019 г., и далее снижает сумму компенсации, объясняя снижение принципами достаточности, разумности и справедливости (цитируем):

*«В данном случае, суд считает необходимым снизить суммы компенсации подлежащих взысканию с ответчика, с учетом достаточности, разумности и справедливости до 100 месячных расчетных показателей за каждое незаконное использованное произведения, соответственно, сумма к взысканию составляет 757 500 тенге (100 - МРП x 2525 тенге размер 1-го МРП x 3 - количество произведений)».*

По мнению ученого Куановой И.З., *«при применении принципов добросовестности, разумности и справедливости следует их четко разграничивать между собой и применять только при необходимости, тщательно обосновывая их применение»<sup>10</sup>.*

В данном случае мы не видим обоснованности снижения размера компенсации и обоснованности каждого их применимых принципов. Учитывая, что в данном деле имело место незаконное использование фотографий в

---

<sup>10</sup> Как составить судебное решение. Методика составления судебного решения по гражданскому делу. – Астана: Фолиант, 2013. – 408 с. С. 31.

коммерческом журнале, суд мог обосновать решение, используя информацию о доходе журнала, стоимости рекламы в журнале, его тираж и т.д.

Мы считаем, что в судебном решении отдельным пронумерованным абзацем в мотивировочной части суды должны анализировать и обосновывать вопрос определения размера присужденной компенсации, ее увеличение или уменьшение, либо отказ в данном требовании.

Применимыми в данном случае будут следующие нормы действующего законодательства:

1. п. 5 ст. 16 Закона об авторском праве, согласно которому автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за каждый вид использования произведения. То есть, следует принимать во внимание, какие виды использования имели место без разрешения правообладателя;
2. пп. 6 п. 1 ст. 49 устанавливает минимальный и максимальный размер компенсации в сумме от 100 до 15000 МРП;
3. компенсация может быть присуждена и в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. Так, при доказывании стоимости экземпляра произведения важно учитывать тот факт, что стоимость определяется из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. В случае же, если ответчик не

согласен с определением стоимости экземпляра произведения, он обязан представить суду доказательства наличия иной, более низкой цены легально изданного аналогичного произведения<sup>11</sup>.

## **§2 Дела о защите авторских прав, инициируемые организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе**

Изучая судебную практику, нами было выявлено, что большая часть исковых заявлений инициируется организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе (далее – *«организация»*).

Такие организации при подаче исковых заявлений должны действовать в пределах полномочий, полученных ими непосредственно от правообладателей и на основе устава.

Полномочия организациям передаются (а) непосредственно правообладателями добровольно на основе письменных договоров и/или (б) по соответствующим договорам с иностранными организациями, управляющими аналогичными правами.

Организации вправе получать свидетельства об аккредитации. Аккредитованные организации вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми они заключили договоры, осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми такие договоры не заключены.

---

<sup>11</sup> Алькова М. А. Предмет доказывания по делам о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2012. № 1 (83). С. 100.

Учитывая вышеизложенное, при рассмотрении дел о защите авторского права и/или смежных прав, инициированных такими организациями, следует определить следующее.

### ***1. Установление полномочий организации***

В делах с участием организаций, в первую очередь, следует установить, действует ли организация в соответствии с уставом. Далее проверяются полномочия организации в отношении управления и защиты исключительных прав того или иного правообладателя.

Для подтверждения полномочий могут быть предоставлены договоры, заключенные непосредственно с правообладателями и/или договоры с иностранными организациями, управляющими аналогичными правами.

Организация обязана доказать, что защищаемые ею права, на самом деле, переданы ей в управление на территории РК, а также указать наименование объекта авторского права или смежных прав. Данная информация должна быть обязательно размещена на Интернет-ресурсе организации в силу пп. 6 п. 1 ст. 46 Закона об авторском праве.

На практике бывают случаи, когда организация не может доказать так называемую «цепочку» передачи прав, к примеру, от автора третьему лицу, от третьего лица-организации. Установление же данного обстоятельства имеет важное значение для рассмотрения дела. Поэтому при невозможности установления полномочий организации в отношении того или иного объекта авторского права или смежных прав, необходимо отказать в удовлетворении исковых требований.

К примеру, судебной практике Казахстана известно одно дело, где апелляционная инстанция пришла к выводу о том, что организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, не имела права на подачу от своего имени иска о взыскании компенсации в свою пользу<sup>12</sup>.

## **2. Является ли ответчик по делу надлежащим?**

ВС РК уделяет важное значение вопросу о том, кто является *надлежащим ответчиком по делу о защите авторского права и/или смежных прав*. Так, в п. 25 Нормативного постановления<sup>13</sup> ВС РК разъяснил, что надлежащим ответчиком является лицо, которое своими действиями нарушило имущественные права правообладателя. Типография, осуществляющая печатание тиража экземпляров произведения, выполняет технические функции и надлежащим ответчиком не является.

На самом деле, в судебной практике Казахстана достаточно много дел, где в качестве ответчиков привлекают лиц, выполняющих сугубо технические функции и не являющиеся нарушителями исключительных прав.

В мировой практике<sup>14</sup> таких лиц называют ***информационными посредниками***, и, как правило, информационных посредников освобождают от ответственности при наличии определённых условий.

---

12 Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда по делу № 2а – 5285/2018 от 30 июля 2018 г.

13 Нормативное постановление Верховного Суда РК от 25 декабря 2007 г. № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» / ИС «Параграф».

14 В США это Закон об авторском праве в цифровую эпоху (The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998) - «Правило безопасной гавани» («Safe harbor»); в странах ЕС – это Директива об электронной коммерции (The Electronic Commerce Directive 2000/31/ЕС); в РФ – это ст. 1253.1 ГК РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ - «Особенности ответственности информационного посредника».



К примеру, информационный посредник освобождается от ответственности, если он ***не***:

1. является инициатором этой передачи;
2. определяет получателя материала;
3. изменяет указанный материал (возможно изменение только для цели технической передачи (к примеру, формат, размер файла);
4. знал и не должен был знать о том, что использование объекта интеллектуальной собственности, содержащегося в материале, является неправомерным;
5. создает копию материала (возможно создание копии только для цели передачи).

Первые три пункта - это условия исключения ответственности в ЕС, США, РФ; в РФ предусмотрено дополнительное четвёртое условие, в США – пятое. При этом, вышеизложенные условия применимы к информационным посредникам, осуществляющим передачу и предоставляющим доступ (***простая передача***).

В отношении информационного посредника, предоставляющего возможность размещения материала (***хранение, хостинг***) применяются следующие правила. Информационный посредник освобождается от ответственности, если он:

1. не знал и не должен был знать о том, что использование объекта интеллектуальной собственности, содержащегося в материале, является неправомерным;
2. своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

В ЕС, США и РФ установлены одинаковые условия освобождения от ответственности данной категории информационных посредников.

В Казахстане отсутствует прямое регулирование ответственности информационных посредников, выполняющих технические функции (в том числе, операторов телерадиовещания, операторов связи) за нарушение прав интеллектуальной собственности. Однако судебная практика, сложившаяся до 2018 г., подтверждала, что за нарушение исключительных прав ответственность возлагалась на лицо, непосредственно использующее объект авторского права или смежных прав, но, к примеру, не на оператора телерадиовещания, функция которого сводилась к ретрансляции телеканала без внесения изменений в содержание программ<sup>15</sup>.

В 2018 г. апелляционная инстанция по делу одной из организаций к оператору связи и оператору телерадиовещания пришла к выводу, что операторы не являются надлежащими ответчиками. Суд пришел к выводу о том, что оператор выполняет лишь техническую функцию по доставке сигналов от телерадиокомпаний до конечного пользователя, не являясь пользователем объекта авторского права и смежных прав, в процессе создания какой-либо программы участия не принимает<sup>16</sup>.

Поэтому вторым ключевым вопросом в предмете доказывания данной категории дел является вопрос о том, является ли ответчик надлежащим.

---

15 Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. Рекомендовано в качестве учебно-практического пособия для судей и судебных работников протоколом заседания Ученого совета Академии правосудия при ВС РК от 15 мая 2017 г. Пособие подготовлено под общей редакцией Председателя ВС РК, доктора юридических наук, Мамаи К.А. С. 121-122; Обобщение судебной практики рассмотрения дел о защите нарушенных авторских и смежных прав. Данное обобщение проведено согласно плану работы Пленарного заседания ВС РК на 2015 г. С. 11-13 / ИС «Параграф».

16 Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда по делу № 2а – 5285/2018 от 30 июля 2018 г.

### ***3. Имело ли место нарушение конкретного имущественного права со стороны ответчика***

Данный вопрос является самым сложным в делах о защите авторских и/или смежных прав ввиду того, что напрямую сопряжен с оценкой доказательств нарушения.

На практике суды отдают предпочтение аудиовизуальным доказательствам (то есть записям самого факта нарушения при доказывании, к примеру, использования музыкального произведения, отрывков фильмов и т.д.).

Это могут быть и фотографии, и свидетельские показания, и протокол осмотра сайта, а также сами контрафактные экземпляры объектов авторского права и (или) смежных прав.

Доказательства нарушения исключительных прав предоставляются самой организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе.

При этом, следует отметить, что суд на практике может признать, к примеру, акт, составленный единолично заинтересованным лицом о незаконном использовании объектов авторского права и/или смежных прав, недопустимым доказательством.

Исходя из ответов и анализа вышеизложенного предмета доказывания, суд выносит решение.

\*\*\*

Выше в §2 мы указали особенности рассмотрения споров, инициированных организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе. В остальном при составлении решения мы рекомендуем придерживаться алгоритма действий, описанного в §1 (это вопросы использования объекта авторского права или смежных прав, определения размера компенсации и т.д.).

## **2.2. Объекты промышленной собственности**

Объектами промышленной собственности в Казахстане признаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы (пп. 7 ст. 1 Патентного закона). Основы правового регулирования каждого из указанных объектов установлены в Патентном законе. Однако, следует принимать во внимание и нормы международных конвенций и региональных соглашений, ратифицированных РК, которые мы указываем ниже при описании особенностей правового регулирования объектов промышленной собственности:

1. права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются **патентом**;

2. патент удостоверяет **приоритет, авторство и исключительное право** на объект промышленной собственности;

3. в РК действует **территориальный принцип** охраны в отношении объектов промышленной собственности: права возникают в соответствии с законодательством РК, а их действие и защита ограничены только территорией РК;

4. в Казахстане могут действовать патенты, выданные на основании Договора о патентной кооперации (по процедуре РСТ) и Евразийской патентной конвенции;

5. патент на изобретение действует в течение **25 лет** с даты подачи заявки (исключение составляют изобретения, относящиеся к лекарственному средству, пестициду - срок их действия может быть продлен, но не более чем на **5 лет**);

6. патент на полезную модель действует в течение **5 лет** с даты подачи заявки. Срок действия может быть продлен, но не более чем на **3 года**;

7. патент на промышленный образец действует в течение **15 лет** с даты подачи заявки. Срок действия может быть продлен, но не более чем на **5 лет**;

8. объем правовой охраны на изобретение и полезную модель определяется их **формулой**, а на промышленный образец - совокупностью его **существенных признаков**, представленных на изображениях внешнего вида изделия;

9. действие охранного документа, выданного на способ получения продукта, распространяется и на **продукт**, непосредственно полученный этим способом. При этом, если не доказано иное, новый продукт считается полученным охраняемым способом;

10. условия патентоспособности **изобретения**: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость;

11. условия патентоспособности **полезной модели**: новизна и промышленная применимость;

12. условия патентоспособности **промышленного образца**: новизна и оригинальность;

13. автором объекта промышленной собственности может быть только **физическое лицо**, творческим трудом которого он создан. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется **бессрочно**;

14. права на охраняемые документы на служебные объекты промышленной собственности принадлежат **работодателю**, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником;

15. патентообладателю принадлежит **исключительное право** использовать по своему усмотрению охраняемый объект промышленной собственности;

16. исключительное право действует **с даты публикации** сведений о выдаче патента;

17. **использование** объекта промышленной собственности - любое введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа;

18. продукт признается содержащим охраняемое изобретение или полезную модель, а охраняемый способ признается применимым, если продукт содержит, а в способе использован **каждый признак** изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, или **эквивалентный ему признак**, известный в качестве такового в данной области техники на дату начала использования;

19. использование охраняемого способа получения продукта - введение в гражданский оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного **непосредственно данным способом**;

20. продукт признается содержащим охраняемый промышленный образец, если он содержит все его **существенные признаки**, представленные на изображениях внешнего вида;

21. патентообладатель обязан использовать объект промышленной собственности. Неиспользование объекта промышленной собственности может привести к понуждению правообладателя через суд заключить **принудительную неисключительную лицензию**;

22. патентообладатель обязан ежегодно производить **оплату за поддержание** охранного документа в силе на дату, соответствующую дате подачи заявки;

23. исключительное право может быть передано по договору **уступки**; договор подлежит обязательной регистрации; несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет **ничтожность** договора;

24. право на использование объекта промышленной собственности может быть передано по **лицензионному** договору; договор подлежит обязательной регистрации; несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет **ничтожность** договора;

25. Патентный закон устанавливает случаи и условия возникновения права *преждепользования*, временной правовой охраны и права *послепользования*;

26. нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается *несанкционированное* введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом;

27. не признается нарушением исключительного права патентообладателя использование охраняемых объектов промышленной собственности, к примеру, при *чрезвычайных обстоятельствах*, для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение дохода; в экстренных случаях разовое изготовление лекарства в аптеке по рецепту врача;

28. в отношении объектов промышленной собственности действует *национальный принцип исчерпания прав*; ввоз на территорию РК, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории РК патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя;

29. при доказанности нарушения охранного документа патентообладатель вправе требовать, в том числе, возмещения причиненных *убытков* и *компенсации* морального вреда с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа; взыскания дохода вместо возмещения убытков; выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 000 МРП. Размер



компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

30. Патентный закон устанавливает случаи, когда охраняемый документ может быть *оспорен* и признан недействительным полностью или частично;

31. охраняемый документ признается недействительным полностью или частично на основании решения *суда* и аннулируется со дня подачи заявки на патент;

32. обязательному досудебному рассмотрению в Апелляционном совете подлежат возражения на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на объект промышленной собственности.

## §1 Дела об оспаривании решений Апелляционного совета

Апелляционный совет рассматривает возражения заявителей на решения НИИС об отказе в выдаче патента на объект промышленной собственности. Досудебное рассмотрение указанных возражений Апелляционным советом является обязательным. В случае, если заявитель не согласен с решением Апелляционного совета, инициируется исковое производство об оспаривании принятого решения.

Рассмотрим вопросы составления решения суда по делам об оспаривании решений Апелляционного совета на примере изобретений.

Отказ в выдаче патента на изобретение выносится в случае несоответствия заявленного изобретения в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям патентоспособности изобретения. Условиями патентоспособности изобретения являются: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Решение об отказе в выдаче патента выносится в случаях:

- 1) если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве изобретений;
- 2) если заявитель не изменяет формулу изобретения после уведомления о том, что предложенная формула содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки;
- 3) если заявитель не изменяет формулу изобретения после уведомления о том, что предложенная формула, помимо объекта, охраняемого в качестве изобретения, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения;
- 4) если в отношении заявки рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства изобретения.

При определении предмета доказывания по данной категории дел суду необходимо ознакомиться с материалами заявки на изобретение, с отказом НИИС и, собственно, с самим решением Апелляционного совета.

Учитывая, что объекты промышленной собственности, в особенности, изобретения, требуют особых технических знаний, полагаем, что для установления нарушения со стороны Апелляционного совета во многих случаях требуется назначение экспертизы.

При назначении экспертизы суды должны соблюдать требования о недопустимости привлечения в качестве экспертов или специалистов лиц, связанных трудовыми или договорными отношениями с заявителем или ответчиком – МЮ РК. К примеру, заявителем может выступать работодатель, желающий получить охраняемый документ на изобретение, созданное работником или группой работников. В таком случае, в качестве

экспертов или специалистов не могут быть привлечены такие работники – авторы изобретения. В качестве экспертов или специалистов не могут быть привлечены и эксперты НИИС.

Предметом доказывания в таких делах будут следующие вопросы:

1. соответствует ли заявленное изобретение условиям патентоспособности;
2. в зависимости от ответа на первый вопрос, суд должен сделать вывод о том, имело ли место нарушение со стороны Апелляционного совета или нет.

При этом в резолютивной части решения, при условии удовлетворения требований истца, мы рекомендуем применять следующие формулировки:

1. Признать незаконным и отменить решение Апелляционного совета от «X» по заявке № «Y» на изобретение «Z»;
2. Обязать РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК незамедлительно устранить допущенные нарушения, выраженные в отказе в выдаче охранного документа по заявке № «Y» на изобретение «Z», и зарегистрировать изобретение «Z» по заявке № «Y».

## **§2 Защита исключительных прав на объекты промышленной собственности (на примере изобретения)**

Споры о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Патентный закон устанавливает, что нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное<sup>17</sup>:

а) введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности;

б) применение охраняемого способа;

в) введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом (новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного).

То есть в делах о защите исключительного права на объект промышленной собственности предметом доказывания является установление следующих обстоятельств.

### ***1. Принадлежность исключительного права истцу***

В первую очередь, суд устанавливает принадлежность исключительного права на тот или иной объект промышленной собственности истцу. Данное обстоятельство подтверждается национальным патентом, выданным МЮ РК в Казахстане, и/или евразийским патентом.

В решении указывается номер патента, дата приоритета и дата публикации (отмечаем, что дата публикации указывает на момент возникновения исключительного права на объект промышленной собственности), а также информация о том, произведена ли оплата за поддержание патента в силе и на какой период. Последнее обстоятельство является основополагающим, т.к. на момент использования ответчиком охраняемого объекта патент должен охраняться.

---

<sup>17</sup> П. 1 ст. 15 Патентного закона.

Данное обстоятельство подтверждается либо выпиской из государственного реестра, либо документами, подтверждающими то, что истец произвёл оплату за поддержание патента в силе.

Так, в одном из решений<sup>18</sup> суд указал данные патента и ограничился формулировкой из Патентного закона – «действие патента распространяется на всю территорию РК при условии своевременной оплаты поддержания в силе». Далее по тексту решения не следует установление важного обстоятельства – действовал ли патент на момент использования охраняемого объекта, производилась ли оплата установленных пошлин и т.д.

Мы считаем, что установление факта о действии патента является важным обстоятельством и рекомендуем уделять данному обстоятельству значение при составлении решения.

## ***2. Установление факта использования охраняемого объекта промышленной собственности***

Любое из следующих действий ответчика в отношении, к примеру, охраняемого изобретения, должно быть доказано истом:

1. создание и введение в гражданский оборот продукта с использованием охраняемого изобретения;
2. изготовление и введение в гражданский оборот продукта с использованием охраняемого способа;
3. применение охраняемого способа.

При этом, отмечаем, что краеугольным камнем в делах о защите исключительного права на изобретение является

---

<sup>18</sup> Решение Жетысуйского районного суда г. Алматы от 22 апреля 2019 г. по делу № 7515-19-00-2/195.

установление факта использования охраняемого объекта промышленной собственности в продукте.

Как мы отмечали выше, рассмотрение дел о защите исключительных прав на изобретения требует особых технических знаний. Поэтому, чаще всего, стороны или суд по своему усмотрению прибегают к заключению специалистов или экспертов.

Но, при этом, не все объекты промышленной собственности требуют специальных знаний. По нашему мнению, в делах, где рассматривается вопрос о нарушении исключительного права на промышленный образец, суд может произвести анализ путем визуального сравнения и самостоятельно ответить на вопрос, содержатся ли существенные признаки в нарушающем изделии. Существенные признаки находят отражение на изображениях изделия.

### ***3. Отсутствие согласия истца на использование охраняемого объекта промышленной собственности и/или охраняемого способа ответчиком***

Отсутствие согласия правообладателя является одним из главных признаков нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Для исключительного права характерно то, что оно возникает у правообладателя независимо от воли третьих лиц и что такому праву корреспондирует обязанность всех окружающих воздерживаться от действий, способных нарушить это право.

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

1) «Использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации,

которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами **только с согласия правообладателя**, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан» (п. 2 ст. 125 ГК РК);

2) «Исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации признается имущество правообладателя использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению. Использование объекта исключительных прав другими лицами **допускается с согласия правообладателя** либо в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан» (п. 1 ст. 964 ГК РК);

3) «Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца по своему усмотрению, включая право производить продукт с применением защищенных решений, применять защищенные патентом технологические процессы в собственном производстве, продавать или предлагать к продаже изделия, содержащие защищенные решения, импортировать соответствующие изделия. Другие лица не вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец **без разрешения патентообладателя**, за исключением случаев, когда такое использование в соответствии с настоящим Кодексом или другими законодательными актами не является нарушением прав патентообладателя» (п. 1 и 2 ст. 992 ГК РК).

Таким образом при установлении факта использования охраняемого объекта промышленной собственности без согласия правообладателя (с учетом того, что судом первые два обстоятельства будут установлены), суд должен прийти к выводу о нарушении исключительного права.

## 2.3 Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг

Средства индивидуализации являются объектами права интеллектуальной собственности и охраняются в РК по принципу территориальности с момента регистрации. Принцип территориальности в отношении исключительных прав на средства индивидуализации означает, что указанные права возникают в соответствии с законодательством конкретного государства, а их действие и защита ограничены территорией данного государства<sup>19</sup>.

ГК РК устанавливает неисчерпывающий перечень средств индивидуализации<sup>20</sup>:

1. фирменные наименования;
2. товарные знаки;
3. наименования мест происхождения товаров;
4. другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг.

Отмечаем, что в юридической науке имеются многочисленные исследования ученых, подтверждающие, что к средствам индивидуализации относятся и доменные имена. Но такие выводы не нашли отражения в законодательстве РК.

Далее коротко рассмотрим особенности правового регулирования каждого из указанных *поименованных* объектов.

---

<sup>19</sup> Шугурова И.В. Территориальный принцип действия прав интеллектуальной собственности: основные тенденции развития // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2010, № 10. - С. 76-81.

<sup>20</sup> П. 3 ст. 961 ГК РК.



## Фирменные наименования (ст. ст. 38, 1020-1023 ГК РК)

1. исключительное право на фирменное наименование возникает *с момента регистрации* юридического лица;

2. фирменное наименование позволяет *отличить* одно юридическое лицо от других юридических лиц;

3. наименование юридического лица *не должно* полностью или в существенной части *дублировать* наименование юридических лиц, зарегистрированных в РК;

4. на фирменное наименование, зарегистрированное или общепризнанное в *иностранном* государстве, исключительное право на территории РК действует на основании ст. 8 *Парижской конвенции*: «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». Перечень стран, на которые распространяется действие Парижской конвенции периодически обновляется на официальном сайте ВОИС<sup>21</sup>;

5. лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано *прекратить* использование такого наименования и *возместить* причиненные убытки;

6. законодательством установлено *равенство* фирменных наименований и иных средств индивидуализации; в спорной ситуации преимущество будет иметь средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (так называемый *приоритет*);

7. фирменное наименование юридического лица *может быть использовано* в принадлежащем ему товарном знаке;

8. действие права на фирменное наименование прекращается с *ликвидацией* юридического лица и с *изменением* его фирменного наименования;

---

21 См. официальный сайт ВОИС по следующей ссылке - <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/index.html>.

9. отчуждение и переход права на фирменное наименование юридического лица *не допускаются*, кроме случаев реорганизации юридического лица и отчуждения предприятия в целом;

10. исключительное право на фирменное наименование подлежит *лицензированию* при условии, если в лицензионном договоре предусмотрены меры, исключаящие введение потребителя в заблуждение.

## **Товарные знаки (ст. ст. 1024-1032 ГК РК, Закон о товарных знаках)**

1. правовая охрана товарных знаков в РК предоставляется на основании их *регистрации* на национальном уровне (национальные товарные знаки), а также в силу международных договоров (международные товарные знаки). Реестр национальных товарных знаков доступен на официальном сайте НИИС<sup>22</sup>. Реестр международных товарных знаков доступен в базе Ромарин на официальном сайте ВОИС<sup>23</sup>;

2. исключительное право на национальный товарный знак *возникает* с даты регистрации товарного знака, на международный - с момента принятия (окончательного) решения НИИС в отношении той или иной международной заявки, распространенной на РК;

3. владельцем товарного знака может быть *физическое* или *юридическое лицо*;

4. исключительное право на национальный товарный знак удостоверяется *свидетельством* и подтверждается *выпиской* из реестра, на международный – на практике *справкой* НИИС, но может быть предоставлена выписка с публично доступной базы Ромарин;

---

<sup>22</sup> См. официальный сайт НИИС по следующей ссылке - <https://gosreestr.kazpatent.kz/>.

<sup>23</sup> См. официальный сайт ВОИС по следующей ссылке - <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>.

5. владелец товарного знака имеет **исключительное право** пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении определенных товаров и услуг;

6. никто не может использовать охраняемый в РК товарный знак **без согласия** владельца, при этом **использование** товарного знака – это размещение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, на их упаковках, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение их в оборот;

7. зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки приводятся в **рекламе** на языке оригинала (п. 1 ст. 14-1 Закона о рекламе);

8. право на товарный знак действует в течение **десяти лет** с момента регистрации заявки и может продлеваться **неограниченное** количество раз (каждый раз на десять последующих лет при условии своевременной оплаты установленной пошлины);

9. неиспользование товарного знака без уважительной причины в течение **трех лет** может привести к **аннулированию** регистрации в судебном порядке;

10. исключительное право на товарный знак подлежит передаче (**уступке**) в отношении всех или части товаров и/или услуг при условии, если уступка не может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя; договор уступки подлежит обязательной регистрации в НИИС;

11. исключительное право на товарный знак подлежит **лицензированию** в отношении всех или части товаров и/или услуг, если лицензионный договор содержит условие о том, что качество товаров или услуг лицензиата будет не ниже

качества товаров или услуг лицензиара и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия; лицензионный договор подлежит обязательной регистрации в НИИС;

12. споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, рассматриваются *судом*;

13. лицо, нарушившее право владельца товарного знака, обязано немедленно *прекратить* нарушение и *возместить* владельцу товарного знака понесенные им *убытки*;

14. правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты *компенсации* в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия правообладателя.

### **Наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров (ст. 1033-1037 ГК РК, Закон о товарных знаках)**

1. правовая охрана наименований мест происхождения товаров в РК предоставляется на основании их *национальной регистрации* в НИИС; несмотря на то, что ГК РК и Закон о товарных знаках устанавливают возможность предоставления охраны в силу международных договоров, на момент подготовки настоящего Пособия *Лиссабонское соглашение не ратифицировано*, поэтому международные наименования мест происхождения товаров, зарегистрированные ВОИС, не охраняются в РК<sup>24</sup>;

---

<sup>24</sup> См. официальный сайт ВОИС по следующей ссылке - <https://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/>.

2. в РК предоставляется правовая охрана наименований мест происхождения товаров, находящимся **на территории** Казахстана;

3. правовая охрана наименования места происхождения товара, находящегося в другом государстве (иностранное наименование места происхождения товара), предоставляется в РК, если это наименование места происхождения товара зарегистрировано в **стране происхождения** товара, а также в РК;

4. исключительное право пользования охраняемого наименования места происхождения товара может быть предоставлено **одному или нескольким лицам**;

5. **обладателем** исключительного права использования иностранного наименования места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара;

6. срок охраны зарегистрированного наименования места происхождения товара **бессрочный** при условии **сохранения** особых свойств товара, производимого на территории указанного географического объекта;

7. исключительное право пользования охраняемого наименования места происхождения товара действует в течение **десяти лет** с даты подачи заявки в НИИС; срок действия может **продлевается** неограниченное количество раз при условии **сохранения** особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара;

8. исключительное право пользования охраняемого наименования места происхождения товара возникает у его владельца **с даты регистрации**;

9. не допускается использование **без регистрации** наименования географического объекта, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным

наименованием места происхождения товара, в отношении однородных товаров;

10. отчуждение, иные сделки об уступке права пользования наименования места происхождения товара и предоставление права пользования наименования места происхождения товара на основании лицензионного договора *не допускаются*;

11. споры, связанные с определением правомерности использования наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения, рассматриваются *судом*;

12. лицо, нарушившее право пользования наименования места происхождения товара, обязано немедленно *прекратить* нарушение и *возместить* владельцу понесенные им *убытки*;

13. правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты *компенсации* в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещено с согласия правообладателя.

Вышеуказанные особенности правового регулирования поименованных средств индивидуализации основаны на действующем законодательстве. Некоторые из особенностей правового регулирования далее раскрываются при рассмотрении вопросов составления решения по тому или иному делу.

Изучая судебную практику за последние четыре года, мы понимаем, что в части защиты исключительных прав на средства индивидуализации преобладают споры,

предметом которых являются товарные знаки (знаки обслуживания), между:

а) заявителями и МЮ РК по факту оспаривания решений Апелляционного совета;

б) заинтересованными лицами и правообладателями по факту оспаривания действия регистраций на товарные знаки по неиспользованию, по иным основаниям, где МЮ РК привлекается в качестве третьего лица;

в) правообладателями и нарушителями исключительных прав.

Таким образом, мы видим, что большая часть споров проходит с участием МЮ РК. Для наглядности мы рассмотрели ниже все три вида споров в зависимости от сторон и предмета спора.

## **§1 Дела об оспаривании решений Апелляционного совета**

В соответствии с п. 2 ст. 41 Закона о товарных знаках Апелляционный совет рассматривает следующие возражения:

1) на решения НИИС об отказе в регистрации национального/международного (с распространением на РК) товарного знака;

2) на решения НИИС об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименования места происхождения товара;

3) против регистрации национального/международного (с распространением на РК) товарного знака;

4) против регистрации и (или) предоставления права пользования наименования места происхождения товара.

Досудебное рассмотрение указанных возражений является *обязательным*.

В настоящем разделе приведены примеры составления судебных решений по первому и третьему пунктам выше в отношении товарных знаков ввиду актуальности вопроса.

## **1.1 Оспаривание решений Апелляционного совета об отказе в регистрации товарного знака**

НИИС проводит полную экспертизу заявки на регистрацию товарного знака и вправе отказать в регистрации в случае, если заявленное обозначение подпадает под абсолютные и/или относительные основания для отказа.

Абсолютные основания для отказа установлены ст. 6 Закона о товарных знаках. Так, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой международные непатентуемые наименования («МНН») лекарственных средств<sup>25</sup>;
- 5) имеющих прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Кроме прочего, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

- 1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги, а также наи-

---

<sup>25</sup> Перечень МНН публикуется и периодически обновляется на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения («ВОЗ») - <https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/>.



менований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара;

2) формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

3) представляющих собой или содержащих наименования географических объектов, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, а также, если используется перевод или обозначение сопровождается такими выражениями как «вида», «типа», «в стиле» или другими подобными;

4) противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Относительные основания для отказа в регистрации установлены в ст. 7 Закона о товарных знаках. Так, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с товарными знаками, зарегистрированными в РК и охраняемыми в силу Мадридского соглашения и/или Протокола к нему с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении **однородных** товаров или услуг, или с тождественными товарными знаками того же лица в отношении **тех же товаров или услуг**, за исключением товарных знаков, регистрация которых признана недействительной или действие ее прекращено;

2) с признанными в установленном порядке **общеизвестными** в РК товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;

3) с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг (кроме отозванных и

прекращенных) или с тождественными обозначениями того же лица в отношении тех же товаров или услуг;

4) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в РК в отношении любых товаров, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Кроме того, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

1) промышленные образцы, охраняемые в РК, на имя других лиц при условии их более раннего приоритета;

2) названия известных в РК на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав;

3) фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры РК - без разрешения соответствующего компетентного органа.

Окончательный отказ НИИС, основанный на одном и более вышеуказанных оснований, может быть обжалован в Апелляционный совет. Соответственно, решение Апелляционного совета далее может быть оспорено заявителем в суде.

Следует отметить, что Закон о товарных знаках ранее (до 3 июля 2018 г.) устанавливал, что право на обжалование решения Апелляционного совета может быть реализовано

в течение шести месяцев с даты вынесения решения (п. 5 ст. 41 Закона о товарных знаках в редакции, действовавшей до внесения изменений от 20 июня 2018 г.). То есть ранее действовал специальный срок для обжалования действий Апелляционного совета МЮ РК.

С принятием изменений и дополнений от 20 июня 2018 г. в Закон о товарных знаках, данный срок был исключен. Поэтому заявители в соответствии с п. 1 ст. 294 ГПК РК вправе обжаловать решение Апелляционного совета *в течение трех месяцев* со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его субъективных прав, свобод или законных интересов, то есть с даты вынесения решения Апелляционным советом.

В данной категории дел суду необходимо установить предмет доказывания, который будет прямо зависеть от основания для отказа в регистрации, примененный НИИС и подтвержденный соответственно Апелляционным советом. Ниже мы приводим примеры по абсолютному и относительному основаниям.

### *Абсолютное основание*

При рассмотрении искового заявления об оспаривании решения Апелляционного совета об отказе в регистрации товарного знака, где в регистрации было отказано ввиду того, что, к примеру, заявленное обозначение воспроизводит названия известных в РК на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав, предметом доказывания следует установить следующие вопросы:

**1) Является ли процитированное в окончательном решении НИИС название произведения литературы/науки/искусства или само произведение/его фрагмент известными в РК на дату подачи заявки?**

Отмечаем, что на практике НИИС в предварительных/окончательных решениях о частичной/полной регистрации товарного знака делает ссылку на абсолютное и/или относительное основание для отказа, утвердительно устанавливает, что, к примеру, словесный элемент «Воевода» не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака ввиду того, что является названием известного произведения П.И. Чайковского.

При рассмотрении возражения Апелляционным советом в решении может быть указано больше аргументов в пользу того, что процитированное название произведения, действительно, было известно в РК на дату подачи заявки, сделаны соответствующие ссылки на документы/информацию из общедоступных источников и т.д.

Заявитель же должен предоставить доказательства обратного – что процитированное название произведения не было известно в РК на дату подачи заявки.

**2) Имеет ли место нарушение авторских прав в случае регистрации товарного знака?**

В РК авторское право действует в течение всей жизни автора и *семидесяти лет* после его смерти. Автором процитированного произведения является композитор П.И. Чайковский. Датой смерти композитора установлена следующая дата – 6 ноября 1893 г. Путем арифметического действия – 1893 (год смерти) + 70 (срок охраны) = 1963 (год,

когда истек срок охраны), устанавливаем, что срок охраны авторских прав истек 6 ноября 1963 г. То есть даже при регистрации обозначения «Воевода» авторские права композитора нарушены не будут.

К примеру, проверяя реестр товарных знаков, мы видим, что в Казахстане до 2017 г. охранялся товарный знак «МОНА ЛИЗА» по рег. № 27889, действует товарный знак «ОНЕГИН» по рег. № 63128. Здесь охрана предоставлена, несмотря на то, что словесные элементы указанных товарных знаков являются названиями/фрагментами названий известных в РК произведений, но ввиду истечения срока охраны авторских прав, такие элементы могут быть использованы в качестве элементов товарных знаков.

Если же срок охраны не истек, то суд должен выяснить, было ли получено письменное согласие правообладателя либо его правопреемников на регистрацию и использование соответствующего объекта в товарном знаке. Требование о предоставлении согласия установлено в п. 21 Правил.

### ***3) Имело ли место нарушение со стороны Апелляционного совета, отказавшего в регистрации товарного знака?***

В зависимости от ответов на два предыдущих вопроса, суд может установить в решении, имеет ли место нарушение со стороны Апелляционного совета, и принять решение в удовлетворении искового заявления либо в его отказе.

При этом в резолютивной части решения, при условии удовлетворения требований истца, мы рекомендуем применять следующие формулировки:

1. Признать незаконным и отменить решение Апелляционного совета от «Х» по заявке № «У» на товарный знак «Z»;

2. Обязать РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК незамедлительно устранить допущенные нарушения, выраженные в отказе в регистрации товарного знака «Z» по заявке № «Y», и зарегистрировать товарный знак «Z» по заявке № «Y».

### ***Относительное основание***

Здесь в качестве примера предположим, что заявитель оспаривает решение Апелляционного совета, где отказывается в регистрации заявленного обозначения ввиду того, что оно тождественно или сходно до степени их смешения с товарным знаком, зарегистрированным в РК с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг. В этом случае предмет доказывания будут составлять следующие вопросы.

#### ***1) Действует ли регистрация противопоставленного знака в РК?***

В первую очередь, следует удостовериться, что противопоставленный товарный знак действует в РК, что включает изучение полной выписки на товарный знак, представленной МЮ РК, проверку срока действия; в случае, если противопоставлена международная регистрация, проверяется дата распространения соответствующей заявки на территорию РК и дата регистрации, а также срок действия.

Установление вышеизложенных обстоятельств является первостепенным, ввиду того, что по закону может быть противопоставлен только тот знак, который охраняется и действует в Казахстане.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Исключение здесь составляет только норма ст. 17 Закона о товарных знаках.

## **2) Имеет ли противопоставленный товарный знак приоритет перед заявленным обозначением?**

При положительном ответе на первый вопрос, суд устанавливает даты приоритета сравниваемых обозначений. Несомненно, приоритет противопоставленного знака должен иметь более раннюю дату.

В отношении национальных регистраций на товарные знаки следует принимать во внимание, что согласно п. 1 ст. 10 Закона о товарных знаках, приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в НИИС. Но существуют и другие виды приоритета, которые должны быть отражены в выписке на товарный знак:

**1. конвенционный приоритет:** устанавливается по дате подачи первой (первых) заявки (заявок) на товарный знак в стране-участнице Парижской конвенции, а также в предусмотренной ею международной или региональной организации (к примеру, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза, Африканская Региональная организация интеллектуальной собственности);

**2. выставочный приоритет:** устанавливается по дате начала открытого показа экспоната с товарным знаком на официально признанной международной выставке;

**3. множественный приоритет:** приоритет относительно разных товаров и/или услуг.

Следует внимательно изучить выписку/иные материалы и установить даты приоритета сравниваемых знаков.

В отношении международной регистрации на товарный знак приоритет установлен отдельной строкой в выписке из базы Ромарин – строка под № 300.

### **3) Имеет ли место тождество или сходство сравниваемых обозначений?**

Подпункты 1-1) и 1-2) ст. 1 Закона о товарных знаках устанавливают следующие определения:

***сходные до степени смешения знаки*** - похожие знаки или обозначения, имеющие отличия отдельных элементов и ассоциативно воспринимающиеся потребителем как тождественные;

***тождественные товарные знаки*** - знаки или обозначения, совпадающие во всех элементах. Установить тождество сравниваемых знаков не составляет труда. Тождественные знаки совпадают во всех элементах, для этого достаточно продемонстрировать зрительное сравнение знаков.

Более сложная задача установить сходство до степени смешения. Пункты 25-36 Правил подробно описывают, каким образом определяется степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Так, сходство словесных обозначений определяется на основании таких критериев как:

- фонетика (*звуковое сходство*);
- графика (*визуальное сходство*);
- семантика (*сходство по смыслу*).

Каждый из признаков имеет отдельные характеристики, на основании которых устанавливается соответственно звуковое, визуальное и смысловое сходство. Ниже в Таблице 1 приведены все характеристики, установленные Правилами.



**Таблица 1**

<b>Звуковое (фонетическое)</b>	<b>Графическое (визуальное) сходство</b>	<b>Семантическое (сходство по смыслу)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;</li> <li>● близость звуков, составляющих обозначения;</li> <li>● расположение близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу;</li> <li>● наличие совпадающих слогов и их расположение;</li> <li>● число слогов в обозначениях;</li> <li>● место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений;</li> <li>● близость состава гласных;</li> <li>● близость состава согласных;</li> <li>● характер совпадающих частей обозначений;</li> <li>● вхождение одного обозначения в другое;</li> <li>● ударение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● общее зрительное впечатление;</li> <li>● вид шрифта;</li> <li>● графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);</li> <li>● расположение букв по отношению друг к другу;</li> <li>● алфавит, буквами которого написано слово;</li> <li>● количество букв;</li> <li>● расположение слов в строке;</li> <li>● цвет или цветовое сочетание.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (например, совпадение значений в разных языках);</li> <li>● совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;</li> <li>● противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.</li> </ul>

Сходство буквенных обозначений определяется в плане графического (визуального) исполнения на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит;
- цвет или цветовое сочетание.

Сходство изобразительных либо объемных обозначений определяется на основании следующих характеристик:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное);
- сочетание цветов и тонов.

Как следует из вышеприведенной информации, в Казахстане достаточно четко и детально прописаны правила определения сходства обозначений до степени смешения. В то же время, как мы видим из судебной практики, суды затрудняются ответить на главный вопрос по делам, где необходимо установить степень смешения.

В рассматриваемой категории дел суд в доказательство сходства получает от ответчика, МЮ РК, сравнительный анализ обозначений, проведенный подведомственной организацией МЮ РК – НИИС. НИИС в данном случае обязан применять требования Правил при экспертизе заявки.

Анализ, основанный на Правилах, может предоставить и заявитель в доказательство того, что сравниваемые обозначения не сходны.

Тогда перед судом встает резонный вопрос о необходимости привлечения эксперта либо получения иных доказательств, подтверждающих/отрицающих сходство до степени смешения. В таком случае, мы считаем, что суд может полагаться на мнение потребителей ввиду нижеследующего.

Анализируя определение товарного знака, данного в пп. 8 ст. 1 Закона о товарных знаках, мы приходим к выводу, что товарный знак служит для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

Далее, из определения «знаки, сходные до степени смешения» в пп. 1-1 ст. 1 Закона о товарных знаках следует, что такие знаки должны ассоциативно восприниматься *потребителем* как тождественные.

Роль потребителя в определении сходства до степени смешения прямо предусмотрена п. 27 Правил при определении звукового сходства: характеристики могут учитываться в отдельности и в различных сочетаниях в зависимости от их определяющего значения при создании звукового образа и при восприятии *потребителем*.

То есть в самом применимом законодательстве прямо отводится место потребителю, который может решить, сходны ли знаки до степени смешения или знаки могут существовать на рынке одной страны без риска введения в заблуждение того же самого потребителя.

Мнение «среднего» потребителя может быть рассчитано, исходя из результатов опроса населения.

Отмечаем, что согласно международной практике, при установлении факта наличия или отсутствия сходства знаков до степени смешения суды, как правило, принимают в качестве доказательств результаты социологических опросов (в Приложении 1 к настоящему Пособию изложен анализ международной практики о принятии результатов социологических опросов в качестве доказательств).

В Казахстане же на данный момент не регламентированы правила проведения опроса для решения вопроса о смешении товарных знаков. На законодательном уровне установлены только Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан<sup>27</sup>, где устанавливается, что сведения о фактическом признании товарного знака общеизвестным подтверждаются результатами опроса потребителей, который проводится специализированной независимой организацией на территории Казахстана. В п. 7 Правил устанавливаются требования к опросу:

1. опрос охватывает город республиканского значения, столицу и не менее пяти городов областного значения;
2. общее количество респондентов в одном населенном пункте должно составлять не менее ста человек;
3. опрос проводится среди соответствующих групп потребителей;
4. для товаров народного потребления опрос проводится среди «типичных» потребителей (по признакам пола, возраста, образования, социального и материального поло

---

27 Утверждены приказом и.о. Министра юстиции РК № 136 от 23 апреля 2010 г.

жения), а также среди специалистов соответствующих отраслей промышленности и торговли;

5. для товаров производственно-технического назначения опрос проводится среди специалистов производства, торговли или иных деловых кругов, являющихся потребителями продукции данного вида;

6. при проведении опроса потребителя должны быть получены данные о том, известен ли ему товарный знак, откуда и когда потребитель узнал об этом товарном знаке, для каких товаров используется этот знак и является ли он потребителем этих товаров.

Иных правил, рекомендаций к проведению опроса в Казахстане нет. Поэтому, по нашему мнению, ***необходимо дать оценку таким доказательствам в самом решении суда.***

В Казахстане стороны, доказывая свою позицию, предоставляют в суд заключения, подготовленные патентными поверенными, учеными, независимыми специалистами, дизайнерами и т.д. Так, на одну и ту же пару сравниваемых обозначений могут быть разные заключения, одно заключение может констатировать наличие сходства, а другое – отрицать сходство. В такой ситуации суду приходится решать вопрос о наличии или отсутствии сходства самостоятельно; решения судов могут выражать субъективный характер. В ряде случаев суд может сделать вывод о наличии сходства или отсутствии сходства вообще без каких-либо заключений экспертов, только по своему усмотрению.

В том случае, если одна и другая сторона принесли противоречащие одно другому заключения о сходстве обозначений, важным для принятия решения является опрос

потребителей, который может подтвердить или опровергнуть сходство сравниваемых обозначений. Опрос потребителей является, по нашему мнению, наиболее авторитетным доказательством ввиду того, что вся система охраны и защиты средств индивидуализации направлена на то, чтобы избежать введения потребителя в заблуждение относительно товарного знака/знака обслуживания, товара/услуги и его производителя. Поэтому, если стороны не представили достаточных доказательств сходства обозначений суд по своей инициативе может назначить проведение опроса потребителей специализированной независимой организацией.

Для проведения такого опроса и принятия результатов необходимо, чтобы суд (в случае назначения проведения опроса) предоставил четкие рекомендации по отбору респондентов, формированию вопросов, территории охвата опроса, необходимости сохранения интервьюирования респондентов для определения прозрачности самого опроса и т.п.

В таком случае, суд принимает доказательства в виде результатов опроса и делает вывод об их допустимости.

***4) Являются ли товары и/или услуги, в отношении которых получен отказ в регистрации, однородными с товарами и/или услугами противопоставленного знака?***

Закон о товарных знаках устанавливает, что однородные товары или услуги – это товары или услуги, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при применении тождественных или сходных знаков на товарах могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю<sup>28</sup>.

---

28 Пп. 1-3) ст. 1 Закона о товарных знаках.

Пункты 38-43 Правил устанавливают, каким образом определяется однородность товаров/услуг. Так, однородность определяется на основании следующих признаков:

1. род (вид) товаров;
2. их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения),
3. вид материала, из которого они изготовлены;
4. взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров;
5. условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть);
6. круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров, товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения;
7. область применения;
8. назначение услуги.

Правила далее устанавливают следующие особенности при определении однородности:

1. признаки однородности могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим;
2. товары не расцениваются как однородные только на основании того, что они отнесены к одному классу МКТУ, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности;
3. услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не относятся к однородным;
4. вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по перечисленным критериям в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Учитывая признаки и особенности, установленные в законодательстве, ответчик должен предоставить доказательства однородности товаров и/услуг, а также представить суду информацию, на основании каких признаков был сделан вывод об однородности. Доказательства неоднородности соответственно представляет истец.

### ***5) Имело ли место нарушение со стороны Апелляционного совета, отказавшего в регистрации товарного знака?***

В зависимости от ответов на предыдущие вопросы, суд устанавливает в решении, имеет ли место нарушение со стороны Апелляционного совета, и принимает решение в удовлетворении искового заявления либо в его отказе.

### ***1.2 Оспаривание решений Апелляционного совета об отказе в признании недействительной регистрации товарного знака***

Закон о товарных знаках прямо устанавливает основания для признания недействительной регистрации товарного знака<sup>29</sup>:

1. 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, без разрешения последнего;
2. 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 РК возникло ранее даты приоритета товарного знака;

---

29 Ст. 23 Закона о товарных знаках.



3. если регистрация осуществлена в нарушение ст. 6 и/или ст. 7 Закона о товарных знаках (это абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации, перечисленные в разделе выше).

То есть по одному из вышеперечисленных оснований заявитель может подать возражение в Апелляционный совет для признания недействительной регистрации товарного знака, а в случае отказа в удовлетворении возражения - заявитель вправе оспорить решение Апелляционного совета в суд.

Рассмотрим, каким образом должно быть составлено решение судом по каждому из вышеперечисленных оснований.

***1) Регистрация признаваемого недействительным товарного знака произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции, без разрешения последнего***

Данное основание имплементировано в национальное законодательство только в 2018 г., но было установлено первоначально еще в ст. 6.septies Парижской конвенции:

*[Знаки: регистрация агентом или представителем владельца без разрешения последнего]*

*(1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования*

*либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.*

*(2) Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.*

*(3) Национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в данной статье.*

В РК возражение по данному основанию может быть подано в течение срока действия оспариваемой регистрации на товарный знак.

При составлении мотивировочной части решения суд должен ответить на следующие вопросы:

***1.1) Является ли истец владельцем товарного знака, зарегистрированного в одной из стран - участниц Парижской конвенции?***

Истец обязан предоставить доказательства принадлежности ему товарного знака, зарегистрированного в одной из стран - участниц Парижской конвенции. Это может быть нотариальная копия свидетельства на товарный знак (апостилированная/легализованная – в зависимости от страны, где выдан документ), выписка из государственного реестра товарных знаков или справка, выданная ведомством соответствующей страны.

Более того, суд может самостоятельно проверить, является ли страна, где зарегистрирован товарный знак, участницей Парижской конвенции. Эта информация является публично открытой и может быть проверена, к примеру, на сайте ВОИС.

### ***1.2) Является ли владелец оспариваемой регистрации представителем истца?***

В данной части решения устанавливаются отношения между истцом и владельцем оспариваемого товарного знака. Представителем в данном случае является лицо, состоявшее с истцом, к примеру, в договорных отношениях. Так, стороны могли ранее (до подачи заявки на оспариваемый товарный знак) заключить договор купли-продажи, поставки, дистрибуции товаров, маркированных товарным знаком. При этом, владелец оспариваемого товарного знака при подаче заявки на регистрацию не получал разрешение истца.

### ***1.3) Является ли товарный знак, на который ссылается истец, тождественным или сходным до степени смешения с признаваемым недействительным товарным знаком в Казахстане?***

Для ответа на данный вопрос судом на основании предоставленных доказательств устанавливается или опровергается тождественность или сходство до степени смешения сравниваемых знаков. Для составления решения в данной части, пожалуйста, смотрите наш анализ по вопросу «Имеется ли место тождество или сходство сравниваемых обозначений?» в §1 раздела 2.3 настоящего Пособия (раскрытие вопроса 3) по относительному основанию).

#### ***1.4) Имело ли место нарушение со стороны Апелляционного совета?***

В зависимости от ответов на предыдущие вопросы, суд может установить в решении, имеет ли место нарушение со стороны Апелляционного совета, и принять решение в удовлетворении искового заявления либо в его отказе.

При этом в резолютивной части решения, при условии удовлетворения требований истца, мы рекомендуем применять следующие формулировки:

1) Признать незаконным и отменить решение Апелляционного совета от «X» в отношении регистрации № «Y» на товарный знак «Z»;

2) Признать недействительной регистрацию № «Y» на товарный знак «Z» полностью/частично в отношении «A» (указывается список товаров и/или услуг);

3) Обязать РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК незамедлительно опубликовать сведения о признании недействительной регистрации № «Y» на товарный знак «Z» полностью/частично в отношении «A» (указывается список товаров и/или услуг).

***2) Оспариваемый 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 РК возникло ранее даты приоритета товарного знака***

#### ***2.1) Является ли истец владельцем фирменного наименования***

Закон о товарных знаках прямо устанавливает, что право на оспаривание регистрации по данному основанию

имеет только то лицо, чье фирменное наименование является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров или услуг<sup>30</sup>. Прежде чем приступить к анализу тождества, сходства до степени смешения и однородности товаров/услуг, следует установить принадлежность фирменного наименования истцу.

## ***2.2) Являются ли сравниваемые товарный знак и фирменное наименование тождественными или сходными до степени смешения?***

Для ответа на данный вопрос судом на основании предоставленных доказательств устанавливается или опровергается тождественность или сходство до степени смешения сравниваемых обозначений. Для составления решения в данной части, пожалуйста, смотрите наш анализ по вопросу «Имеет ли место тождество или сходство сравниваемых обозначений?» в §1 раздела 2.3 настоящего Пособия (раскрытие вопроса 3) по относительному основанию).

## ***2.3) Имеет ли фирменное наименование приоритет перед оспариваемым товарным знаком?***

При положительном ответе на первый вопрос, суд устанавливает даты приоритета сравниваемых обозначений. Приоритет фирменного наименования должен иметь более раннюю дату, в противном случае, в удовлетворении исковых требований должно быть отказано.

Приоритет фирменного наименования устанавливается по дате регистрации юридического лица в органах юстиции РК.

---

30 П. 3 ст. 23 Закона о товарных знаках.

Одновременно, в случае рассмотрения спора, где истец ссылается на исключительные права, возникшие на фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в любой из стран-участниц Парижской конвенции, суд должен принимать во внимание ст. 8 указанной конвенции, которая устанавливает: *«Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака»*.

То есть в Казахстане охраняется фирменное наименование иностранного юридического лица в случае, если юридическое лицо зарегистрировано в одной из стран-участниц Парижской конвенции. Тем не менее, истец обязан предоставить документы, подтверждающие дату возникновения исключительного права на фирменное наименование в одной из стран-участниц Парижской конвенции.

***2.4) Однородны ли товары и/или услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами и/или услугами, в отношении которых используется фирменное наименование?***

Для ответа на данный вопрос, в первую очередь, следует установить, какую сферу деятельности покрывает юридическое лицо – владелец фирменного наименования. К примеру, сфера деятельности указывается при регистрации юридического лица, в уставных документах, а также может следовать из полученных разрешений, лицензий, уведомлений о начале деятельности в соответствии с Законом о разрешениях, а также сертификатов соответствия на продукцию и т.д.

Далее следует приступить к анализу однородности. Пожалуйста, смотрите анализ вопроса «Являются ли товары и/или услуги, в отношении которых получен отказ в регистрации, однородными с товарами и/или услугами противопоставленного знака?» в §1 раздела 2.3 настоящего Пособия (раскрытие вопроса 4) по относительному основанию).

### ***2.5) Имело ли место нарушение со стороны Апелляционного совета?***

В зависимости от ответов на предыдущие вопросы, суд устанавливает в решении, имеет ли место нарушение со стороны Апелляционного совета, и принимает решение в удовлетворении искового заявления либо в его отказе.

При этом в резолютивной части решения, при условии удовлетворения требований истца, мы рекомендуем применять следующие формулировки:

1) Признать незаконным и отменить решение Апелляционного совета от «Х» в отношении регистрации № «У» на товарный знак «Z»;

2) Признать недействительной регистрацию № «У» на товарный знак «Z» полностью/частично в отношении «А» (указывается список товаров и/или услуг);

3) Обязать РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК незамедлительно опубликовать сведения о признании недействительной регистрации № «У» на товарный знак «Z» полностью/частично в отношении «А» (указывается список товаров и/или услуг).

### ***3) Регистрация аннулируемого товарного знака осуществлена в нарушение ст. 6 и/или ст. 7 Закона о товарных знаках***

При составлении решения в части данного основания следует придерживаться предмета доказывания, детально описанного в подразделе 1.1. «Оспаривание решений Апелляционного совета об отказе в регистрации товарного знака» §1 раздела 2.3 настоящего Пособия.

## **§2 Дела об оспаривании действия регистраций на товарные знаки по неиспользованию**

Для подготовки рекомендаций по данным делам нами выбран пример из практики: Решение СМЭС г. Астаны от 30 января 2019 г. по делу № 7119-18-00-2/22666.

**Фабула дела:** истец, ТОО «Алмол», подал исковое заявление о прекращении действия регистрации товарного знака «КАШТАН» по МР № 1163151 в 30 классе МКТУ, принадлежащего ТП КУП «Минский хладокомбинат №2», в связи с неиспользованием.

Основанием для подачи такого искового заявления является п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках: любое заинтересованное лицо может оспорить в суде регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате предъявления иска в суд.

Для составления решения по делам об оспаривании действия регистрации товарного знака следует определить предмет доказывания:

### ***1) Наличие и действие регистрации на оспариваемый товарный знак в Казахстане***

Обычно к исковому заявлению прикладывают выписку на товарный знак или справку НИИС о наличии и действии международной регистрации с распространением на



Казахстан. В этой же выписке/справке должна быть предоставлена вся информация об изменениях, внесённых в регистрацию, и о действиях по передаче/залоге исключительных прав на товарный знак (информация о договорах уступки, лицензионных договорах и т.д.).

Установление наличия действия (здесь имеется ввиду срок охраны) и принадлежности исключительного права ответчику необходимо установить в первую очередь.

## ***2) Заинтересованность заявителя в отмене регистрации***

Закон о товарных знаках<sup>31</sup> предоставляет право оспаривания регистрации любым **заинтересованным** лицом. Заинтересованность заявителя подтверждается его желанием зарегистрировать тождественный или сходный до степени смешения товарный знак (в таком случае предоставляется копия заявки на регистрацию товарного знака; и/или копия уведомления о принятии заявки к рассмотрению; и/или копия предварительного/окончательного решения НИИС или решения Апелляционного совета об отказе в регистрации на основании сходства до степени смешения или тождественности с оспариваемым товарным знаком) и/или желание использовать тождественный или сходный до степени смешения товарный знак (подтверждением здесь могут быть подготовленный дизайн этикетки, изображения или сама продукция с товарным знаком и т.д.).

## ***3) Неиспользование товарного знака***

Закон о товарных знаках устанавливает, что владелец товарного знака обязан использовать товарный знак<sup>32</sup>.

---

31 П. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках.

32 П. 1 ст. 19 закона о товарных знаках.

Неиспользование товарного знака на практике доказывается самим заявителем с помощью официальных ответов государственных органов, МЮ РК и иных организаций.

К примеру, в рассматриваемом деле суд принял в качестве доказательства неиспользования Письмо Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 13 февраля 2018 г. В указанном письме подтверждается тот факт, что по состоянию на 12 февраля 2018 г. в Реестре выданных сертификатов соответствия и декларации о соответствии не были зарегистрированы документы о соответствии на определенную продукцию на имя ТП КУП «Минский хладокомбинат №2».

Истцом в качестве доказательств неиспользования товарного знака представлены письма объектов сети оптово-розничной продажи (ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО «Гермес-Трейд», ТОО «Жеті Аспан») о том, что мороженое «КАШТАН» производства ТП КУП «Минский хладокомбинат №2» не реализуется.

Законодательство устанавливает, какие доказательства использования товарного знака могут быть приняты:

1. применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке, для услуг, в отношении которых он зарегистрирован, владельцем товарного знака;
2. применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке, для услуг, в отношении которых он зарегистрирован, лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора (т.е. лицензиатом/сублицензиатом);
3. иное использование товарного знака.

Доказательства использования товарного знака, предоставляемые его владельцем, должны относиться к периоду времени, указанному в заявлении. Учитывая, что п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках устанавливает определенный срок неиспользования – три года, предшествующие дате предъявления иска в суд, то соответственно истец предоставляет доказательства неиспользования за ***три года до даты подачи искового заявления***, и ответчик предоставляет доказательства использования так же за этот же период.

При этом, учитывая, что исковое заявление против действия регистрации может касаться всех товаров/услуг либо их части, указанных в свидетельстве, сторонам необходимо предоставить доказательства в отношении указанного перечня товаров и/или услуг.

\*\*\*

Особенностью данной категории споров является то, что здесь в качестве третьего лица привлекается МЮ РК. В соответствии с п. 2 ст. 51 и п. 2 ст. 52 ГПК РК суд при подготовке дела к судебному разбирательству и наличии достоверных данных о том, что предъявленными требованиями могут быть затронуты права, свободы и законные интересы третьих лиц, извещает указанных лиц о принятии такого заявления. Отмечаем, что не привлеченные к участию в деле представители МЮ РК, в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение, вправе обжаловать решение суда первой инстанции согласно п. 4 ст. 401 ГПК РК.

Привлечение МЮ РК в качестве третьего лица обязательно ввиду того, что по существу спора, в случае, к примеру, аннулирования регистрации на товарный знак по неиспользованию, суд обязывает МЮ РК в решении признать недействительной государственную регистрацию

товарного знака. Более того, в случае привлечения третьего лица суд обязан в описательной части решения указать данные соответствующего определения, к примеру:

«Определением суда от [дата] привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего/заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, на стороне ответчика Министерство юстиции РК».

Здесь же следует отметить необходимость формулировки резолютивной части решения суда таким образом, чтобы решение отвечало требованию исполнимости.

Исполнимость в юридической литературе понимается, к примеру, как свойство судебного акта, вступившего в законную силу, поскольку с этого момента оно может быть исполнено в принудительном порядке<sup>33</sup>.

Мы же хотели бы обратить внимание на формулировку резолютивной части решения в случае удовлетворения требований истца об отмене регистрации в связи с неиспользованием товарного знака.

Несмотря на то, что по общему правилу суды при составлении резолютивной части решения основываются на требованиях, изложенных в исковом заявлении, полагаем, что следует использовать формулировки, установленные в применимом законодательстве. К примеру, в отношении описанного выше дела о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием рекомендуется в резолютивной части, при условии удовлетворения требований истца, применять следующие формулировки:

---

<sup>33</sup> Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2010; СПС «КонсультантПлюс».

1. Прекратить действие регистрации товарного знака «Х» по национальной регистрации №/международной регистрации № «У» в связи с его неиспользованием в отношении товаров «А» и/или услуг «В» (формулировки, используемые в п. 4 ст. 19, пп. 4 п. 1 ст. 24 Закона о товарных знаках);

2. Обязать РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК незамедлительно внести в Государственный реестр товарных знаков запись об аннулировании регистрации товарного знака «Х» по национальной регистрации №/международной регистрации № «У» в связи с прекращением ее действия (формулировки, используемые в п. 3 ст. 24 Закона о товарных знаках).

Мы полагаем, что формулировка резолютивной части решения на основании применимого законодательства, в первую очередь, отвечает требованию исполнимости решения суда. Указанные выше формулировки приведены с учетом требований п. 28 НП № 20 «О применении норм главы 29 ГПК РК».

### **§3 Дела по спорам о защите исключительного права на товарный знак**

Закон о товарных знаках устанавливает, что владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг<sup>34</sup>. Никто не может использовать охраняемый в РК товарный знак *без согласия владельца*.

Использование товарного знака включает в себя любые действия по введению в гражданский оборот товаров и/или услуг с обозначением товарного знака, к примеру:

---

<sup>34</sup> П. 4 ст. 4 Закона о товарных знаках.

1. изготовление;
2. применение;
3. ввоз;
4. хранение;
5. предложение к продаже;
6. продажа;
7. применение в вывесках;
8. применение в рекламе;
9. применение в печатной продукции;
10. применение в деловой документации.

Любое использование тождественного или сходного до степени смешения товарного знака без согласия владельца в отношении однородных товаров и/или услуг является нарушением исключительного права на охраняемый товарный знак.

То есть в делах о защите исключительного права на товарный знак предметом доказывания является установление следующих обстоятельств:

1. принадлежность исключительного права на товарный знак истцу;
2. тождество и/или сходство до степени смешения сравниваемых обозначений;
3. однородность товаров и/или услуг сравниваемых обозначений;
4. отсутствие согласия истца на использование товарного знака ответчиком.

При этом, отмечаем, что краеугольным камнем в делах о защите исключительного права на товарный знак является установление сходства до степени смешения (пожалуйста, смотрите наш анализ по вопросу «Имеет ли место тождество или сходство сравниваемых обозначений?» в §1 разде-

ла 2.3 настоящего Пособия (раскрытие вопроса 3) по относительному основанию). При этом важно при установлении сходства до степени смешения принимать во внимание не только товарные знаки в зарегистрированном виде, но и изображения товарных знаков, которые используются сторонами в действительности.

К примеру, в деле по иску The Coca-Cola Company к ТОО «ЮНИКС» о возложении обязанности прекратить неправомерное использование средств индивидуализации товаров компании, запретить использование этикеток и бутылок, а также любых иных форм введения в гражданский оборот, уничтожить товары, упаковки, бутылки товаров, удалить с документации, рекламы, вывесок и иных материалов с изображением, которое копирует внешний вид этикетки и бутылки компании, *имело место ошибочное определение предмета спора и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела*. Такая ошибка была допущена судами первой и апелляционной инстанций<sup>35</sup> и устранена судебной коллегией по гражданским делам ВС РК<sup>36</sup>. Суть дела заключалась в следующем.

Компании The Coca-Cola Company стало известно о том, что в Казахстане производится и реализуется напиток «Kazakhstan Cola» в идентичной упаковке со сходным до степени смешения товарным знаком.

Ниже на Рис. 1 изображения напитков (слева - «Kazakhstan Cola» ТОО «ЮНИКС», справа - «Coca-Cola» The Coca-Cola Company):

---

35 Решением СМЭС Южно-Казахстанской области от 18 июля 2016 года в удовлетворении иска отказано. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда от 15 августа 2017 г. решение оставлено без изменения.

36 Постановление судебной коллегии по гражданским делам ВС РК от 13 декабря 2017 г. № 3гп-281(2)-17.

Рис. 1





В суд первой инстанции были предоставлены результаты опроса потребителей, проведенного The Coca-Cola Company в городах Астана (ныне Нур-Султан), Алматы, Шымкент. Согласно результатам опроса, большинство потребителей ассоциируют этикетку «Kazakhstan Cola» с товарным знаком/напитком «Coca-Cola» (от 68% до 90% потребителей).

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске The Coca-Cola Company, не усмотрев сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями. При этом решения судов были основаны на *Заключении эксперта Института судебной экспертизы по ЮКО*. Суд поставил перед экспертом вопрос, являются ли товарные знаки тождественными или сходными до степени смешения, хотя даже из исковых требований следует, что истец заявлял о сходстве до степени смешения *внешнего вида этикетки и бутылки компании*. Ниже таблица 2 с изображениями сравниваемых экспертом товарных знаков.



Таблица 2

Рег. № 24969 на имя The Coca-Cola Company	Рег. № 52084 на имя ТОО «ЮНИКС»
	

Установление тождества или сходства до степени смешения зарегистрированных товарных знаков не имело существенного значения для дела. Истец здесь оспаривает не зарегистрированные или охраняемые товарные знаки ответчика, а незаконное копирование этикетки, формы и оформления товара ответчика.

Так, судебная коллегия по гражданским делам ВС РК отменила вынесенные по делу судебные акты и установила, что суд ошибочно определил обстоятельства спора и предмет доказывания, что привело к неверным выводам, неправильному разрешению дела и вынесению незаконного и необоснованного решения.

Более того, нижестоящими судами допущена ошибка в оценке доказательств, толковании и применении норм материального права. К сожалению, в данном случае суды первой и апелляционной инстанций никак не оценили предоставленные истцом результаты опроса потребителей.

На примере указанного дела, мы считаем, что суд при определении предмета доказывания должен принимать во внимание не только товарные знаки в зарегистрированном виде, но и изображения товарных знаков, которые

используются сторонами в действительности. Здесь же следует отметить, что при наличии в деле противоречащих заключений о сходстве обозначений, важным для принятия решения является опрос потребителей, который может подтвердить или опровергнуть сходство сравниваемых обозначений.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем Пособии нами предпринята попытка предоставить действенный перечень практических рекомендаций по составлению решения суда первой инстанции при рассмотрении гражданского дела. При этом настоящее Пособие является второй известной публикацией на территории РК, отражающей рекомендации в отношении споров о защите интеллектуальной собственности. Первое известное учебно-практическое пособие было опубликовано в 2017 г. и содержало отдельную главу, посвященную праву интеллектуальной собственности.<sup>37</sup>

Рекомендации подготовлены с учетом анализа судебной практики Казахстана за последние годы, теоретических и практических знаний в области интеллектуальной собственности, действующего законодательства об охране и защите интеллектуальной собственности, включая нормы международных конвенций, ратифицированных Республикой, а также опыта таких стран, как: Австралия, Беларусь, Великобритания, Германия, Россия, США и Украина.

Учитывая анализ, изложенный в настоящем Пособии, решение суда должно быть законным и обоснованным, при этом при составлении решения суд должен исходить из того, что окончательный акт будет доступен общественности на официальном сайте ВС РК, где каждый, будь то профессионал (судья, адвокат, юрист, патентный поверенный и т.д.) или непрофессионал (автор, изобретатель, правообладатель, работник, работодатель и т.д.), будет искать разъяснение правовых актов. Поэтому на сегодняшний день, учитывая то, что Казахстан относится к романо-германской правовой семье, где на суды возложена функция толкования и применения права, важно составить судебное решение таким

---

<sup>37</sup> Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под общей редакцией Председателя ВС РК, д.ю.н., Мами К.А. – Астана: Издательство GIZ, 2017.

образом, чтобы оно было, в первую очередь, понятным для общественности.

В одном из изданий<sup>38</sup> справедливо отмечено, что судебное решение – это итог всей работы суда по конкретному делу. Непременным условием успешного выполнения судом данной задачи является составление юридически грамотно, аргументированного и логически последовательного, ясно изложенного и отвечающего определенным формальным требованиям судебного решения.

Как было отмечено в настоящем Пособии, мы полагаем, что добиться такого результата можно, составив план перед написанием решения. Суммируя наш анализ, действия судьи перед составлением решения должны состоять из следующего:

**1. Составить вводную часть**, здесь же в скобках дать сокращенные наименования сторон и определить предмет спора;

**2. Составить описательную часть:**

а) тщательно изучить исковые требования и возражения ответчика;

б) выделить из иска и отзыва требования истца и объяснения ответчика соответственно;

в) кратко описать изученное, а также доказательства, на которые ссылаются стороны.

**3. Составить мотивировочную часть:**

а) с учетом наших рекомендаций по каждой группе споров, определить сначала, какой объект интеллектуальной собственности является предметом спора;

б) основываясь на подготовленном нами Указателе правовых актов в сфере интеллектуальной собственности

---

<sup>38</sup> Как написать судебное решение / Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 152 с. – Серия: Профессиональные навыки юриста.

определить применимые правовые акты; сделать обзор иных применимых актов;

в) далее, придерживаясь нижеописанной схемы, излагать в решении предмет доказывания:

    постановка вопроса;

    описание обстоятельств и фактов;

    оценка доказательств;

    указание на применимую норму права и обсуждение нормы права;

    вывод.

#### **4. Составить резолютивную часть с учетом требования исполнимости решения:**

а) следует использовать формулировки, установленные в применимом законодательстве, чтобы решение отвечало требованию исполнимости;

б) следовать рекомендациям по составлению резолютивной части, предоставленным для каждой группы споров настоящего Пособия.

Мы надеемся, что рекомендации, изложенные в настоящем Пособии, окажутся полезными при составлении решений суда. Конечной целью нашей работы над настоящим Пособием является содействие в деле построения правового государства.

Данной цели, конечно, невозможно добиться, лишь следуя рекомендациям по составлению судебного решения. Но грамотно составленное решение, отвечающее требованиям законности и обоснованности, понятное обычному человеку, уже помогает, как минимум, добиться веры в правосудие, уважения к праву, способствует росту

юридической грамотности населения. Таким образом, государство признает ценность интеллектуальной собственности, в целом, показывает свое отношение к делу охраны и защиты естественного права человека на защиту его творческого и умственного труда.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как составить судебное решение. Методика составления судебного решения по гражданскому делу. – Астана: Фолиант, 2013.

2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК (Астана, 2016 год) // ИС «Параграф».

3. Judicial Writing Manual: A Pocket Guide for Judges. Second Edition. Federal Judicial Center. 2013.

4. Решение СМЭС Костанайской области по делу № 3971-18-00-2/7863 от 11 января 2019 г.

5. Алькова М. А. Предмет доказывания по делам о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2012. № 1 (83).

6. Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда по делу № 2а – 5285/2018 от 30 июля 2018 г.

7. Нормативное постановление ВС РК от 25 декабря 2007 г. № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» // ИС «Параграф».

8. Закон об авторском праве в цифровую эпоху (The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998).

9. Директива об электронной коммерции (The Electronic Commerce Directive 2000/31/EC).

10. ГК РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

11. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. Пособие подготовлено под общей редакцией Председателя Верховного Суда РК, доктора юридических наук, Мамаи К.А. // ИС «Параграф».

12. Обобщение судебной практики рассмотрения дел о защите нарушенных авторских и смежных прав. // ИС «Параграф».

13. Шугурова И.В. Территориальный принцип действия прав интеллектуальной собственности: основные тенден-

ции развития // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2010, № 10.

14. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 // <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12049928/#ixzz616DbR0Gu>.

15. Постановление Верховного суда Украины от 13 августа 2019 г. по делу № 910/6920/17 // <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83669477>.

16. 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>.

17. How courts view surveys in trade mark cases. Uwe Lüken, Peter Brownlow, Nick Aries. Bird & Bird 2015. // [https://www.twobirds.com/~/\\_media/pdfs/news/articles/2015/43-47-feature-europe-surveys.pdf?la=en](https://www.twobirds.com/~/_media/pdfs/news/articles/2015/43-47-feature-europe-surveys.pdf?la=en).

18. Survey Evidence in Proceedings Before the Australian Trademark Registrar // <https://www.whlaw.com.au/survey-evidence-in-proceedings-before-the-australian-trade-mark-registrar/>.

19. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2010; СПС «Консультант-Плюс».

20. Нормативное постановление ВС РК № 20 от 24 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» // ИС «Параграф».

21. Постановление судебной коллегии по гражданским делам ВС РК от 13 декабря 2017 г. № 3гп-281(2)-17.

22. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под общей редакцией Председателя ВС РК, д.ю.н., Мами К.А. – Астана: Издательство GIZ, 2017.

23. Как написать судебное решение / Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 152 с. – Серия: Профессиональные навыки юриста.



## Приложение 1: «Анализ международной практики о принятии результатов социологических опросов в качестве доказательств»

Согласно международной практике, при установлении факта наличия или отсутствия сходства знаков до степени смешения суды, как правило, принимают в качестве доказательств результаты социологических опросов.

В качестве примера можно привести Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06<sup>39</sup> в России. Так, в указанном Постановлении указано, что о существовании опасности смешения свидетельствуют **данные социологических опросов**.

В Беларуси согласно сложившейся практике, судьи принимают решения по спорам о нарушении прав на товарные знаки без необходимости предоставления экспертного заключения о сходстве. Но в то же время результаты опроса приветствуются, при этом на практике относимость доказательств о сходстве товарных знаков, выраженных в результатах опроса, в первую очередь, зависит от авторитета той или иной организации, которая проводит опрос. Так, Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь *на практике* отдает предпочтение результатам опроса, проведённого при Национальной академии наук Беларуси.

В Украине же при решении споров, связанных с признанием недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг на основании несоответствия зарегистрированных знаков условиям предоставления правовой охраны,

---

39 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 // <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12049928/#ixzz616DbR0Gu>.

для выяснения вопросов, требующих специальных знаний (в частности, о том, занимает ли определенный элемент доминирующее положение в изображении; есть ли основания считать, что знак может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения и качества товаров, маркированных таким знаком; какие части изображения являются тождественными с другими изображениями; являются ли схожими до степени смешения и т.д.), хозяйственному суду необходимо, если сходство не имеет очевидного характера, **назначить судебную экспертизу**, не перенимая на себя не свойственные суду функции эксперта<sup>40</sup>. То есть в мировой практике имеет место и необходимость предоставления/проведения исследования экспертом.

В таких странах, как Германия<sup>41</sup>, США, Австралия<sup>42</sup>, результаты социологических опросов оцениваются судами как доказательство, свидетельствующее о наличии или отсутствии опасности смешения обозначений потребителями. При этом, в Германии имеет место принятие на законодательном уровне четких правил проведения опроса, установленных в Правилах проведения экспертизы Патентного ведомства Германии. Но стоит отметить, что на практике суды в Германии охотно принимают результаты опроса, если решается вопрос о нарушении исключительных прав на общеизвестный товарный знак.

---

40 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>.

41 How courts view surveys in trade mark cases. Uwe Lüken, Peter Brownlow, Nick Arjes. Bird & Bird 2015. // <https://www.twobirds.com/~media/pdfs/news/articles/2015/43-47-feature-europe-surveys.pdf?la=en>.

42 Survey Evidence in Proceedings Before the Australian Trademark Registrar // <https://www.whlaw.com.au/survey-evidence-in-proceedings-before-the-australian-trade-mark-registrar/>.

В США, как в стране англо-саксонской правовой семьи, судебному прецеденту отводится большая роль в деле формирования права. Поэтому мы изучили решения различных федеральных окружных судов США, в которых результаты опроса были приняты в качестве доказательства сходства до степени смешения и вероятности введения в заблуждение. Это такие дела, как:

1. Humble Oil & Refining Co. против American Oil Co., 405 F.2d 803, 817 (8-й окр. 1969);
2. James Burrough Ltd. против Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 279 (7-й окр., 1976);
3. RJR Foods, Inc. против White Rock Corp., 603 F.2d 1058, 1061 (2-й окр. 1979);
4. Exxon Corp. против Texas Motor Exchange of Houston, 628 F.2d 500, 507 (5-й окр. 1980);
5. SquirtCo. против Seven-Up Co., 628 F.2d 1086, 1089 fn. 4, 1091 (8-й окр. 1980 г.);
6. Thane Int'l, Inc. против Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 902-03 (9-й окр. 2002 г.).

Как мы видим, в США практика принятия опроса потребителей в качестве доказательства о сходстве товарных знаков берет свое начало еще с 1969 г.

В вопросе о принятии опроса потребителей в качестве доказательства в спорах по товарным знакам, интересен опыт Великобритании<sup>43</sup>, где также действует судебный прецедент. Так, с начала 1980-х годов суды применяли так называемые рекомендации Уитфорда в отношении допустимости опроса в качестве доказательств при нарушении прав на товарные знаки. Рекомендации были изложены судьей

---

43 How courts view surveys in trade mark cases. Uwe Lüken, Peter Brownlow, Nick Aries. Bird & Bird 2015. // <https://www.twobirds.com/~media/pdfs/news/articles/2015/43-47-feature-europe-surveys.pdf?la=en>.

Уитфордом в деле **Imperial Group plc** против **Philip Morris Ltd** [1984] RPC 293. Рекомендации Уитфорда можно подытожить следующим образом:

1. если опрос вообще имеет какую-либо достоверность, то отбор респондентов должен проводиться посредством собеседования с соответствующей группой населения;

2. любой опрос должен иметь уровень, достаточный для получения какого-либо значимого результата, рассматриваемого на статистической основе;

3. сторона, полагающаяся на опрос, должна максимально полно раскрыть, сколько именно опросов было проведено, как именно были проведены эти опросы, а также общее количество вовлеченных лиц, поскольку в противном случае невозможно сделать какой-либо достоверный вывод на основе ответов всего лишь нескольких респондентов;

4. задаваемые вопросы не должны быть главными; и нельзя наводить респондента на предположения, о которых он никогда бы не подумал, в случае, если бы этот вопрос не был задан;

5. должны быть записаны точные ответы, а не какое-либо сокращение или резюме точного ответа;

6. должна быть раскрыта совокупность всех ответов на все опросы; и

7. инструкции, данные интервьюерам, также должны быть раскрыты.

Лорд-судья Льюисон, при вынесении решения Апелляционного суда по делу **Marks and Spencer** против **Interflora** [2012] EWCA civ 1501, установил, что судья не должен допускать опрос в качестве доказательства, если (а) не убедился, что это будет ценно, и (б) что вероятная полезность доказательств оправдывает связанные с этим расходы.

Апелляционный суд постановил, что заявитель, запрашивающий разрешение на проведение опроса, должен предоставить:

1. результаты любого пилотного опроса;
2. доказательства того, что дальнейший опрос будет соответствовать рекомендациям Уитфорда; и
3. стоимость проведения пилотного проекта и сметные расходы на дальнейший опрос.

Заявитель, запрашивающий разрешение на вызов свидетелей, которые участвовали в опросе, должен:

1. представить проекты показаний свидетелей;
2. убедить, что их доказательства будут иметь реальную ценность;
3. определить опрос/другой эксперимент и дать полное описание обстоятельств опроса и всех полученных ответов;
4. раскрыть, как предложенные свидетели были выбраны из опроса респондентов;
5. указать стоимость пилотного опроса и предполагаемую стоимость любой дальнейшей работы в отношении свидетелей.

Таким образом, мы видим, что в Великобритании, несмотря на достаточно долгую историю принятия опроса потребителей в качестве доказательства в том числе по делам о нарушении прав на товарные знаки, имеется судебная практика и некие «тесты», определяющие допустимость такого рода доказательств. Такая тенденция прослеживается в самих решениях судов рассматриваемой страны.

Отпечатано в ТОО «ДӘМЕ»  
г. Нур-Султан, ул. Бигельдинова, 10  
Тел/факс.: +7 (7172) 42-54-67  
[toodame@gmail.com](mailto:toodame@gmail.com)