

**Сборник методических рекомендаций по
рассмотрению судебных дел по защите
интеллектуальной собственности в
Республике Казахстан**

г. Нур-Султан
2020 г.



УДК 347.9

ББК 65.71

M54

Сборник методических рекомендаций по рассмотрению судебных дел по защите интеллектуальной собственности в Республике Казахстан – г. Нур-Султан, 2020 г. – 186 стр.

ISBN 978-601-7419-21-9

Коллектив авторов: Шаповалова Наталия Юрьевна и Калашникова Ирина Анатольевна.

Методики, входящие в настоящий сборник, разработаны в рамках сотрудничества Верховного суда Республики Казахстан, Американской ассоциации юристов Инициативы верховенства права по гранту Агентства США по международному развитию, а также международной юридической фирмы «Дентонс» в Казахстане. Авторы несут ответственность за содержание издания, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

Калашникова Ирина Анатольевна, судья Верховного Суда Республики Казахстан, имеет большой опыт разрешения споров по интеллектуальной собственности, выступает на научно-практических конференциях с докладами по вопросам интеллектуальной собственности, является автором пособий рассмотрения судебных дел по защите интеллектуальной собственности для судей.

Шаповалова Наталия Юрьевна является юристом с более чем 14-летним опытом работы в области охраны и защиты интеллектуальной собственности. Она неоднократно представляла клиентов в спорах о нарушении прав на различные объекты интеллектуальной собственности. Наталия имеет степень магистра в области инноваций, технологии и права Университета Эдинбурга. Тема диссертации «Право на личную жизнь в умном городе: охрана прав и интересов физического лица в Республике Казахстан». Наталия является кандидатом юридических наук, она защитила диссертацию на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности под руководством ректора вуза д.ю.н., профессора Близнаца Ивана Анатольевича и к.ю.н., доцента Мотылевой Виктории Яковлевны. Тема диссертации «Использование объектов авторского права и смежных прав при оказании дополнительных услуг сотовой связи».

Дентонс – крупнейшая в мире юридическая фирма, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Фирма Дентонс входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду VTI 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 Дентонс консультируют клиентов, в основном крупных иностранных и казахстанских инвесторов, на протяжении более 25 лет. Дентонс является крупнейшей международной юридической фирмой в стране, с офисами в г. Алматы и в г. Нур-Султан, и неизменно занимает первые места среди юридических фирм по версии таких независимых рейтинговых агентств как Chambers Global/Asia Pacific, The Legal 500 и IFLR1000. Подробная информация размещена на сайте www.dentons.com

ISBN 978-601-7419-21-9

УДК 347.9

ББК 65.71

© Калашникова Ирина Анатольевна

© Шаповалова Наталия Юрьевна

© ТОО «Дентонс Казахстан»

Благодарность

Авторы выражают благодарность партнеру практики «Интеллектуальная собственность и технологии», «Разрешение споров и арбитраж» и «Трудовое право» и других практик фирмы «Дентонс Казахстан» Виктории Симоновой за комментарии, помощь в подготовке настоящих методических рекомендаций, включая изучение текста и предложение отдельных формулировок текста.

Виктория имеет более чем 22-летний опыт работы, консультируя клиентов по широкому кругу вопросов, включая вопросы разрешения споров, трудового права, корпоративного права.

Авторы выражают благодарность Управляющему партнеру фирмы «Дентонс» в Казахстане и Центральной Азии Кенжебаевой Айгуль Толеухановне за комментарии и помощь в подготовке настоящих методических рекомендаций.

Айгуль является практикующим юристом с 35-летним стажем, обладает обширным опытом консультирования по различным правовым аспектам инвестиционной деятельности в Казахстане. Она специализируется в области корпоративного права, энергетики и природных ресурсов, интеллектуальной собственности, антимонопольного законодательства, трудового права и ГЧП. Айгуль также обладает большим опытом в области урегулирования споров в судах всех уровней в Республике Казахстан и в международном арбитраже.

Авторы также выражают благодарность следующим сотрудникам и интернам фирмы «Дентонс Казахстан»:

- Ерболу Бердали, помощнику юриста, за поиск и анализ судебной практики РК;

- Галине Погребной, помощнику юриста, за общую помощь в подготовке методических рекомендаций, включая подготовку приложений;

- Ирине Жиздюковой, секретарю, за форматирование Методики по рассмотрению судебных дел по защите интеллектуальной собственности в Республике Казахстан, иную техническую помощь;

- Куанышу Нурову, интерну, за поиск и анализ судебной практики РК, а также за проведение поиска и анализа нормативных актов РК, поиск научной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Споры о защите авторского права и смежных прав:
особенности судопроизводства.....6
2. Споры о защите прав на товарные знаки:
особенности судопроизводства.....39
3. Методика по рассмотрению судебных дел по защите
интеллектуальной собственности в Республике
Казахстан64

**Споры о защите авторского права и
смежных прав: особенности
судопроизводства**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Виды исков	8
2. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению	8
3. Законы, подлежащие применению при разрешении дел	10
4. Особенности подсудности и подведомственности спора	11
5. Определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться.....	13
6. Лица, участвующие в деле	24
7. Факты, подлежащие установлению и доказыванию. Доказательства и доказывание	26
8. Приложение 1.....	35

1. Виды исков

Виды исков о защите авторских и смежных прав:

- иски о защите неимущественных прав: права авторства, права на имя, права на обнародование, права на отзыв, права на неприкосновенность произведения, права на защиту репутации автора, права на имя исполнителя или режиссёра, постановщика, права на защиту репутации исполнителя;

- иски о запрете незаконного использования авторских прав и смежных прав;

иски имущественного характера о взыскании гонорара по договору автора с пользователем, о взыскании вознаграждения за использование объектов смежных прав, о возмещении ущерба, о взыскании дохода, полученного в результате нарушения авторского права и смежных прав, о взыскании компенсации;

- о взыскании (выплате) авторского вознаграждения;

- об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, заключенных в порядке досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных договором (упрощенное производство, ст.145 ГПК.

2. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению

Перечень основных документов, прилагаемых к исковому заявлению о защите прав на объекты авторского права и смежных прав:

- документ «подтверждающий авторство»

- экземпляр произведения с указанием имени автора в качестве правообладателя (автором и правообладателем считается лицо, указанное на экземпляре произведения «если не доказано обратное»)

- документ, подтверждающий право на объект авторского права или смежных прав (свидетельство о регистрации, если объект авторского права или объект смежных прав зарегистрирован);

- договор с лицом, которому было уступлено исключительное право на произведение или на объект смежных прав, договор с пользователем-лицензиатом (если истцом является лицензиат, то лицензионный договор должен предусматривать право лицензиата защищать права путем подачи исков в суд);

- документ, подтверждающий неправомерное использование объекта авторского права или смежных прав (аудио, видео запись, акт о фиксации, протокол осмотра Интернет-ресурса нотариусом, постановления уполномоченных органов либо суда);

- документ, подтверждающий направление ответчику или его представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (если сторона освобождена от ее уплаты, должны быть указаны основания от ее освобождения ст. 616 НК РК);

- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

- документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установ-

лен законом или предусмотрен договором. Законодательством об авторском праве и смежных правах обязательный досудебный порядок урегулирования споров не предусмотрен;

- ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица;

- копии устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если иск предъявлен юридическим лицом.

К исковому заявлению, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются копии документов в электронной форме.

3. Законы, подлежащие применению при разрешении дел

Законы, подлежащие применению при рассмотрении и разрешении дел:

- Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г. № 6 (далее – «Закон об АП и СП»);

- НП РК «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» от 25 декабря 2007 г. № 11 (далее – «НП»);

- Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» от 16 апреля 2004 г. № 547;

- Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву 1996 г.;

- Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений» от 10 ноября 1998 г. № 297;

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.

- Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам» от 16 апреля 2004 г. № 546;

- Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам 1996 г.;

- Закон РК «О ратификации Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций» от 17 февраля 2012 г. № 563-IV;

- прочие международные соглашения, перечень которых приведен в п.1 вышеуказанного НП.

4. Особенности подсудности и подведомственности спора.

Споры о защите нарушенных авторских и смежных прав с участием физических лиц подсудны районным (городским) судам. Если сторонами в споре являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – специализированным межрайонным экономическим судам. В обоих случаях иски подлежат рассмотрению в порядке искового производства.

Иски по спорам о защите авторских и смежных прав предъявляются по правилам подсудности, установленным главой 3 ГПК, то есть на споры данной категории распространяются общие правила подсудности по месту нахождения и проживания ответчика, а в случаях, предусмотренных авторским и лицензионным договором – правила договорной подсудности.

На иски о защите личных неимущественных прав (право авторства, право на имя, право на обнародование, право на отзыв, право на неприкосновенность произведения, право на защиту репутации автора) исковая давность не распространяется, поскольку эти права являются неотчуждаемыми. К искам имущественного характера (о взыскании гонорара по договору автора с пользователем, о взыскании ущерба, дохода, полученного в результате нарушения авторского права, компенсации и т.д.) применяется общий срок исковой давности, установленный статьей 178 ГК, равный трем годам, с момента, когда правообладатель узнал или должен был узнать о нарушении его права.

Порядок предъявления иска по данной категории дел регулируется правилами главы 14 ГПК, прежде всего с соблюдением требований статей 148-149 ГПК.

Для правильного определения подсудности данной категории дел, когда иск предъявляется в суд организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе в интересах авторов, иных правообладателей, судам следует уточнять процессуальное положение сторон, полномочия организации на предъявление иска, предусмотренные в доверенности либо в договоре.

Исковые заявления, подаваемые организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе в интересах авторов, иных правообладателей по фактам нарушения имущественных прав авторов, членов указанных организаций или представителей, при наличии соответствующих полномочий на предъявление иска, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п.2) статьи 616 НК от уплаты государственной пошлины в судах по искам, вытекающим из авторского права и смежных прав, освобождены истцы-авторы / исполнители / организации,

управляющие их имущественными правами на коллективной основе.

По данной категории дел не предусмотрен обязательный досудебный порядок разрешения спора, если иное не предусмотрено договором.

5. Определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться

Статья 115 ГК среди объектов гражданских прав называет объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В статье 961 ГК перечислены объекты интеллектуальной собственности, среди которых выделяются объекты авторских и смежных прав.

Одним из основных вопросов, возникающих при рассмотрении данной темы, является вопрос о соотношении понятий «право интеллектуальной собственности», «авторское право» и «смежные права».

Согласно словарям «авторское право» – это раздел гражданского права, регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. «Смежные права» – это также раздел гражданского права, который представляет собой комплекс прав, которые тесно связаны с авторскими правами, смежные права являются производными от авторского права; создание и использование объектов смежных прав зависит от разрешения правообладателя объектов авторского права. Например, объектом смежных прав является исполнение артистом-исполнителем слов/стихов и музыки автора(-ов) литературного и музыкального произведения, на исполне-

ние музыки, чтение стихов артист-исполнитель получает разрешение авторов слов и музыки. Смежные права – это совокупность норм, которые регулируют правовые отношения субъектов по охране и защите прав исполнителей, производителей фонограмм (записи исполнений) и организаций эфирного и/или кабельного вещания, создающих или заказывающих создание программ передач.

Термин «интеллектуальная собственность» – условный собирательный термин, включающий авторские права, смежные права и права, связанные с различными видами промышленной собственности, средствами индивидуализации, другими объектами интеллектуальной собственности. Эти понятия также рассматривает ГК (Особенная часть). Раздел 5 ГК «Право интеллектуальной собственности» включает в себя главы с 49 по 56. Первая глава этого раздела 49 «Общие положения» применяется ко всем остальным главам этого раздела, в том числе к главам 50 «Авторское право» и 51 «Смежные права».

Помимо ГК, авторские и смежные права регулируются специальным законом – Закон об АП и СП.

Из изложенного следует, что на права интеллектуальной собственности, предусмотренные в главах 52-56 ГК, положения специального Закона об АП и СП не распространяются. Указанные отношения регулируются другими специальными законами – «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «Об охране селекционных достижений», Патентным законом.

Для разрешения споров по делам данной категории представляется необходимым для начала разобраться в понятиях авторское право и смежные права, а также в терминах, связанных с возникновением, использованием и защитой указанных прав, которые являются предметом спорных правоотношений.

В теории права есть два основных определения авторского права, одно из них относит авторское право к произведению автора или объекту, который автор создает. Так, в пункте 1 статьи 971 ГК указано, что авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

Из приведенной нормы Закона об АП и СП следует, что произведение – это результат творческой деятельности автора, выраженный в объективной форме. Творческая деятельность – это деятельность человеческого мозга, который способен создавать только идеальные образы, а не предметы материального мира, то есть само произведение не материальный, а идеальный объект.

Охрана, предоставляемая авторским правом, возникает лишь с того момента, когда этот идеальный результат будет выражен в какой-либо объективной (материальной) форме. Материальный объект, в котором произведение выражено, охраняется правом собственности, а само произведение (выражение творческой мысли в объективной форме) авторским правом.

Пункт 1 статьи 971 ГК относит охраняемые произведения к определенной сфере науки, литературы и искусства. Произведения необходимо правильно относить к той или иной сфере.

В частности, техническое творчество следует считать разновидностью научного творчества, технические результаты относить к научным результатам, а результаты художественно-промышленного конструирования (технической эстетики, дизайна) к науке и искусству.

Научная литература должна быть включена в понятие «литература», а не в понятие «наука».

Понятие «искусство» трактуется широко и включает в себя, кроме изобразительного искусства, музыку, танец, хореографию, объекты театрального искусства, художественные аудиовизуальные произведения, художественные фотографии и тому подобное.

Отнесение того или иного конкретного произведения к сфере «науки», «литературы» или «искусства» несущественно для решения вопроса о предоставлении произведению самой охраны авторским правом, однако такое отнесение произведения к одной из этих трех сфер в некоторых случаях имеет значение для определения объема предоставляемой охраны, имущественных прав, которые возникают на те или иные объекты.

К примеру, авторское право на литературное произведение обычно включает право на перевод, а авторское право на произведение науки и искусства этого права не знают. Право следования принадлежит только автору произведения изобразительного искусства.

Второе определение авторского права относится к лицу, которое является автором произведения, то есть подчеркивается факт, что автор имеет определенные права на собственное произведение. В подпункте 2) статьи 2 Закона об АП и СП дается понятие авторского права как комплекса личных неимущественных и имущественных прав автора.

Касательно смежных прав, как указывает ГК, смежные права распространяются на три объекта: постановки/исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания. Перечень объектов смежных прав является исчерпывающим, в отличие от перечня объектов авторского права. Объекты смежных прав охраняются также независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения.

Смежные права возникают у артистов-исполнителей или режиссёров-постановщиков, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания.

В отношении каждого объекта смежных прав возникает свой комплекс прав. На исполнения возникают личные неимущественные и имущественные права. В статье 37 Закона об АП и СП перечислены права исполнителя и режиссёра-постановщика, в статье 38 и статье 39 Закона об АП и СП перечислены права производителя фонограммы, в статье 40 Закона об АП и СП – права организации эфирного и (или) кабельного вещания.

У производителя фонограммы и организации эфирного и кабельного вещания возникают только имущественные права. Личные неимущественные права у производителей фонограмм или организаций эфирного и кабельного вещания не возникают.

Личные неимущественные права возникают в отношении только тех объектов, которые созданы в результате творческой деятельности. Ряд объектов, которые создаются в результате организационных усилий, существенных материальных вложений, законодательство РК приравнивает к объектам интеллектуальной собственности. На такие объекты также возникает право интеллектуальной собственности – право использовать объект любым образом по своему усмотрению в течении срока действия исключительного права и запрещать третьим лицам использовать объект без разрешения.

Однако, на объекты, при создании которых нет творческого процесса, возникают только имущественные права, личные неимущественные права на эти объекты не возникают.

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства, а также право интеллектуальной собственности

на объекты смежных прав возникает в силу факта создания произведений, исполнений, фонограмм и программ передач. Для возникновения авторского права и смежных прав не требуется регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или объектов смежных прав или соблюдение каких-либо формальностей. Авторское право и смежные права распространяются на любые как обнародованные, так и не обнародованные произведения и объекты смежных прав, выраженные в объективной форме.

Следовательно, авторское право и право на объекты смежных прав возникает не с момента обнародования или опубликования объектов, а с момента их создания, то есть выражения в объективной форме. Создание произведения или объекта смежных прав в качестве юридического факта, влекущего возникновение авторского права или смежных прав, не является сделкой, а потому произведения могут создаваться малолетними и недееспособными гражданами.

Первоначальным обладателем объектов авторского права и смежных прав, которые создаются в результате творческой деятельности, являются физические лица – авторы или исполнители.

Обладателем имущественного авторского права или смежных прав может выступать как автор/исполнитель, так и любое другое лицо (физическое или юридическое) на основании договора (трудового или гражданско-правового) или права наследования.

Объекты интеллектуальной собственности, которые созданы в рамках должностных обязанностей работника или заданий работодателя, являются служебными объектами интеллектуальной собственности. Вопросы служебных объектов интеллектуальной собственности применимы, прежде всего, к объектам авторского права. Правообладателями объектов смежных прав – фонограмм и программ пе-

редач – являются компании, частные предприниматели или физические лица, которые вкладывают различные ресурсы в создание таких объектов. Конечно, действия по созданию данных объектов осуществляются физическими лицами, но правообладателями являются субъекты, которые данный процесс организуют.

В отличие от объектов авторского права, первоначальным правообладателем которых является физическое лицо, осуществляющее творческую деятельность.

Что касается исполнителей – они работают с продюсерами, звукозаписывающими компаниями на основе гражданско-правовых договоров, а не в рамках трудовых отношений.

Соответственно, регулирование Закона об АП и СП касается произведений. Названный закон содержит презумпцию исключительного права работодателя на произведение, если в трудовом договоре не указано иное. Иными словами, личные неимущественные права (в силу того, что они не могут быть отчуждены) принадлежат автору-работнику. А имущественные права, по общему правилу, принадлежат работодателю (есть исключения, предусмотренные п. 2 ст. 14 Закона об АП и СП).

Здесь необходимо обратить внимание на два аспекта. Первый – Закон об АП и СП закрепляет презумпцию прав работодателя на произведение на весь период охраны объекта, но никак не регулирует вопрос вознаграждения автора-работника от использования произведения. Этот вопрос должен быть урегулирован работником и работодателем в трудовом договоре, дополнении к трудовому договору. На практике этот вопрос редко согласовывается в письменном виде между работником и работодателем. Это может привести к спорам о получении вознаграждения за использование произведений работодателям по искам работников.

Второй – действующая редакция ст. 14 Закона об АП и СП дает возможность сделать вывод, что имущественные права на произведения переходят к работодателю на весь срок охраны (о сроке охраны объектов авторского права см. ниже). До 7 августа 2009 г. право автора на использование произведения и получение авторского вознаграждения переходило работнику в полном объеме по истечении десяти лет с момента представления произведения работодателю, если иное не было согласовано между работником и работодателем. Соответственно, если спор между работником и работодателем будет касаться произведений, которые были созданы до 7 августа 2009 г., то к таким произведениям будет применяться редакция Закона об АП и СП, которая утратила силу с указанной даты (дата вступления в силу изменений в ст. 14 Закона об АП и СП).

Если предметом спора является служебный объект интеллектуальной собственности, то работодатель должен доказать свое имущественное право на него путем представления трудового договора с автором, должностную инструкцию работника или задание работодателя создать объект авторского права, которое было выдано работнику.

В соответствии со статьей 28 Закона об АП и СП авторское право, по общему правилу, действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти. Если произведение опубликовано под псевдонимом или анонимно или произведение создано в соавторстве, то применяются иные правила определения срока охраны (об этом см. ниже).

Данное правило касается имущественных прав, а личные неимущественные права, в том числе право авторства, охраняются бессрочно. После смерти автора иск о наруше-

нии личных неимущественных прав может быть заявлен лицами, указанными в завещании, или наследниками автора.

По общему правилу, срок охраны на объекты смежных прав следующий: исполнения охраняются 70 лет после первого исполнения или постановки; фонограммы охраняются в течение 70 лет после первого опубликования фонограммы либо в течение 70 лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока; а программы передач охраняются в течение 70 лет после осуществления такой организацией первой передачи программы в эфир или по кабелю.

Следует отличать охрану прав и защиту прав. Охрана есть установление общего правового режима (регистрация или иные действия, которые совершаются для того, чтобы исключительное право на объект интеллектуальной собственности возникло), а защита – меры, которые предпринимаются в случаях, когда авторские и смежные права нарушены или оспорены.

Нарушителем авторских и смежных прав является любое физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований, установленных действующим авторским законодательством или законодательством о смежных правах соответственно.

Нарушение прав может произойти как в рамках авторского или иного договора, имеющего дело с творческим произведением или объектом смежных прав, так и вне рамок заключенных договоров – обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (Глава 47 ГК). Если нарушены условия договора, предметом которого являются объекты авторского или смежных прав применяются условия ответственности, предусмотренные договором. При отсутствии договора, а также тогда, когда в договоре не указаны

конкретные условия, потерпевший вправе использовать те меры защиты, которые установлены действующим законодательством.

Защита исключительных прав на результат интеллектуальной творческой деятельности осуществляется способами, предусмотренными статьей 9 ГК и статьей 49 Закона об АП и СП, а также путем изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения, обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право и иными способами, предусмотренными законодательными актами (статья 970 ГК).

Необходимость в применении такого способа защиты, как признание авторского или смежного права возникает тогда, когда наличие у лица данного права подвергается сомнению, авторское или смежное право оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких действий.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, применяется в тех случаях, когда авторское или смежное право в результате нарушения не прекращает своего существования и может быть реально восстановлено путем устранения последствий правонарушений.

Одним из способов защиты авторских и смежных прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Данный способ может применяться в сочетании с другими способами защиты, например, взысканием убытков или может иметь самостоятельное значение.

Такие способы защиты авторских и смежных прав, как возмещение убытков, включая упущенную выгоду, взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие

нарушения авторских и смежных прав, взыскание компенсации в твердой денежной сумме являются наиболее действенными, так как имущественный интерес потерпевшего удовлетворяется за счет денежной компенсации, понесенных им имущественных потерь. При этом, указанные способы применяются судом по выбору обладателя авторских и смежных прав.

Выплата компенсации в твердой сумме производится в кратном исчислении к МРП. Законодателем установлены в подпункте б) пункта 1 статьи 49 Закона об АП и СП минимальное и максимальное кратное число, а конкретный размер компенсации должен определить суд в каждом конкретном случае. При этом суду следует учитывать предполагаемый убыток, размер извлеченных нарушителем доходов, степень вины нарушителя и иные факторы. В Законе об АП и СП прямо указано, что необходимо исходить из кратности к МРП при взыскании компенсации, размер которой определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода нарушителя.

Наряду с применением одного из указанных способов защиты нарушенных авторских и смежных прав, выбор которого осуществляется потерпевшим, он вправе потребовать от виновного нарушителя компенсации причиненного морального вреда. Правовым основанием для этого служат положения статей 141-145 ГК, которые при наличии предусмотренных в них условий, в частности нарушении личных неимущественных прав авторов и исполнителей, применяются в рассматриваемом вопросе.

При рассмотрении дел данной категории, кроме норм национального законодательства, подлежат непосредственному применению нормы международных соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан, примерный перечень которых содержится в пункте 1 НП.

6. Лица, участвующие в деле

Состав лиц, участвующих в деле, определяется по общим правилам, содержащимся в статье 43 ГПК, зависит от предмета и оснований требований, возражений сторон и других лиц, участвующих в деле, подлежащих применению законов.

По делам о защите авторских, смежных прав истцами являются автор (соавтор) произведения, исполнитель, производитель фонограмм, организация эфирного и (или) кабельного вещания, наследники имущественных прав автора и исполнителя, издатели анонимных произведений, лица, которым конкретные имущественные права уступлены на основании договора об уступке авторского права или смежных прав, а также лица, которым передано право пользования на объекты авторского права и смежных прав на основе лицензионного договора (лицензиаты).

Правом на предъявление иска обладают как физические лица (авторы, соавторы, исполнители, производители фонограмм, наследники, правообладатели), так и юридические лица (организация эфирного и (или) кабельного вещания, звукозаписывающие компании (производители фонограмм), организации по управлению имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе, уполномоченный орган при отсутствии наследников авторов и исполнителей).

Иные лица могут предъявлять иск в интересах автора или обладателя смежных прав только при наличии доверенности.

Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, уполномоченный государственный орган, если наследники автора или исполнителя отсутству-

ют либо произведение перешло в общественное достояние, являются представителями истца в соответствии с уставной деятельностью или законом. Предъявление иска в соответствии с уставной деятельностью может иметь место в том случае, если между названной организацией и автором или исполнителем заключен договор управления их имущественными (исключительными) правами на коллективной основе.

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе вправе предъявить иск о защите нарушенных в Республике Казахстан прав иностранного автора или исполнителя, если между этой организацией и иностранной организацией по управлению аналогичными правами заключен договор об управлении в Республике Казахстан такими правами иностранного автора или исполнителя.

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, по своей инициативе не вправе отказаться от иска, заявленного в интересах автора или исполнителя, членов организации, или заключить мировое соглашение, условием которого является отказ от возмещения убытков, причиненных ответчиком, отказаться от взыскания дохода, полученного ответчиком, или отказаться от выплаты компенсации взамен убытков или дохода, если совершение такого процессуального действия не предусмотрено доверенностью, выданной организации автором или исполнителем произведения или производителями фонограмм, организациями эфирного и (или) кабельного вещания.

Документами, подтверждающими право организации на обращение в суд с заявлением о защите авторского и (или) смежных прав, являются устав организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, договор с обладателем авторских и (или) смежных прав на управ-

ление имущественными правами на коллективной основе и (или) договор с иностранной организацией, управляющей аналогичными правами.

Надлежащим ответчиком по делу о защите авторского или смежных прав является лицо, которое своими действиями нарушило личные неимущественные или имущественные права автора (его наследников) или обладателя смежных прав либо права правообладателей имущественных прав, уступленных им на основании договора уступки авторского права или смежных прав или правообладателя по лицензионному договору (лицензиата).

В качестве ответчиков могут выступать несколько лиц, которые, в зависимости от нарушения имущественных прав правообладателя, несут солидарную либо долевую ответственность (пункты 24-26 НП).

7. Факты, подлежащие установлению и доказыванию. Доказательства и доказывание

В соответствии со статьей 9 Закона об АП и СП автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения (презумпция авторства). Соответственно, в качестве доказательства авторского права, автор может представить экземпляр произведения, на котором он указан в качестве автора.

В силу пункта 2 статьи 9 Закона об АП и СП презумпция авторства действует исключительно в отношении самого автора. Соответственно, иные правообладатели объектов авторского права, отличных от автора, свое авторское право должны доказать. Доказательствами авторского права могут быть любые доказательства, включая документы, подтверждающие создание объекта авторского права, это могут быть

демо-версии объекта, черновые записи, договоры (уступки, лицензионные договоры, трудовые) и другие документы.

При рассмотрении дел о защите нарушенных авторских или смежных прав истец в соответствии со статьей 72 ГПК обязан доказать факт неправомерного использования ответчиком принадлежащих ему прав, а ответчик обязан доказать, что совершенные им в отношении объекта авторского права или смежных прав действия соответствуют требованиям Закона об АП и СП и не нарушают прав автора, исполнителя, производителя фонограмм или организации эфирного и (или) кабельного вещания. В противном случае ответчик должен признаваться нарушителем авторского или смежных прав с привлечением к гражданско-правовой ответственности.

Таким образом, при рассмотрении дел данной категории, суду в первую очередь необходимо установить: является ли истец правообладателем, а также неправомерность действий ответчика по использованию объектов авторского права или смежных прав.

Истец в обоснование иска должен представить доказательства, подтверждающие его авторство (если автор и правообладатель совпадают в одном лице), или доказательства исполнения объекта смежных прав или доказательства того, что истец получил имущественные права на объект авторского права или смежных прав на основе договора уступки или факт использования ответчиком объектов авторского права или смежных прав на основе лицензионного договора, если истцом является лицензиат.

В качестве доказательств авторства истец может представить свидетельство уполномоченного органа или уполномоченной организации, если авторство было зарегистрировано, и другие доказательства, бесспорно подтверждающие

права истца в отношении спорного объекта интеллектуальной собственности. В настоящий момент регистрацию объектов авторского права и смежных прав осуществляет РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», а, до реформирования системы охраны объектов интеллектуальной собственности, регистрацию объектов авторского права и смежных прав осуществляло Министерство юстиции РК.

Также истец должен представить доказательства использования ответчиком объекта авторского права или смежных прав. В качестве доказательств данного факта могут быть представлены: данные видеофиксации, акт об установлении факта использования объекта авторского права или смежных прав, составленный представителями автора с привлечением незаинтересованных лиц, материалы административных и уголовных дел о привлечении ответчика к административной либо уголовной ответственности за неправомерное использование объектов авторского права (постановления уполномоченного органа, приговор суда).

Ответчик в обоснование правомерности использования объекта авторского права или смежных прав должен представить договор с автором либо правообладателем об использовании объекта авторского права или смежных прав. Либо ответчик должен доказать, что он может использовать объекты авторского права или смежных прав без разрешения автора или правообладателя с выплатой или без выплаты вознаграждения автору или правообладателю.

Такие случаи свободного использования объектов авторского права, без разрешения правообладателя, но с выплатой или без выплаты вознаграждения, предусмотрены в статьях 18-27 Закона об АП и СП.

Случаи свободного использования объектов смежных прав предусмотрены также Законом об АП и СП в статьях 37-40, а также в статье 41.

Закон об АП и СП в статье 32 регулирует вопрос заключения авторского договора, указанный договор составляется в обязательном порядке в соответствии с указанной статьей.

Следующие права возникают на объекты авторского права и смежных прав.

Авторские права включают в себя:

- личные неимущественные права автора, перечисленные в статье 977 ГК и в статье 15 Закона об АП и СП. Эти права (право авторства, право на имя, право на обнародование, право на отзыв и право на неприкосновенность произведения) являются неотчуждаемыми. Наследники автора или лицо, на которое автор возложил охрану его личных неимущественных прав, а равно уполномоченный государственный орган, при отсутствии наследников, вправе осуществлять защиту этих прав автора без ограничения каким-либо сроком исковой давности в соответствии с подпунктом 1) статьи 187 ГК;

- имущественные (исключительные) права, перечисленные в статье 978 ГК и в статье 16 Закона об АП и СП. Эти права при их нарушении могут защищаться как автором, так и его наследниками, лицами, которым конкретные или все имущественные права автора переданы по авторскому договору, а равно уполномоченным государственным органом, способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 49 Закона об АП и СП. К требованиям о защите имущественных прав автора применяется общий срок исковой давности, предусмотренный пунктом первым статьи 178 ГК.

Имущественные (исключительные) права автора действуют в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти. Этот срок распространяется на каждое произведение автора, независимо от того, считается ли произведение окончанным, единым или состоящим из отдельных частей.

Имущественные (исключительные) права соавторов действуют в течение всей жизни каждого из соавторов и семидесяти лет после смерти автора, пережившего других соавторов.

В случае смерти автора (соавторов) исчисление срока действия имущественных (исключительных) прав автора (соавторов) производится, начиная с первого января года, следующего за годом смерти автора (последнего из соавторов).

Имущественные (исключительные) права автора в отношении произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, действуют в течение семидесяти лет после даты его правомерного обнародования.

Под правомерным обнародованием произведения следует понимать доведение его до всеобщего сведения с согласия автора или его наследников путем опубликования, публичного исполнения, публичного показа, сообщения в эфир, в том числе по кабелю. Если в течение семидесяти лет после обнародованного анонимно или под псевдонимом произведения его автор раскроет свою личность или его личность не будет вызывать сомнений, то имущественные (исключительные) права автора будут действовать в течение его жизни и семидесяти лет после его смерти.

Имущественные (исключительные) права автора произведения, впервые выпущенного в свет (обнародованного) в

течение тридцати лет после смерти автора, действуют в течение семидесяти лет после выпуска произведения в свет. Срок действия такого права автора исчисляется с первого января года, следующего за годом выпуска произведения.

Если автор произведения был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны имущественных (исключительных) прав автора на созданные произведения действует в течение семидесяти лет, начиная с первого января года, следующего за годом реабилитации.

Истечение срока охраны имущественных (исключительных) прав автора означает, что произведение перешло в общественное достояние.

Произведение, перешедшее в общественное достояние, может быть использовано любым лицом без выплаты авторского вознаграждения при соблюдении права авторства, права на имя автора и права на защиту репутации автора произведения.

Имущественные (исключительные) права автора или исполнителя произведения, перешедшие к нескольким наследникам по закону или завещанию без конкретизации наследуемых объектов авторского права и (или) смежных прав, свидетельствует о возникновении прав на совместное использование всех произведений автора и (или) объектов смежных прав. При этом ни один из наследников не вправе без достаточных к тому оснований запрещать использование произведений. Вознаграждение за использование произведения распределяется между наследниками соответственно наследственным долям.

Авторское право не связано с правом собственности на материальный объект, в котором выражено произведение. Передача прав на материальный объект не влечет передачу имущественных прав на использование произведения.

Имущественные (исключительные) права автора, уступленные полностью или частично автором или его наследниками по авторскому договору или переданные во временное использование по лицензионному договору, могут защищаться обладателями таких прав от своего имени путем предъявления иска о запрете использовать произведение нарушителем.

Если обладатель имущественных прав автора, переданных ему по авторскому договору, не осуществляет защиту этих нарушенных прав, то такая защита может осуществляться автором или его наследниками самостоятельно.

Исходя из содержания и формы авторского договора, предусмотренных статьей 32 Закона об АП и СП, автор или его наследники, а равно работодатель – обладатель имущественных прав на служебное произведение – могут уступать имущественные (исключительные) права другим лицам.

Иски о защите авторского права может подавать лицензиат, если в лицензионном договоре лицензиату от лицензиара передано право защищать авторские права. Данное правило применимо и к отношениям, предметом которых являются объекты смежных прав.

Правообладателям объектов смежных прав принадлежат следующие права. Исполнителю и режиссёру-постановщику принадлежат права: записывать ранее незаписанное исполнение или постановку, воспроизводить запись исполнения или постановки в любой форме, передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения исполнение или постановку без использования записи исполнения или постановки, передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения запись исполнения или постановки, сдавать в прокат опубликованную в

коммерческих целях фонограмму, на которой записано исполнение или постановка. Данное исключительное право (сдавать в прокат фонограмму) переходит к производителю фонограммы при заключении договора на запись исполнения, но исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу экземпляра фонограммы в прокат.

Если запись исполнения сделана в коммерческих целях, то фонограмму с записью исполнения можно публично исполнять, передавать в эфир и сообщать для всеобщего сведения по кабелю без разрешения исполнителя или правообладателя фонограммы, но с выплатой вознаграждения, которое распределяется между исполнителем и правообладателем фонограммы.

Помимо имущественных прав, у исполнителя, режиссера-постановщика возникают следующие личные неимущественные права: право на имя и право на защиту репутации – право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя.

Производителю фонограммы принадлежат исключительные права на использование фонограммы в любой форме и любым способом, включая совершение следующих действий: воспроизводить фонограмму в любой форме, распространять оригинал и экземпляры фонограммы, в том числе импорт фонограмм, сдавать фонограмму в прокат, перерабатывать фонограмму, доводить фонограмму до всеобщего сведения (или размещать фонограмму в сети Интернет).

Правообладатель программы передач, организация эфирного и (или) кабельного вещания, имеет право разрешать или запрещать осуществление следующих действий с программой передач: сообщать в эфир передачу (не записанную передачу), сообщать передачу для всеобщего сведения

по кабелю или передавать передачу в эфир (записанную передачу), записывать передачу, воспроизводить запись передачи, сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом, доводить передачу до всеобщего сведения (или размещать программу передач в сети Интернет).

Срок охраны имущественных прав правообладателей смежных прав ограничен временем, после истечения срока охраны, объекты смежных прав переходят в общественное достояние и их можно использовать без разрешения и без выплаты вознаграждения правообладателя, чьи права прекратили действие.

Личные неимущественные права исполнителя/режиссёра-постановщика срока охраны не имеют и охраняются бессрочно. К требованиям о защите личных неимущественных прав исполнителя срок исковой давности не применяется. К требованиям о защите имущественных прав правообладателей смежных прав применяется общий срок исковой давности, предусмотренный пунктом 1 статьи 178 ГК, три года с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении права.

Приложение 1. Образец решения суда

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСУПБЛИКИ КАЗАХСТАН

12 мая 2016 года

г. Астана

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны под председательством судьи..., при секретаре судебного заседания..., с участием представителя истца..., представителя ответчика..., рассмотрев 12 мая 2016 года в судебном заседании гражданское дело по иску Microsoft Corporation к ТОО «Игилик и К» о взыскании денежной компенсации за нарушение авторских прав,

УСТАНОВИЛ:

10 апреля 2016 года Microsoft Corporation обратилось в суд с иском к ТОО «Игилик и К» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере 2 990 400 тенге, указав, что факт нарушения ТОО «Игилик и К» авторских прав Microsoft Corporation выявлен 13 августа 2015 года в ходе проведения проверки сотрудниками Департамента юстиции г. Алматы. Постановлением Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы от 25 августа 2015 года установлено, что при проверке деятельности ответчика по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 304 был обнаружен один компьютер в рабочем состоянии с установленными программами Microsoft Corporation, который использовался в рабочих целях. Соответствующий лицензионный договор, установочный диск и другие документы на программное обеспечение ответчиком не предоставлены. В связи с чем, был выявлен факт незаконного использования программы путем воспроизведения программы ЭВМ, подпадающий по состав административного правонарушения, предусмотренного ст.129 ч.1 КоАП РК.

Представитель истца... ссылается на вступивший в законную силу судебный акт (постановление от 25 августа 2015 года), которым установлена вина ответчика, выразившаяся в нарушении норм авторского права), просит суд взыскать с ответчика сумму компенсации в размере 250 000 тенге, исходя из 100 месячных расчетных показателей.

Представитель ответчика... в судебном заседании исковые требования Microsoft Corporation не признал и просил отказать в их удовлетворении по основаниям, изложенным в возражении на исковое заявление.

Суд, заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела и проанализировав обстоятельства спора, с учетом, установленных по делу обстоятельств, приходит к следующему.

В соответствии с п. 29 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» при рассмотрении дел о защите нарушенных авторских прав истец в соответствии со ст. 72 ГПК РК обязан доказать факт неправомерного использования ответчиком принадлежащих ему прав, а ответчик обязан доказать, что совершенные им в отношении объекта авторского права или смежных прав действия соответствуют требованиям закона и не нарушают прав автора. В противном случае ответчик должен признаваться нарушителем авторского права или смежных прав с привлечением к гражданско-правовой ответственности.

Согласно п. 3 и п. 5 ст. 16 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», право на воспроизведение, право на распространение оригинала или экземпляров произведения, программы для ЭВМ, путем сдачи их внаем (и публичный прокат), независимо от права собственности на эти экземпляры, принадлежит автору или обладателю авторского права на программу для ЭВМ. Автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за каждый вид использования произведения, размер и порядок исчисления которого устанавливаются авторским договором, а также договорами, заключаемыми организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе.

В силу ст. 18 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение физическим лицом в единичном экземпляре правомерно обнародованного произведения исключительно в личных целях и без получения дохода.

Согласно п.п. 6 п. 1 ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» защита авторских и смежных прав осуществляется судом путем: выплаты компенсации в сумме от ста месячных расчетных показателей до пятнадцати тысяч месячных расчетных показателей, определяемой по усмотрению суда, или 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. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Согласно расчету, представленному истцом, сумма компенсации составила 250 000 тенге, исходя из 100 МРП.

Вместе с тем, месячный расчетный показатель, установленный Национальным банком Республики Казахстан с 1 января 2016 года, составляет 2121 тенге, исходя из чего 100 МРП составляет 212 100 тенге.

Сторонами не оспаривается то, что программное обеспечение, использованное ответчиком, является объектом авторских прав Microsoft Corporation.

Исходя из вышеуказанных норм закона за нарушение авторских прав, ответчик обязан возместить истцу сумму компенсации.

Кроме того, как следует из самого постановления, вина юридического лица доказана протоколом об административном правонарушении, актом проверки, протоколом осмотра помещения. В настоящее время правонарушителем не оспорены действия должностных лиц, производивших проверку, а административное взыскание оплачено.

Вышеизложенным полностью доказывается факт неправомерного использования ответчиком принадлежащих Microsoft Corporation авторских прав на программное обеспечение, тогда как ответчиком не представлено суду доказательств того, что совершенные им в отношении объекта авторского права – программного обеспечения Microsoft Corporation – действия соответствуют требованиям закона и не нарушают прав автора.

Таким образом, действиями ответчика нарушены авторские права Microsoft Corporation, поскольку ответчик является юридическим лицом и использует программное обеспечение в коммерческих целях.

Суд, руководствуясь предоставленным п.п. 6 п. 1 ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», правом определения размера компенсации, исходя из критерия справедливости и разумности, принимая во внимание установление использования одного нелегального программного обеспечения на одном компьютере, считает достаточным и разумным определить к взысканию с ответчика в пользу истца сумму компенсации в размере 212 100 тенге равные 100 МРП.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в соответствии со ст. 116 ГПК Республики Казахстан подлежит взысканию с ответчика в доход государства пропорционально удовлетворенной части иска, что составляет 6 363 тенге.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 221-223 ГПК Республики Казахстан, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Microsoft Corporation к ТОО «Игилик и К» о взыскании суммы компенсации за нарушение авторских прав – удовлетворить частично.

Взыскать с ТОО «Игилик и К» в пользу компании Microsoft Corporation компенсацию за нарушение авторских прав в размере 100 (ста) месячных расчетных показателей, что составляет 212 100 (двести двенадцать тысяч сто) тенге.

Взыскать с ТОО «Игилик и К» в доход государства государственную пошлину в сумме 6 363 (шесть тысяч триста шестьдесят три) тенге.

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционную судебную коллегия Алматинского городского суда. Решение вступает в силу по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано – в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

**Споры о защите прав на товарные знаки:
особенности судопроизводства**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Виды исков	41
2. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению	41
3. Законы, подлежащие применению разрешении дел	42
4. Особенности подсудности и подведомственности спора	44
5. Определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться.....	44
6. Лица, участвующие в деле	55
7. Факты, подлежащие установлению и доказыванию. Доказательства и доказывание	56
8. Приложение 1.....	59

1. Виды исков

Виды исков:

- споры, связанные с недобросовестным владением (пользованием) товарных знаков (далее – «ТЗ»);
- споры о защите исключительного права от незаконного использования ТЗ (пресечении неправомерных действий);
- споры о возмещении убытков либо взыскании компенсации вследствие незаконного использования ТЗ;
- споры, связанные с незаконной регистрацией ТЗ;
- споры об оспаривании регистрации ТЗ, схожих до степени смешения с ранее зарегистрированными ТЗ;
- споры об аннулировании регистрации ТЗ, зарегистрированных по международной регистрации;
- споры об исполнении соглашений в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, заключенных в порядке досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных договором (упрощенное производство ст.145 ГПК).

2. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению

Перечень основных документов, прилагаемых к исковому заявлению:

- документ, подтверждающий принадлежность ТЗ истцу;
- документ, подтверждающий неправомерное использование ТЗ (видео-запись, акт о фиксации, постановления уполномоченных органов либо суда, документы, подтверждающие изготовление, предложение к продаже, импорт, продажу товара, который незаконно маркирован ТЗ или сходным с ТЗ обозначением);
- заключение специалиста о сходстве ТЗ (где необходимо);

- заключение специалиста об однородности товаров и услуг (где необходимо);
 - документ, подтверждающий направление ответчику или его представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов;
 - документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (если сторона освобождена от ее уплаты, должны быть указаны основания от ее освобождения в соответствии со ст. 616 НК РК);
 - доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора (если это предусмотрено договором в договорных спорах). В спорах о нарушении права законодательством не предусмотрено обязательного досудебного урегулирования споров;
 - ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица;
 - копии устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если иск предъявлен юридическим лицом.

К исковому заявлению, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются копии всех документов в электронной форме.

3. Законы, подлежащие применению при и разрешении дел

Законы, подлежащие применению при рассмотрении и разрешении дел о нарушении прав на товарные знаки:

- Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456;

- Гражданский кодекс РК (главы 49, 56);
- Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V;
- Закон Республики Казахстан «О присоединении Республики Казахстан к Договору о законах по товарным знакам» от 4 февраля 2002 года № 292;
- Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 27 мая 2010 года № 281-IV;
- Закон Республики Казахстан «О присоединении Республики Казахстан к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» от 16 ноября 2001 года № 258;
- Постановление Правительства Республики Казахстан «О подписании Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» от 2 апреля 2015 года № 174;
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года;
- Мадридский протокол к Международному соглашению о международной регистрации знаков 1989 года;
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года;
- Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 года;
- Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков 1973 года;
- Найробский договор об охране олимпийского символа 1981 года;
- Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 года и другие.

4. Особенности подсудности и подведомственности спора

Споры, связанные с ТЗ, подсудны специализированным межрайонным экономическим судам, если сторонами в споре являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, и подлежат рассмотрению в порядке искового производства. Споры, связанные с ТЗ, могут быть подсудны районным (городским) судам, если истцом в споре является физическое лицо, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность. Отметим, что в настоящий момент ТЗ может быть зарегистрирован на физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Иски по спорам о ТЗ предъявляются по правилам подсудности, установленным главой 3 ГПК, то есть на споры данной категории распространяются общие правила подсудности по месту нахождения и проживания ответчика, а в случаях, предусмотренных договором, правила договорной подсудности (если договор эти вопросы регулирует).

Иск к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа юридического лица. При этом местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации в качестве юридического лица, которое указывается в свидетельстве или справке о государственной регистрации (перерегистрации), уставе.

По данной категории дел не предусмотрено обязательного досудебного порядка разрешения спора, если иное не предусмотрено договором.

5. Определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться

ТЗ занимают особое положение среди иных объектов интеллектуальной собственности. Это обусловлено, глав-

ным образом, функциями, выполняемыми ТЗ, что накладывает отпечаток на характер правового регулирования отношений, складывающихся в связи с их использованием.

Согласно статье 1 Закона о товарных знаках под ТЗ понимается обозначение, зарегистрированное в соответствии с данным законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

Понятие ТЗ как правовой категории дано также в статье 1024 ГК, где сказано, что ТЗ признается зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц.

В качестве ТЗ согласно статье 5 Закона о товарных знаках, могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.

Для того, чтобы исключительное право на ТЗ возникло, такой ТЗ должен быть зарегистрирован на территории Республики Казахстан. Без регистрации ТЗ на территории Казахстана не охраняется.

В соответствии со статьей 1025 ГК правообладатель, имеющий исключительное право на ТЗ, может использовать его, производить товар с ТЗ, вводить товар, маркированный ТЗ, в гражданский оборот, а также иным образом распоряжаться принадлежащим ему ТЗ. Таким образом, использованием ТЗ считается любое введение его, а также товаров, маркированных ТЗ, в гражданский оборот. Правооблада-

тель ТЗ имеет право также защищать свои права от любого незаконного использования ТЗ.

Из чего следует, что любое лицо, законным образом приобретающее исключительное право на ТЗ, может использовать, распоряжаться ТЗ любым не противоречащим законом способом и защищать свои права на ТЗ.

При этом, согласно статье 1032 ГК, лицо, неправомерно использующее ТЗ либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу ТЗ понесенные им убытки.

В Республике Казахстан предусмотрена правовая охрана ТЗ, зарегистрированного по национальной процедуре, а также посредством международной процедуры регистрации.

В силу статьи 1026 ГК, а также пункта 1 статьи 4 Закона о товарных знаках, правовая охрана на территории Республики Казахстан предоставляется ТЗ, зарегистрированному патентным органом (организацией) Республики Казахстан. В настоящий момент патентным органом, который осуществляет процедуру регистрации ТЗ, является РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (далее – «НИИС»). Подача заявки о регистрации ТЗ в НИИС – есть национальная процедура регистрации ТЗ.

Для регистрации ТЗ в Казахстане можно воспользоваться также международной процедурой регистрации. Международная процедура регистрации ТЗ регулируется Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Казахстан присоединился и к Мадридскому соглашению, и к Протоколу к Мадридскому соглашению.

Мадридская система международной регистрации ТЗ не предполагает получение единого охранного документа на ТЗ на основе единой процедуры регистрации ТЗ. Мадридская система международной регистрации знаков направлена на то, чтобы облегчить процедуру регистрации ТЗ в нескольких странах, а именно, сократить денежные расходы и облегчить процедуру регистрации в организационном плане. Для этого мадридская система предусматривает подачу одной международной заявки на ТЗ. Заявитель в международной заявке указывает те страны, где он хочет получить охрану ТЗ. В последующем международная заявка направляется в каждую указанную страну, в которой проводится самостоятельная экспертиза ТЗ на соответствие национальному законодательству страны и каждой страной, независимо от других, принимается решение о регистрации ТЗ или отказе в регистрации ТЗ. Соответственно, какая-то из указанных в международной заявке стран может дать регистрацию заявленному товарному знаку, а другая страна – отказать в регистрации.

Администрирует мадридскую систему международной регистрации ТЗ Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – «МБ ВОИС»). МБ ВОИС получает заявку, проверяет ее на соответствие формальным признакам и рассылает заявку в национальные ведомства стран-участниц мадридской системы. Страны-участницы направляют свои решения о регистрации или отказе в регистрации ТЗ в МБ ВОИС, а последнее уведомляет о решении заявителя. МБ ВОИС ведет реестр ТЗ, зарегистрированных по мадридской системе международной регистрации ТЗ, Глобальную базу данных по брендам (Global Brand Database).

НИИС осуществляет экспертизу и регистрацию ТЗ, как по национальной процедуре, так и по международной про-

цедуре регистрации. НИИС проводит одинаковую экспертизу ТЗ как поданного напрямую в НИИС, так и через МБ ВОИС по международной процедуре. ТЗ, зарегистрированные посредством указанных национальной и международной процедур, по объему охраны не отличаются.

Выписка из Государственного реестра ТЗ РК и (или) свидетельство на ТЗ РК – это документы, которые могут быть представлены в суд для подтверждения права на ТЗ, если ТЗ зарегистрирован по национальной процедуре.

Если ТЗ зарегистрирован по международной процедуре, то документом, подтверждающим охрану ТЗ, является Выписка из Глобальной базы данных по брендам, которую выдает МБ ВОИС.

На территории Евразийского экономического союза («ЕАЭС») планируется также создание региональной системы регистрации ТЗ. Намерение создать систему регистрации ТЗ ЕАЭС была выражена в Договоре о Евразийском экономическом союзе. На момент написания данной методики региональная система регистрации ТЗ ЕАЭС пока не работает.

В соответствии с документами ЕАЭС планируется создать единый реестр ТЗ, который будет действовать на территории всех стран-членов ЕАЭС в результате экспертизы по одной заявке.

Закон о товарных знаках указывает также, что на территории Казахстана охраняется ТЗ без регистрации в силу ратифицированного международного договора Республики Казахстан. В настоящий момент таких международных договоров у Казахстана нет. ТЗ охраняется на территории Казахстана, если он зарегистрирован по национальной или по международной процедуре, которые описаны выше.

Защита прав владельца ТЗ производится способами, установленными статьей 44 Закона о товарных знаках.

Говоря о неправомерном использовании ТЗ в первую очередь подразумевают его использование недобросовестным производителем (не являющимся владельцем ТЗ), обозначающим свою продукцию известным ТЗ путем его неправомерного нанесения на контрафактную продукцию либо ее упаковку (подделка товаров и ТЗ), а также последующее предложение к продаже контрафактной продукции и ее реализацию. При этом указанное лицо проявляет недобросовестную конкуренцию, пытаясь реализовать такую продукцию, вводит в заблуждение потребителя и обогащается за счет владельца ТЗ.

Неправомерным использованием ТЗ является не только использование идентичного ТЗ без разрешения правообладателя, а также использование сходного ТЗ.

Нарушением является использование идентичного и сходного ТЗ в отношении однородных товаров и услуг. Однородные товары или услуги, в соответствии с Законом о товарных знаках, 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.

В данной ситуации правообладателю для защиты нарушенного права достаточно доказать, что товар, на который нанесен ТЗ, является поддельным. Указанные обстоятельства, как правило, устанавливаются в рамках уголовных либо административных дел и предъявлению иска предшествует постановление либо приговор суда, которыми устанавливается факт подделки товара и ТЗ. Рассмотрение споров при указанных обстоятельствах сложности не вызывает. В таких ситуациях истец, чаще всего, заявляет только иму-

щественные требования о взыскании убытков, взыскании компенсации или прибыли нарушителя в пользу правообладателя. Факт нарушения права на ТЗ уже установлен постановлением или приговором суда. Из неимущественных требований истец может заявлять требование о прекращении нарушения права.

В тех случаях, когда рассмотрению спора в гражданском порядке не предшествовало рассмотрение уголовного или административного дела о нарушении права на ТЗ, то правообладателю ТЗ необходимо доказать и факт нарушения права на ТЗ. В качестве доказательств нарушения должны быть представлены: заключение специалиста о тождестве или сходстве ТЗ, используемого нарушителем, а также однородности товаров и (или) услуг, в отношении которых ТЗ правообладателя зарегистрирован и которые производит и реализует нарушитель, а также доказательства, подтверждающие введение контрафактной продукции в гражданский оборот.

В судебной практике по данной категории дел наибольший интерес представляет другой неправомерный способ использования ТЗ, когда оригинальный товар, обозначенный определенным ТЗ, ввозится на территорию Республики Казахстан без ведома и без согласия правообладателя, так называемый «параллельный импорт».

Параллельным импортом именуется ввоз на территорию Республики Казахстан оригинальной продукции, маркированной ТЗ правообладателя, иными импортерами, кроме импортера, уполномоченного правообладателем знака.

Использование ТЗ на оригинальной продукции тесным образом связано с понятием «исчерпания прав» на ТЗ.

Принцип исчерпания исключительного права, устанавливаемый в конкретной стране, определяет с какого момен-

та оборот оригинального товара с нанесенным на него ТЗ, осуществляется на территории этой страны вне контроля правообладателя.

Исчерпание прав на ТЗ означает ограничение прав правообладателя на запрет введения товара в гражданский оборот третьими лицами в случае, если этот товар уже был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия. Иными словами, с введением товара в гражданский оборот правообладатель утрачивает право контроля за последующей перепродажей товара и иными формами его коммерческого использования. Вопрос о том, является ли ввоз продукции неуполномоченным экспортером нарушением права на ТЗ, зависит от того, какая концепция исчерпания прав заложена в законодательстве страны-импортера - международная, национальная, либо региональная.

Национальное исчерпание прав означает, что при импорте товара в страну такого режима (даже если товар уже несколько раз перепродавался) необходимо согласие правообладателя каждый раз при пересечении границы.

Впервые в РК четкое определение границ исчерпания прав государственной границей республики (национальный принцип) было установлено пунктом 7 статьи 19 Закона О товарных знаках в редакции от 12 января 2012 года.

До указанного времени в Казахстане в правоприменительной практике в вопросе исчерпания прав исходили из международного принципа, при котором права правообладателя считаются исчерпанными при первом введении им ТЗ в гражданский оборот в любой стране мира, так называемый принцип «первой продажи».

Региональный принцип исчерпания прав аналогичен национальному, только подразумевает более обширную территорию действия, например, территория ЕАЭС. Согласно

данному принципу право считается исчерпанным с момента введения в гражданский оборот товара в одном из государств соответствующего региона.

В Казахстане в настоящее время, с учетом членства в ЕАЭС, действует региональный принцип исчерпания прав на товарные знаки.

В связи с указанным изменением закона, изменилась судебная практика по вопросу защиты прав владельцев ТЗ.

Ранее суды, рассматривая иски владельцев ТЗ о запрете неправомерного использования принадлежащего им объекта интеллектуальной собственности, путем ввоза без разрешения правообладателя на территорию Казахстана оригинального товара, как правило, отказывали в удовлетворении требований, исходя из международного принципа исчерпания прав.

Однако в последнее время указанная тенденция изменилась, суды стали активно защищать права владельцев ТЗ. В качестве примера можно привести дело №3гп-625/2015 по иску правообладателя товарного знака «С» к ТОО «Г», осуществившему ввоз на территорию Республики Казахстан товаров, маркированных ТЗ истца без его ведома и согласия.

Анализ актуальной судебной практики свидетельствует также о том, что основанием для подачи исков правообладателями и доказательством нарушения их прав явились информация и документы (таможенные декларации), которые поступают правообладателям из таможенных органов.

В соответствии с таможенным законодательством таможенные органы осуществляют контроль и принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, маркированных ТЗ в случае поступления от правообладателя заявления о нарушении его прав на ТЗ.

На постоянной основе таможенные органы осуществляют контроль за продукцией, маркированной знаками, в случае, если эти знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

При осуществлении такого контроля в случае ввоза товара, маркированного охраняемым в РК, не принадлежащим импортеру ТЗ, таможенные органы имеют право приостановить выпуск товаров на 10 дней в целях установления фактов нарушения прав интеллектуальной собственности.

Пунктом 2 статьи 1025 ГК дано понятие использования ТЗ, согласно которому использованием ТЗ считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа ТЗ или товара, обозначенного этим знаком.

Исходя из приведенных норм, ввоз на территорию Республики Казахстан товаров, маркированных ТЗ, является самостоятельной формой использования ТЗ при введении в гражданский оборот на территории Казахстана. При этом не имеет правового значения довод импортера о том, что он не наносил спорный ТЗ на ввезенный товар, и что указанный знак нанесен самим правообладателем или с его согласия, что ввезенный товар является оригинальным, поскольку это разные способы использования ТЗ.

Следует различать способы неправомерного использования ТЗ, один из них: подделка товаров и ТЗ (контрафакт) и связанное с ним введение в заблуждение потребителей, и другой способ: импорт оригинальной продукции, либо другое использование ТЗ без согласия правообладателя.

Таким образом, использование объекта исключительных прав другими лицами допускается только с согласия правообладателя. Импортером должны быть представлены доказательства, подтверждающие правомерность использо-

вания ТЗ при ввозе на территорию Республики Казахстан определенного товара и введения его в гражданский оборот на территории республики.

Согласно статье 1032 ГК лицо, неправомерно использующее ТЗ, обязано прекратить нарушение.

Международные нормы также содержат положения о том, что ничто из их положений не должно толковаться в ущерб интересам интеллектуальной собственности, каждое государство вправе устанавливать свой принцип исчерпания прав (статья 6 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

В обоснование правомерности ввоза товара без согласия правообладателя неуполномоченные владельцем ТЗ импортеры приводят доводы о недобросовестности правообладателя, попытке ограничения их предпринимательской деятельности. Однако указанные доводы несостоятельны, поскольку действия правообладателя по защите его прав на ТЗ не могут сами по себе свидетельствовать о его недобросовестности. Напротив, действия неуполномоченных импортеров являются недобросовестной конкуренцией, поскольку в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 178 Предпринимательского кодекса неправомерное использование ТЗ является недобросовестной конкуренцией.

Также несостоятельны ссылки указанных лиц на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейскими сообществами (Брюссель, 23 января 1995 года) о запрете ограничений на обращение товаров, поскольку в данном случае Республикой Казахстан не вводятся какие-либо ограничения по свободному обращению товаров, указанные ограничения могут быть введены правообладателем на основании национального (или регионального) принципа исчерпания права, который введен

Республикой Казахстан в целях защиты прав интеллектуальной собственности, приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами.

Таким образом, при рассмотрении дел данной категории кроме норм национального законодательства подлежат непосредственному применению нормы международных соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан, примерный перечень которых содержится в пункте 1 НП: Парижская конвенция; Мадридское соглашение (знаки); Мадридский протокол; Ниццкое соглашение; Венское соглашение; Сингапурский договор о законах по товарным знакам; Договор о законах по товарным знакам; Найробский договор об охране олимпийского символа и др. Более подробную информацию по вопросу, какие международные соглашения в сфере охраны и защиты ТЗ приняты государствами ВОИС, предмет соглашений, к каким актам присоединился Казахстан можно получить на сайте ВОИС.

6. Лица, участвующие в деле

Состав лиц, участвующих в деле, определяется по общим правилам, содержащимся в статье 43 ГПК, зависит от предмета и оснований требований, возражений сторон и других лиц, участвующих в деле, и подлежащих применению законов.

Истцом является правообладатель, права которого на ТЗ подтверждены соответствующим свидетельством о регистрации ТЗ или договором, если право на ТЗ было передано по договору.

Отметим, что договор уступки ТЗ или договор передачи права пользования на ТЗ подлежат обязательной регистрации в НИИС. Такие договоры вступают в силу с даты

регистрации. Если договор уступки или лицензионный договоры не были зарегистрированы, то такие договоры являются ничтожными сделками, права и обязанности по таким сделкам не возникли, соответственно, исключительное право или право пользования на ТЗ к стороне по договору не перешло.

Вся информация о передаче права пользования на ТЗ – уступка или выдача лицензий на ТЗ отражается в Государственном реестре ТЗ. Поэтому право на ТЗ можно доказать путем предоставления выписки из Государственного реестра ТЗ.

Лицензиат может быть истцом в спорах о нарушении прав на ТЗ, если правообладателем в соответствии с лицензионным договором ему предоставлено право защищать права на ТЗ.

Надлежащим ответчиком по делу о защите прав на ТЗ является лицо, которое своими действиями нарушило исключительные права правообладателя ТЗ.

В качестве ответчиков могут выступать несколько лиц, которые, в зависимости от нарушения имущественных прав правообладателя, несут солидарную либо долевую ответственность.

7. Факты, подлежащие установлению и доказыванию. Доказательства и доказывание

При рассмотрении дел о защите прав на ТЗ истец в соответствии со статьей 72 ГПК обязан доказать факт неправомерного использования ответчиком принадлежащих ему прав, а ответчик обязан доказать, что совершенные им в отношении объекта интеллектуальной собственности действия соответствуют требованиям Закона о товарных знаках

и не нарушают прав истца. В противном случае ответчик должен признаваться нарушителем прав владельца ТЗ с привлечением к гражданско-правовой ответственности.

Таким образом, при рассмотрении дел данной категории, суду в первую очередь необходимо установить: является ли истец правообладателем или лицом, которое имеет право пользования на ТЗ и имеет право защищать права на ТЗ, а также неправомерность действий ответчика по использованию ТЗ.

Истец в обоснование иска должен представить доказательства, подтверждающие принадлежность ему прав на ТЗ и факт использования ответчиком ТЗ. В качестве доказательств принадлежности ТЗ истец должен представить свидетельство о регистрации ТЗ, выписку из Государственного реестра ТЗ Республики Казахстан, если ТЗ зарегистрирован по национальной процедуре. Если ТЗ зарегистрирован посредством мадридской системы международной регистрации знаков, то истцом должны быть предоставлены выписки из Глобальной базы данных по брендам. Если истцом является лицензиат, то им должен быть также предоставлен лицензионный договор, зарегистрированный в НИИС.

Также истец должен представить доказательства незаконного использования ответчиком ТЗ. В качестве доказательств данного факта могут быть представлены: данные видеофиксации, информация и документы (таможенные декларации), которые поступают правообладателям из таможенных органов, заявка на участие в тендере, ценовое предложение, прейскурант цен на сайте ответчика, фискальные чеки с информацией о приобретенных товарах, протоколы закупа, составленные государственными органами, распечатки из Интернет-сети, выписка из реестра доменных имен (если ТЗ используется в сети Интернет). Все указанные доказательства могут подтверждать производство нарушаю-

щего товара (товара, который незаконным образом маркирован охраняемым ТЗ или обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым ТЗ) и (или) введение нарушавшего товара в гражданский оборот на территории Казахстана.

Истец должен также доказать тождество или сходство ТЗ и обозначения, который использует ответчик, и однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован ТЗ и обозначение ответчика. Чаще всего, эти обстоятельства доказываются посредством заключения специалиста и (или) опроса потребителей. Конечно, эти доказательства не представляются, когда речь идет о спорах, связанных с запретом незаконного ввоза на территорию Казахстана оригинального товара.

В качестве доказательства нарушения могут быть представлены материалы административных и уголовных дел о привлечении ответчика к административной либо уголовной ответственности за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. ТЗ (постановления уполномоченного органа, приговор суда). В данном случае истцу достаточно представить постановления уполномоченного органа или приговор суда. Поскольку в административном или уголовном деле факт тождества или сходства знаков, а также введение нарушающего товара в гражданский оборот исследованы и факт нарушения доказан, то повторно доказывать данный факт различными доказательствами, описанными выше, не нужно.

Ответчик в обоснование правомерности использования ТЗ должен представить договор с правообладателем об использовании объекта интеллектуальной собственности. Указанный договор составляется в обязательном порядке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона о товарных знаках.

Приложение 1. Образец решения суда

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

04 марта 2016 года

г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе председательствующего судьи..., при секретаре судебного заседания..., с участием представителя истца..., ответчика..., рассмотрев 04 марта 2016 года в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению иностранного предприятия Компании «Тойота Джидоша Кабушики Кайиша» к Товариществу с ограниченной ответственностью «SPK GROUP» о пресечении действий, нарушающих права на товарные знаки,

УСТАНОВИЛ:

02 февраля 2016 года истец обратился в суд с иском к ответчику о пресечении действий, нарушающих права на товарные знаки, указав, что компания «Тойота Джидоша Кабушики Кайиша», осуществляющая деятельность как «Тойота Мотор Корпорейшн» (Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (trading as Toyota Motor Corporation) является известным производителем автомобилей, а также автомобильных запасных частей и аксессуаров. Истец обозначает свои товары и их упаковку товарными знаками «ТОУОТА», которые зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан по свидетельствам №3184 и №1146 (далее совместно – «Товарные знаки»).

Товарные знаки включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Республики Казахстан 08.02.2012 г. Истцу стало известно о том, что ответчиком, в отсутствие согласия (разрешения) истца на использование Товарных знаков, по декларации на товары №55301/211215/0071850 ввезены 1 809 единиц товаров с Товарными знаками, что нарушает исключительные права истца на Товарные знаки.

Установлено, что на основании свидетельства за № 3184, выданного Национальным патентным ведомством РК, «Тойота Джидоша Кабушики Кайиша» («Тойота Мотор Корпорейшн») является владельцем товарного знака «ТОУОТА» в отношении товаров 07-го и 12-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее – «МКТУ»), в частности: 07 - машины и станки, двигатели (за исключением двигателей для наземных средств передвижения), соединения и приводные ремни (за исключением для наземных транспортных средств), сельскохозяйственные орудия, инкубаторы, а также все другие товары данного класса; 12 - средства передвижения, средства передвижения по земле, воде и воздуху, а также все другие товары, включенные в 12 класс. Товарный знак «ТОУОТА» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков РК 03.11.1995 г. Приложением № 2 к названному свидетельству действие регистрации товарного знака продлено до 21.10.2023 года.

Также в соответствии со свидетельством за №1146 «Тойота Джидоша Кабушики Кайиша» («Тойота Мотор Корпорейшн») является владельцем товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ: автомобили и части к ним. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков РК 05.04.1995 г. Согласно приложению №2 к свидетельству №1146, действие регистрации товарного знака продлено до 23.08.2023 г.

Права компании «А1 Atlal Auto Spare Parts Trading» на использование Товарных знаков в Объединенных Арабских Эмиратах не распространяются на территорию Республики Казахстан.

Товары, ввезённые ответчиком, не введены в гражданский оборот на территории Евразийского экономического союза правообладателем Товарных знаков либо с его согласия.

Представитель истца поддержал иск по доводам изложенным в иске, просил суд запретить ответчику без согласия истца использовать товарный знак «ТОУОТА» по свидетельству №3184 и товарный знак по свидетельству №1146 в отношении товаров, для которых данные товарные знаки охраняются, в том числе, осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу товаров с обозначением данных товарных знаков, применение товарных знаков в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение данных товарных знаков в гражданский оборот; безвозмездно изъять из гражданского оборота товары, ввезённые ответчиком по декларации на товары №55301/211215/0071850, на которых или на упаковке которых размещены товарные знаки №3184 и/или №1146.

Представитель ответчика иск не признал и пояснил, что 02.02.2015 г. между компанией «A1 Atlal Auto Spare Parts Trading» (Объединенные Арабские Эмираты) и ответчиком был заключен контракт № 1, в соответствии с которым 30.11.2015 г. ответчиком была приобретена очередная партия товара с товарными знаками «Toyota», о чем был подписан инвойс № SPK 0002 от 30 ноября 2015 года (HS Code - 73269060). 21.12.2015 г. товар был предъявлен к таможенной очистке. Компания «A1 Atlal Auto Spare Parts Trading» является авторизированным дилером Компании «Тойота Мотор Корпорейшн» (Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (trading as Toyota Motor Corporation)). Приобретенные ответчиком товары являются оригинальными, полностью идентичными, произведены в одной и той же стране, одним и тем же производителем и имеют одинаковые характеристики и компоненты с продукцией, которая ввозится на территорию Казахстана самим истцом или с его разрешения импортером ТОО «Тойота мотор Казахстан». Ответчик не создает незаконную копию однородного товара или товарного знака. Учитывая, что товар является идентичным (оригинальным), принимая во внимание получение согласия правообладателя компании «Тойота Джидоша Кабушки Каннша», осуществляющей деятельность как «Тойота Мотор Корпорейшн» (Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (trading as Toyota Motor Corporation)), ответчик просит суд отказать в удовлетворении иска.

Выслушав лиц, участвующих по делу, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пп.2 п.1, пп.2) п.3 ст.961 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – «ГК») к объектам права интеллектуальной собственности относятся средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся товарные знаки (знаки обслуживания).

Согласно п.1 ст.964 ГК, исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации признается имущественное право их обладателя использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению.


В силу п.3 ст.4 Закона РК от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – «Закон»), право на товарный знак удостоверяется записью о регистрации в Государственном реестре товарных знаков РК и подтверждается выпиской из Государственного реестра товарных знаков РК.

В соответствии с п.1 ст.1025 ГК обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком.

Из пп.1) ст.1 Закона следует, что исключительное право – имущественное право владельца на использование товарного знака или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению.

Также согласно п.4 ст.4 Закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, истцу принадлежит исключительное право на использование Товарных знаков на территории Республики Казахстан любым способом по своему усмотрению.

Ответчик не оспаривает, что 30.11.2015 г. им по декларации на товары №55301/211215/0071850 осуществлен ввоз 1809 единиц товаров с товарным знаком «ТОУОТА» и «».

Согласно п.2 ст.1025 ГК, использованием товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации.

В силу п.9) ст.1 Закона, использование товарного знака или наименования места происхождения товара – применение товарного знака или наименования места происхождения товара на товарах и при оказании услуг, в отношении которых он охраняется и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака или наименования места происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, передача права на товарный знак, а также иное введение в гражданский оборот.

Также ответчик не отрицает отсутствие у него соответствующего согласия правообладателя Товарных знаков на территории Республики Казахстан – истца – на использование Товарных знаков, что свидетельствует о нарушении ответчиком п.4 ст.4 Закона.

Статьей 1032 ГК предусмотрено, что лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки (статья 9 настоящего Кодекса).

Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленные изображения товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

При невозможности выполнить требования, установленные частью второй настоящей статьи, соответствующий товар подлежит уничтожению.

**Методика
по рассмотрению судебных дел по защите
интеллектуальной собственности в
Республике Казахстан**

Оглавление

Нормативные правовые акты	67
Сокращения	71
Введение	72
I. Право интеллектуальной собственности: возникновение права, документы, подтверждающие право	76
1. Объекты, подлежащие обязательной регистрации	77
1.1. <i>Объекты промышленной собственности</i>	77
1.2. <i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	89
1.3. <i>Фирменные наименования</i>	93
1.4. <i>Наименования мест происхождения товара</i>	95
2. Объекты, регистрируемые в диспозитивном порядке	101
2.1. <i>Объекты авторского права</i>	102
2.2. <i>Объекты смежных прав</i>	107
2.3. <i>Топологии интегральных микросхем</i>	111
3. Объект, не подлежащий регистрации	115
3.1. <i>Нераскрытая информация</i>	115
II. Может ли лицензиат быть истцом в спорах о нарушении права интеллектуальной собственности?	119
III. Доказательства нарушения права на объекты интеллектуальной собственности	125
1. Объекты, подлежащие обязательной регистрации	128
1.1. <i>Объекты промышленной собственности</i>	128
1.2. <i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	138
1.3. <i>Наименования мест происхождения товаров</i>	143
1.4. <i>Фирменные наименования</i>	147

2. Объекты, регистрируемые в диспозитивном порядке.....	151
2.1. <i>Объекты авторского права</i>	151
2.2. <i>Объекты смежных прав</i>	156
2.3. <i>Топологии интегральных микросхем</i>	164
3. Объекты не подлежащие регистрации	167
3.1. <i>Нераскрытая информация</i>	167
IV. Ответчик в спорах о нарушении прав интеллектуальной собственности.....	170
V. Форма доказательств нарушения права интеллектуальной собственности	176
Приложение 1.....	182
Приложение 2.....	184
Приложение 3.....	185

Нормативные правовые акты

Бернская конвенция	Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений, 1886 г. Казахстан присоединился к Бернской конвенции Законом РК № 297-1 от 10 ноября 1998 г. Конвенция вступила в силу для РК 12 апреля 1999 г.
Венская конвенция	Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков, 1973 г.
Всемирная конвенция об авторском праве	Всемирная конвенция об авторском праве, 1952 г. Действует в РК в порядке правопреемства международных обязательств и договоров бывшего СССР.
ГК РК	Гражданский кодекс РК (Общая часть), принят Верховным советом РК 27 декабря 1994 г. и Гражданский кодекс РК (Особенная часть) № 409-І от 1 июля 1999 г.
ГПК РК	Гражданский процессуальный кодекс РК № 377-V от 31 октября 2015 г.
Договор ВОИС по авторскому праву	Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву 1996 г.
Договор о Евразийском экономическом союзе	Договор о Евразийском экономическом союзе подписан в г. Нур-Султан 29 мая 2014 г.
Договор о патентной кооперации	Договор о патентной кооперации, 1970 г.
Евразийская патентная конвенция	Евразийская патентная конвенция, 1994 г. Данная конвенция упрощает патентование изобретений в ряде стран СНГ.
Закон об авторском праве	Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» № 6-І от 10 июня 1996 г.
Закон о товарных знаках	Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» № 456-І от 26 июля 1999 г.

Закон о правовой охране топологий	Закон РК «О правовой охране топологий интегральных микросхем» № 217-II от 29 июня 2001 г.
Закон о присоединении к Бернской конвенции	Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений» № 297 от 10 ноября 1998 г.
Закон о присоединении к Договору о товарных знаках	Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Договору о законах по товарным знакам» № 292 от 4 февраля 2002 г.
Закон о присоединении к Договору ВОИС по авторскому праву	Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» № 547 от 16 апреля 2004 г.
Закон о присоединении к Ниццкому соглашению	Закон Республики Казахстан «О присоединении Республики Казахстан к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» № 258 от 16 ноября 2001 г.
Закон о ратификации Международной конвенции об охране прав исполнителей	Закон РК «О ратификации Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций» № 563-IV от 17 февраля 2012 г.
Закон о ратификации Протокола к Мадридскому соглашению	Закон РК «О ратификации Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» № 281-IV от 27 мая 2010 г.
Закон об электронном документе	Закон РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» № 370-II от 7 января 2003 г.
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм	Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, 1971 г. Казахстан присоединился к Конвенции Законом РК № 54-II от 7 июня 2000 г. Конвенция вступила в силу для Казахстана 3 августа 2001 г.

Мадридский протокол	Мадридский протокол к Международному соглашению о международной регистрации знаков, 1989 г.
Мадридское соглашение	Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, 1891 г.
Найробский договор	Найробский договор об охране олимпийского символа, 1981 г.
Ниццкое соглашение	Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, 1957 г. Казахстан присоединился к Ниццкому соглашению Законом РК № 258-ІІ от 16 ноября 2001 г. Соглашение вступило в силу для Казахстана 24 апреля 2002 г.
Нормативное постановление ВС РК о применении норм о защите авторского права и смежных прав	Нормативное постановление Верховного суда РК «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» № 11 от 25 декабря 2007 г.
Парижская конвенция	Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г. На территорию Казахстана действие Конвенции распространяется с 16 февраля 1993 г. в соответствии со специальной декларацией Премьер-министра РК, направленной во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
Патентный закон	Патентный закон РК № 427-І от 16 июля 1999 г.
Постановление о подписании Договора о товарных знаках ЕЭС	Постановление Правительства РК «О подписании Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» № 174 от 2 апреля 2015 г.
Правила документирования	Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» № 703 от 31 октября 2018 г.

Правила подачи документов в суды в форме электронного документа	Приказ Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) «Об утверждении Правил технического применения средств подачи документов в суды в форме электронного документа и их регистрации, обработки, ознакомления с ними» № 6001-18-7-6/188 от 9 июня 2018 г.
Предпринимательский кодекс	Предпринимательский кодекс РК № 375-V от 29 октября 2015 г.
Протокол к Мадридскому соглашению	Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, 1989 г.
Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций	Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, 1961 г. Конвенция ратифицирована Законом РК № 563-IV от 17 февраля 2012 г. Конвенция вступила в силу для Казахстана 30 июня 2012 г.
Сингапурский договор	Сингапурский договор о законах по товарным знакам, 2006 г.
ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 1994 г. Казахстан присоединился к ТРИПС в соответствии с Протоколом о присоединении РК к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., ратифицированным Законом РК № 356-V от 12 октября 2015 г. ТРИПС вступил в силу для Казахстана 30 ноября 2015 г.
Протокол об охране промышленных образцов	Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г.

Сокращения

ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности.
ВС РК	Верховный суд РК.
ЕАЭС	Евразийский экономический союз, состоит из пяти стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
ЕПВ	Евразийское патентное ведомство является частью Евразийской патентной организации.
ЕПО	Евразийская патентная организация. Членами ЕПО являются восемь стран: Туркменистан, Беларусь, Таджикистан, Россия, Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Армения.
МКТУ	Международная классификация товаров и услуг, утвержденная Ницким соглашением. Сегодня действует 11-ая редакция, которая введена в действие с 1 января 2018 г.
МР	Международная регистрация на товарный знак.
НИИС	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности».
РК или Казахстан	Республика Казахстан.
ЭЦП	электронная цифровая подпись.

Введение

Объектов интеллектуальной собственности довольно много. Правовое регулирование возникновения права интеллектуальной собственности на тот или иной объект, передачи права на объекты интеллектуальной собственности, а также других вопросов в отношении каждого объекта – разное. Нет единого стандарта регулирования, который был бы применим ко всем объектам интеллектуальной собственности. Например, есть объекты интеллектуальной собственности право, на которые возникает с момента создания объекта, есть объекты, которые необходимо регистрировать, чтобы объект стал интеллектуальной собственностью (как правило, регистрировать в каждой интересующей предпринимателя юрисдикции, чтобы получить охрану в таких странах). Есть особенности по территории охраны объектов, по комплексу прав, которые возникают на объекты интеллектуальной собственности. Например, на объекты интеллектуальной собственности, которые создаются в рамках творческой деятельности (объекты промышленной собственности, объекты авторского права, например), возникают имущественные и неимущественные права, тогда как на средства индивидуализации и на ряд объектов смежных прав возникают только имущественные права.

Все особенности в отношении каждого объекта интеллектуальной собственности необходимо учитывать в процессе рассмотрения споров, связанных с интеллектуальной собственностью. Если специалист не занимается вопросами интеллектуальной собственности на каждодневной основе, знать и помнить обо всех особенностях каждого объекта интеллектуальной собственности трудно. Трудно также быстро разобраться в новых вопросах, если специалист не погружен глубоко в теорию и практику института интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, авторы попытались рассказать доступным языком о принципах охраны и защиты всех объектов интеллектуальной собственности. Не всегда можно понять институт интеллектуальной собственности, изучая исключительно нормативные акты, тем более, что регулирования в отношении каждого объекта интеллектуальной собственности много, включая международные акты, к которым присоединился Казахстан. В ряде случаев не понятен и смысл каких-то норм или буквальное содержание нормы не передает ее цель.

Данный труд имеет целью быть своего рода справочником, который содержит всю необходимую информацию о каждом объекте интеллектуальной собственности по моменту возникновения права, по сроку и территории охраны, какие документы подтверждают право на объект, по объему прав на объект интеллектуальной собственности, а также информацию о том, какие действия являются нарушением права, какие документы и иные доказательства подтверждают нарушение права, а также другую необходимую информацию. Вся информация дана в призмах споров о нарушении права интеллектуальной собственности.

Данная методика написана, прежде всего, для судей, которые рассматривают споры, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности.

Часто самозащита права не дает результатов. В таких случаях правообладателям приходится обращаться за защитой права интеллектуальной собственности в административном порядке или в рамках гражданского процесса. Все многообразие споров в сфере интеллектуальной собственности трудно охватить в одной методике, поэтому здесь мы сосредоточимся только на одном виде споров – это споры о нарушении права на объекты интеллектуальной собственности, которые рассматриваются в суде в рамках гражданского судопроизводства.

Данный вид споров – это существенный пласт среди всего многообразия споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности. Чаще всего, по мнению соавторов, правообладатели выбирают защиту права интеллектуальной собственности в судебном порядке именно в рамках гражданской процедуры. Сама гражданская процедура дает ряд преимуществ, например, рассмотрение спора на основе принципа состязательности сторон, возможность представить все свои доводы судье, использовать суд с целью получения информации от истца или третьих лиц, к которой нет свободного доступа. Кроме того, гражданское судопроизводство позволяет рассмотреть спор во всех деталях, но при этом в достаточно короткие сроки.

Помимо судей, данную методику рассмотрения судебных дел могут использовать и сами участники гражданского процесса, в частности, истцы в процессе подготовки искового заявления в суд, и, конечно, ответчики. Если стороны спора будут готовиться к судебному разбирательству по данной методике, то качество подготовки к судебным спорам возрастет, соответственно, качество и скорость судопроизводства в Казахстане по данным видам споров улучшится.

И, конечно, данная методика рассмотрения судебных дел будет полезна для изучения студентами колледжей и вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

Методика рассмотрения судебных дел состоит из нескольких основных частей. Каждая часть посвящена обстоятельствам/фактам, которые должен доказать истец в споре, а суд – исследовать. Первая часть посвящена объектам интеллектуальной собственности, их классификации. Данная часть отвечает на вопрос, какие документы должен представить правообладатель в суд, чтобы доказать свое право на объект интеллектуальной собственности.

Вторая часть посвящена вопросу, какие права возникают на объекты интеллектуальной собственности, и в чем состоит нарушение права на каждый объект интеллектуальной собственности, а также какие документы должны быть представлены истцом, чтобы доказать нарушение права.

В методике также рассматриваются вопросы: кто может быть истцом в споре о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, а также кто есть нарушитель права интеллектуальной собственности (ответчик).

Данная методика, в первую очередь, фокусируется на описании тех документов, которые должен предоставить в суд истец. Связано это с тем, что авторами была поставлена цель подготовить своего рода дорожную карту для судьи, который может сверить документы, представленные истцом в обоснование своих требований, с информацией в данной методике. Методика помогает судье понять достаточно ли представленных документов для признания нарушения права или, наоборот, сделать вывод, что нарушение не доказано.

Конечно, ответчик, также будет представлять доказательства того, что он правомерно использует объекты интеллектуальной собственности, но этот вопрос в меньшей степени затрагивается методикой. Методика частично затрагивает этот вопрос в следующей призме. Методика указывает, какие действия, в соответствии с законами РК, не являются нарушением права интеллектуальной собственности или ситуации, когда лицо может использовать объект интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения или без выплаты вознаграждения. Суду важно знать правовое регулирование в этой части, в том числе, чтобы оценить аргументы и контраргументы сторон и принять законное решение. Соавторы надеются, что данный труд будет по-

лезным для судей, для сторон в споре и будет способствовать улучшению качества судопроизводства по спорам о нарушении прав интеллектуальной собственности в Казахстане.

I. Право интеллектуальной собственности: возникновение права, документы, подтверждающие право

По делам о нарушении прав на интеллектуальную собственность важно ответить – какой объект интеллектуальной собственности является предметом спора. Второй вопрос, на который необходимо ответить в процессе рассмотрения спора – чем подтверждается право интеллектуальной собственности на объект.

Документы, подтверждающие право на объект интеллектуальной собственности, зависят от того, какой объект интеллектуальной собственности является предметом спора. Ведь часть объектов интеллектуальной собственности подлежат обязательной регистрации в Казахстане, часть – могут быть зарегистрированы в диспозитивном порядке, а есть объекты интеллектуальной собственности, которые не регистрируются и охраняются при соблюдении ряда условий. Соответственно, и документы, которые судья должен проанализировать, разные.

В данной работе мы будем придерживаться следующей классификации объектов интеллектуальной собственности, так как именно такая классификация позволяет выделить общие принципы охраны, применимые к каждой группе объектов интеллектуальной собственности:

- 1) объекты, подлежащие обязательной регистрации;
- 2) объекты, регистрируемые в диспозитивном порядке (регистрация может быть произведена, но не обязательна);
- 3) объекты, которые не подлежат регистрации.

1. Объекты, подлежащие обязательной регистрации

К объектам, подлежащим обязательной регистрации, относятся объекты промышленной собственности и средства индивидуализации. Объекты промышленной собственности – это изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Средства индивидуализации – товарные знаки, наименования места происхождения товаров и фирменные наименования. Эти объекты объединяет то, что их регистрация носит правоустанавливающий характер, т.е. указанные объекты становятся объектами интеллектуальной собственности с момента регистрации. Данные объекты охраняются только на той территории, на которой зарегистрированы (за исключением фирменных наименований, более подробно об этом смотрите ниже). Например, чтобы изобретение охранялось и в Казахстане, и в России, в обеих странах изобретение должно быть зарегистрировано.

1.1. Объекты промышленной собственности

К объектам промышленной собственности, как было отмечено, относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В качестве изобретения регистрируется техническое решение, которое относится к продукту, способу или применению известного продукта или способа по новому назначению. Продуктом может быть устройство, вещество, штамм микроорганизма и культура клеток растений или животных. Способ – это процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В качестве полезной модели также может быть зарегистрирован продукт, способ или применение известного продукта/способа по новому назначению. Ранее в качестве

полезной модели мог быть зарегистрирован только продукт. Перечень объектов, которые могут регистрироваться в качестве полезной модели, был расширен.

В соответствии с Патентным законом, промышленный образец – это изделие промышленного или ремесленно-кустарного производства, определяющее его внешний вид.

Регистрация

Объекты промышленной собственности подлежат обязательной регистрации в Казахстане. Исключительное право на такие объекты возникает с момента регистрации. Момент регистрации совпадает с моментом внесения объекта промышленной собственности в реестр изобретений/промышленных образцов/полезных моделей РК.

Регистрацию этих объектов осуществляет НИИС. В процессе регистрации, НИИС проводит экспертизу объектов промышленной собственности на соответствие критериям патентоспособности. Если результат проверки окажется положительным, то патент будет выдан.

К изобретению предъявляются три критерия патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

К полезной модели предъявляется два критерия патентоспособности: новизна и промышленная применимость. Требования к полезной модели ниже, чем к изобретению. Очень часто, если объект промышленной собственности не может быть зарегистрирован в качестве изобретения, то можно подать заявку на полезную модель или переоформить заявку на изобретение в заявку на полезную модель в процессе экспертизы в НИИС.

К промышленному образцу предъявляется два критерия патентоспособности, это новизна и оригинальность.

По вопросу экспертизы полезных моделей следует отметить следующее. Патент на полезную модель выдается под ответственность заявителя, это значит, что заявка на получение патента на полезную модель проходит только формальную экспертизу (проверку наличия в заявке всех необходимых документов и правильность их оформления) и не проходит экспертизу по существу, в отличие от изобретений и промышленных образцов. Если заинтересованная сторона считает, что запатентованная полезная модель не соответствует критериям патентоспособности, то такая сторона должна обжаловать в суде выдачу патента.

На судебный процесс о защите права на полезную модель такая особенность экспертизы полезных моделей не влияет. Пока патент на полезную модель не оспорен ответчиком/заинтересованным лицом, он является действительным и подтверждает, что объект, на который выдан патент, является интеллектуальной собственностью, и лицо, указанное в патенте, является правообладателем объекта.

В качестве защиты, однако, ответчик может предпринять действия по признанию патента на полезную модель недействительным. Одним из оснований для признания его недействительным может служить несоответствие полезной модели критериям патентоспособности, например, критерию новизны. Споры о признании патента недействительным в связи с несоответствием его критериям патентоспособности рассматриваются в суде.¹ Ответчик может оформить данное требование по признанию патента на полезную модель недействительным в качестве встречного иска или подать отдельный иск. Если патент признан недействительным, то решение о его выдаче отменяется, и патент признается недействительным, а НИИС аннулирует патент со дня подачи заявки на патент. Если патент на полезную

1 Патентный закон, пп. 2-1 п. 1 ст. 33.

модель, как и на другие объекты промышленной собственности, признан недействительным, то это аннулирует требования (возможные требования) истца по первоначальному иску с момента подачи заявки на получение патента. Иными словами, в таком случае суд должен отказать в удовлетворении требований истца о нарушении права на патент полностью.

Документы, подтверждающие право

Документом, подтверждающим исключительное право на любой объект промышленной собственности, является патент РК. В качестве доказательства исключительного права, помимо патента, может быть предоставлена выписка из соответствующего реестра интеллектуальной собственности.

Касаясь вопросов охранных документов на объекты промышленной собственности, следует помнить следующее. Когда мы говорим о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, речь идет о нарушении имущественных прав. Принадлежность имущественных прав подтверждает патент. В патенте указывается его владелец. Авторство изобретения определяет авторское свидетельство.

Если автор изобретения и владелец имущественных прав на объект интеллектуальной собственности совпадают в одном лице, то НИИС выдает один охранный документ – патент РК. Если автор и владелец имущественных прав – разные лица, то НИИС выдает патент владельцу имущественных прав и авторское свидетельство автору-владельцу личных неимущественных прав (об особенностях имущественных и личных неимущественных прав, их сроке охраны см. ниже).

Ситуации, когда автор и патентообладатель не совпадают в одном лице, имеют место, когда автор создал объект интеллектуальной собственности по заданию работода-

ля в рамках трудовых отношений или по заданию третьего лица в рамках гражданско-правовых отношений, т.е. право на получение охранного документа (патента) было уступлено.

Региональное и международное патентование

Следует подчеркнуть, что международных патентов не существует. Для регистрируемых объектов интеллектуальной собственности характерен следующий принцип. Как правило, объекты, подлежащие обязательной регистрации, охраняются на территории страны, где они были зарегистрированы. Иными словами, изобретение, зарегистрированное в Казахстане, охраняется только на территории Казахстана. Соответственно, только в Казахстане можно предъявлять претензии о нарушении права на патент РК. К примеру, изобретение, зарегистрированное в России, охраняется только в России, в США – только в США.

Есть, однако, региональные системы патентования изобретений. Такие региональные системы могут предполагать единую экспертизу и единый патент. Казахстан входит в одну из таких региональных систем патентования – это система патентования, образованная Евразийской патентной конвенцией. Заявитель может подать одну заявку в ЕПО-ЕПВ² и получить один охранный документ, который будет действовать на территории всех стран-членов ЕПО.

Странами-членами ЕПО являются следующие страны СНГ: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан.

2 ЕПВ является органом ЕПО в соответствии с документами организации, соответственно, юридически верно говорить о заявках в ЕПО несмотря на то, что именно ЕПВ проводит экспертизу заявок на изобретение и осуществляет иные действия с объектами, например, восстанавливает патенты, продлевает срок действия патента и т.д.

Евразийский патент охраняет исключительное право патентообладателя сразу во всех странах-членах ЕПО. Если патентообладателю не интересна какая-либо страна ЕПО, где действует евразийский патент, то патентообладатель может не уплачивать в данной стране официальные тарифы за поддержания патента в силе (об этом см. ниже),³ тогда евразийский патент прекратит действие в отношении данной конкретной страны.

Если права на евразийский патент нарушаются в одной из стран, то иски о нарушении права должны предъявляться и рассматриваться в данной конкретной стране.

В настоящий момент в рамках системы ЕПВ-ЕПО можно зарегистрировать только изобретения. В 2019 г., однако, мандат ЕПВ был расширен, теперь евразийский патент может быть выдан не только на изобретение, но и на промышленный образец. Данное расширение сферы ЕПВ пока не вступило в силу, процесс ратификации международного договора странами-членами ЕПО еще идет.⁴ Протокол об охране промышленных образцов вступит в силу по истечении трех месяцев с момента сдачи в ВОИС трех ратификационных грамот. Ожидается, что третья ратификационная грамота от Кыргызской Республики будет получена ВОИС в ближайшее время. Протокол об охране промышленных образцов вступит в силу в отношении трех ратифицировавших его государств. Казахстан готовится к ратификации Протокола об охране промышленных образцов, рас-

3 Объекты промышленной собственности охраняются при условии уплаты ежегодных сборов за поддержание в силе охранного документа.

4 Смотрите об этой новости на сайте ЕПО: Протокол об охране промышленных образцов передан Генеральному директору ВОИС: <https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=966>, Республика Армения ратифицировала Протокол об охране промышленных образцов: <https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=1029>, Азербайджанская Республика ратифицировала Протокол об охране промышленных образцов: <https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=1028>; Кыргызская Республика ратифицировала Протокол об охране промышленных образцов <https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=1043>.

ширяющего мандат ЕПВ. В настоящее время Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК рассматривает проект Закона РК «О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года».

По международному патентованию, страны мира приняли в 1970 г. Договор о патентной кооперации, он не обеспечивает выдачу одного патента, действующего на территории всех интересующих заявителя стран. Данный договор упрощает процедуру регистрации изобретений. Договор о патентной кооперации предполагает подачу одной патентной заявки в Международное бюро ВОИС и последующий перевод международной заявки на национальную фазу в интересующих странах. Указанной страной может быть любая страна-участник Договора о патентной кооперации. В каждой стране проводится своя экспертиза по существу и выдается национальный охранный документ. В рамках Договора о патентной кооперации вместо указанной страны заявителем может быть указано патентное ведомство-член Договора о патентной кооперации. Таким членом является, например, ЕПО. Соответственно, если заявитель укажет ЕПО в качестве указанной организации, то патент в рамках международной системы патентования будет выдан ЕПВ-ЕПО и будет действовать во всех восьми странах-членах ЕПО (при условии уплаты ежегодных сборов за поддержание в силе охранного документа во всех странах организации).

Поддержание патентов в силе

Патент на объекты промышленной собственности выдается на определенный период времени – это период действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности. О сроках охраны объектов промышленной собственности смотрите ниже. Здесь остановимся на вопросе поддержания патентов в силе в течение срока их действия.

Для того, чтобы патенты на объекты промышленной собственности действовали в течение сроков охраны, каждый год патентообладатель обязан уплачивать платежи за поддержание патента в силе. Такие платежи уплачиваются с первого до последнего года охраны. Первый год охраны считается с даты подачи заявки.

Патенты РК поддерживаются путем уплаты платежей за поддержание патента в силе в НИИС.

Платежи за поддержание евразийских патентов в силе уплачиваются в ЕПВ. Евразийские патенты могут поддерживаться в интересующих патентообладателя странах. В таком случае евразийский патент автоматически прекращает действие в других странах.

Если платежи за поддержание патента в силе не уплачиваются, то охрана патента прекращается. Следует знать, что патент на любой объект промышленной собственности может быть восстановлен в течение трех лет с даты прекращения действия патента.

В связи с этим, помимо самого патента РК или евразийского патента, или выписки из соответствующего реестра объектов интеллектуальной собственности об охране такого объекта судье следует проверить и получить документальное подтверждение поддержания патента РК или евразийского патента в силе.

Применительно к патентам РК, это может быть уведомление НИИС о поддержании патента РК в силе на будущий год или выписка из Реестра изобретений/полезных моделей/промышленных образцов, где указан срок, до которого действует патент РК. Истец может, например, ссылаться на платежные документы и ходатайство о продлении срока охраны объекта промышленной собственности, однако, такие документы прямо не подтверждают действие патента РК.

НИИС мог не получить ходатайство, оплата могла быть не зачтена за продление конкретного объекта, поэтому прямым документом, подтверждающим охрану объекта на территории Казахстана, является именно уведомление НИИС о том, что сумма за поддержание патента РК зачтена. Такое уведомление может быть направлено в ответ на ходатайство заявителя о зачете ежегодного платежа в счет поддержания охраны объекта или получено истцом по заявлению в НИИС о предоставлении выписки по охранному документу (такая выписка будет содержать срок, до которого патент на объект промышленной собственности действует).

ЕПВ направляет заявителю Уведомление о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании евразийского патента в силе и указывает в отношении каких стран поддержание патента в силе имело место.

Таблица 1. Правоустанавливающие и другие документы на объекты промышленной собственности

№	Система патентования	Объекты, на которые может быть выдана охрана	Документ, подтверждающий право
1	Национальное патентование в Казахстане путем подачи заявки в НИИС	<ul style="list-style-type: none"> - Изобретения; - полезные модели; - промышленные образцы. 	<ul style="list-style-type: none"> - Патент РК; - выписка из Государственного реестра изобретений/ Государственного реестра полезных моделей / Государственного реестра промышленных образцов РК; - уведомление НИИС о поддержании патента РК в силе.

№	Система патентования	Объекты, на которые может быть выдана охрана	Документ, подтверждающий право
2	Региональное патентование через систему ЕПО-ЕПВ	- Изобретения; - промышленные образцы. ⁵	- Евразийский патент; - уведомление о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании евразийского патента в силе.
3	Международное патентование по Договору о патентной кооперации через Международное бюро ВОИС ⁶	- Изобретения.	- Патент РК; - выписка из Государственного реестра изобретений РК; - евразийский патент; - уведомление о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании евразийского патента в силе.

В Приложении 1 к настоящей методике приложены образцы охранных документов на объекты промышленной собственности, данные образцы дают представление, каким образом выглядит тот или иной охранный документ. Отметим, что перечень представленных образцов является не исчерпывающим. Также вид патентов РК сегодня в связи с переходом НИИС на электронный документооборот отличается от вида патентов РК, которые выдавались ранее в бумажном виде. Это следует учитывать при рассмотрении патентных споров.

Кроме того, для определения объема прав, которые имеет правообладатель на объект промышленной собственности необходимо иметь не только документ, который подтверждает имя или наименование держателя патента и какой срок охраны объекта промышленной собственности, но и формулу изобретения или полезной модели, или описание существенных признаков промышленного образца.

Именно формула изобретения и полезной модели определяет объем охраны на объект промышленной собственности (для толкования формулы используется также описание изобретения или полезной модели), а объем охраны промышленного образца определяется перечнем существенных признаков. К патентам РК, которые выдавались в бумажном виде, прикладывались описание объектов промышленной собственности, а также формула изобретения или полезной модели, а к патентам на промышленные образцы чертежи вместе с перечнем существенных признаков промышленного образца. В настоящий момент патенты на объекты промышленной собственности не содержат ни описания, ни формул, ни чертежей с существенными признаками. НИИС направляет заявителям посредством Интернет-портала только документ, в котором содержатся основные сведения об объекте промышленной собственности – номер

регистрации, дата регистрации, дата приоритета, правообладатель, наименование объекта, срок окончания действия охраны объекта. Описание, формула, чертежи, перечень существенных признаков в настоящий момент содержатся в соответствующем реестре в открытом доступе. На сайте НИИС размещены все государственные реестры объектов промышленной собственности, см. названные реестры по следующей ссылке – <https://gosreestr.kazpatent.kz/>. Истцом может быть представлен, например, протокол обеспечения доказательств, изготовленный нотариусом в результате осмотра Интернет-ресурса-сайта НИИС. Мы указываем, что такой протокол, составленный нотариусом, может быть представлен, потому что практика осмотра Интернет-ресурсов нотариусами и составления протокола обеспечения доказательств может отличаться в зависимости от региона РК и даже внутри региона. Некоторые нотариусы могут согласиться изготовить протокол осмотра Интернет-ресурса, а некоторые могут отказать. Либо истец может запросить полную выписку по конкретному объекту промышленной собственности в НИИС с приложением описания, формулы для изобретений и полезных моделей или существенных признаков для промышленных образцов.

Аналогичная ситуация с евразийскими патентами: ЕПО направляет патентообладателю патент на изобретение без описания и формулы изобретения. Описание и формула изобретения размещаются на сайте ЕПО (ЕПВ-ОНЛАЙН, см. базу данных объектов по ссылке <https://www.eapo.org/ru/publications/publicat/publicat.php>). Соответственно, истец может предоставить либо выписку из Реестр евразийских патентов, запрошенную в ЕПО, либо протокол осмотра Интернет-ресурса, изготовленный нотариусом.

Необходимо отметить, что если истцом в споре о нарушении права интеллектуальной собственности является

лицензиат (лицо, которое имеет право использовать объект интеллектуальной собственности на основе договора с правообладателем), то лицензиат должен предоставить, помимо указанных выше документов, лицензионный договор на использование объектов промышленной собственности оформленный в соответствии с законодательством РК. Анализ вопроса о том, на каком основании лицензиат может быть истцом в спорах о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности смотрите ниже.

1.2. Товарные знаки и знаки обслуживания

Товарные знаки или знаки обслуживания – это средства индивидуализации товаров или услуг. Товарные знаки – это обозначения, индивидуализирующие товар среди однородных товаров. А знаки обслуживания – это обозначения, индивидуализирующие услуги производителя также среди однородных услуг. Товарный знак и знак обслуживания ничем не отличаются, только сферой использования – для маркировки товаров или в отношении оказываемых услуг. Термин товарный знак используется и в отношении услуг. Ниже будем использовать один термин – товарный знак – для обозначений, индивидуализирующих товары и/или услуги производителя, а также самого производителя.

Регистрация

Как и объекты промышленной собственности, чтобы охраняться на территории Казахстана, товарный знак должен быть зарегистрирован в Казахстане. Регистрацию товарных знаков в Казахстане осуществляет НИИС.

Документы, подтверждающие право

Факт регистрации товарного знака и исключительное право владельца на товарный знак подтверждается свиде-

тельством на товарный знак или выпиской из Государственного реестра товарных знаков РК.

После внесения изменений в Закон о товарных знаках в 2015 г., свидетельства на товарный знак в бумажном виде не выдаются, владельцу товарного знака направляется свидетельство в электронном виде или выписка из Государственного реестра товарных знаков РК посредством информационного портала НИИС. Соответственно, суду в качестве документа, подтверждающего право на товарный знак, могут быть представлены распечатка свидетельства на товарный знак или распечатка указанной выписки из Государственного реестра товарных знаков РК.

В отношении же товарных знаков, которые зарегистрированы в 2015 г. и ранее, суду может быть представлено свидетельство на товарный знак в бумажном виде с собственноручной подписью уполномоченных лиц, либо нотариально удостоверенная копия свидетельства на товарный знак.

Выписка из Государственного реестра товарных знаков РК и свидетельство на товарный знак РК – это документы, которые могут быть представлены в суд для подтверждения права на товарный знак, если товарный знак регистрировался по национальной процедуре, т.е. если заявка на регистрацию подавалась непосредственно в НИИС. Товарный знак может быть также зарегистрирован посредством региональной или международной процедур регистрации товарных знаков.

Региональная и международная процедуры регистрации

В тех случаях, когда заявителю интересно несколько стран для охраны товарного знака, то знак может быть зарегистрирован через региональную или международную систему регистрации товарных знаков.

Региональная система регистрации товарных знаков планируется на территории ЕАЭС. Намерение создать систему регистрации товарного знака ЕАЭС было выражено в Договоре о Евразийском экономическом союзе. В развитие данного намерения позже были подготовлены Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС и Инструкция к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС и названная инструкция пока не вступили в силу. Поэтому на момент написания данной методики региональная система регистрации товарного знака ЕАЭС пока не работает.

В настоящий момент для регистрации товарного знака в нескольких странах можно воспользоваться международной системой регистрации знаков, которая установлена Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению, кратко – Мадридская система. Протокол к Мадридскому соглашению упрощает некоторые процедурные вопросы регистрации товарных знаков, предусмотренные Мадридским соглашением о международной регистрации знаков. Например, предоставляет выбор языка заявки (французский или английский), дает возможность подачи международной заявки на основе национальной заявки, а не на основе регистрации товарного знака, как требуется в соответствии с Мадридским соглашением.

Мадридская система предусматривает подачу одной международной заявки на товарный знак в Международное бюро ВОИС, которое также администрирует и Мадридскую систему международной регистрации знаков. Заявитель в международной заявке указывает те страны, где он хочет

получить охрану товарного знака. Международное бюро ВОИС получает заявку, проверяет ее на соответствие формальным признакам и рассылает заявку в национальные ведомства стран-участниц Мадридской системы.

Если заявитель в качестве указанной страны в заявке на товарный знак указал Казахстан, то Международное бюро ВОИС направит заявку в НИИС. НИИС проводит экспертизу товарного знака по существу и выносит решение, например, о регистрации товарного знака. НИИС проводит одинаковую экспертизу товарного знака, как поданного напрямую в НИИС (так называемая национальная процедура), так и через Международное бюро ВОИС. Товарные знаки, зарегистрированные НИИС по национальной заявке или по заявке через Международное бюро ВОИС, по объему охраны не отличаются.

НИИС направляет решение о регистрации товарного знака в Международное бюро ВОИС. Последнее включает товарный знак в Глобальную базу данных по брендам (Global Brand Database).⁵

В данном случае документом, подтверждающим охрану товарного знака, является Выписка из Глобальной базы данных по брендам, которую выдает Международное бюро ВОИС.

Продление в силе

Срок действия товарного знака 10 лет с даты подачи заявки. Никаких платежей за поддержание товарного знака в силе производить не нужно, но каждые 10 лет необходимо продлевать срок действия товарного знака, если правообладателю интересен товарный знак. Правообладатель товарного знака не ограничивается в количестве продлений его действия.

⁵ Ознакомьтесь с Глобальной базой данных по брендам, Global Brand Database, можно по ссылке: <https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/>.

Ходатайство о продлении действия товарного знака подается в НИИС в течение последнего года действия товарного знака. Если правообладатель не продлил срок действия товарного знака, то его охрана прекращается.

Действие товарных знаков, зарегистрированных по Мадридской системе, продлевается также путем подачи соответствующей формы в Международное бюро ВОИС. И подтверждением действия товарного знака является Выписка из Глобальной базы данных по брендам.

1.3. Фирменные наименования

Фирменное наименование – это наименование юридического лица, под которым оно регистрируется в реестре юридических лиц, филиалов и представительств, фирменное наименование является средством индивидуализации товаров, услуг и производителей.

Регистрация

Фирменное наименование – это объект интеллектуальной собственности. Права на него возникают с момента регистрации юридического лица. Для фирменных наименований нет специальной процедуры регистрации, право на фирменное наименование возникает в процессе регистрации юридического лица. Исключительное право на фирменное наименование возникает в момент внесения юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Документы, подтверждающие право

Основным документом, который подтверждает право на фирменное наименование, является справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве. Данную справку можно получить посредством порта-

ла НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» – egov.kz.

В качестве подтверждения права на фирменное наименование могут быть представлены и учредительные документы, в частности устав.

Региональная и международная регистрация

Основное отличие фирменного наименования от других регистрируемых объектов интеллектуальной собственности – это территория охраны. Если объекты промышленной собственности, товарные знаки охраняются только на территории страны, где они были зарегистрированы, то охрана фирменного наименования казахстанской компании не ограничивается территорией Казахстана.

В силу Парижской конвенции, членом которой является Казахстан, фирменное наименование, которое охраняется в одной из стран-членов Парижской конвенции, автоматически охраняется во всех странах названной конвенции без каких-либо формальностей, включая регистрацию, процитируем: «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза [*Парижского союза – прим. авторов*] без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака».

В практическом пособии «Споры о праве интеллектуальной собственности»⁶ коллектив авторов указывает, что наименование казахстанской фирмы подлежит охране на территории Казахстана, а также, в силу ст. 8 Парижской конвенции, на территории всех стран Парижского союза без обязательной регистрации. Таким образом, казахстанские фирменные наименования охраняются, примерно, в

6 Алимбеков М.Т., Абдиев Ж.Н., Абдрасулова Г.Э., Горячева Е.В., Каудыров Т.Е., Мамонтов Н.И., Суханова Н.Т., Тагажаева А.Б. Споры о праве интеллектуальной собственности: практическое пособие, Астана, 2010. С. 117.

177 странах мира без каких-либо формальностей. Так и в Казахстане автоматически охраняются фирменные наименования компаний, которые имеют охрану во всех 177 странах мира независимо от того является ли фирменное наименование товарным знаком, охраняемым в Казахстане, или частью товарного знака.

Продление/поддержание в силе

Срок исключительного права на фирменное наименование не ограничен и действует пока действует фирма или пока фирма не будет перерегистрирована в связи со сменой фирменного наименования.

1.4. Наименования мест происхождения товара

Наименование места происхождения товара – это обозначение, которое представляет собой наименование страны, региона, населенного пункта, местности либо другого географического объекта, ставшее известным в отношении товара, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого связаны с его географическим происхождением. Особые свойства товара могут определяться природными условиями и (или) знаниями и навыками людей, проживающими на определенной территории.

Наименование места происхождения товара может состоять исключительно из наименования региона или из наименования региона и названия вида товара. Примерами наименований места происхождения товара являются следующие наименования: Сары-Агаш, Есентуки, Набеглави, Боржом (исключительно наименование региона), Коже Рудненское, Тульский пряник (наименование региона и название вида товара).⁷

⁷ Все названные казахстанские и иностранные наименования мест происхождения товаров охраняются в Казахстане.

Регистрация

Наименование места происхождения товара – это средство индивидуализации товара, как и описанные выше фирменное наименование и товарный знак. Основанием охраны наименования места происхождения товара является его регистрация в Казахстане. Территория охраны - Республика Казахстан.

Нужно отметить, что обязательной регистрации на территории Казахстана подлежат, как казахстанские наименования места происхождения товаров, так и иностранные. Условием охраны (регистрации) иностранных наименований мест происхождения товаров на территории Казахстана является их охрана в стране происхождения – на территории иностранного государства. В НИИС для регистрации иностранного наименования места происхождения товара представляется документ, подтверждающий регистрацию наименования в стране происхождения товара.

У наименований мест происхождения товаров есть ряд особенностей, которые отличают их от иных средств индивидуализации.

На наименование места происхождения товара возникает право пользования, а не исключительное право. Право пользования предоставляет государство. Право пользования на одно и то же наименование и в том же объеме может быть предоставлено государством не только одному лицу. Иными словами, производителей воды «Сары-Агаш» может быть несколько. Каждый предприниматель для получения права пользования наименованием места происхождения товара «Сары-Агаш» должен иметь производство товара на конкретной территории, а также показать, что его товар имеет качества, характерные для товара, происходящего с конкретной территории.

НИИС регистрирует как наименование места происхождения товара (т.е. вносит наименование в соответствующий реестр РК с указанием характеристик, которыми должен обладать товар, происходящий с конкретной территории), так и предоставляет право пользования наименованием места происхождения товара. Это право предоставляется уполномоченной организацией и не передается от одного лица другому. Это отличает наименования мест происхождения товаров от товарных знаков. На товарный знак и на фирменное наименование возникает исключительное право. Исключительное право предполагает право использовать и распоряжаться объектом. И право пользования предоставляется третьему лицу владельцем исключительного права, а не уполномоченной организацией – НИИС.

Документы, подтверждающие право

Право пользования на наименование места происхождения товара подтверждается свидетельством на право пользования наименованием места происхождения товаров или выпиской из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

Региональная и международная регистрация

В рамках ВОИС принято Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации в 1958 г., данное соглашение позволяет упростить процесс регистрации наименований мест происхождения товаров во всех странах - членах Лиссабонского союза. Казахстан в настоящий момент не является частью Лиссабонского союза. Соответственно, регистрация наименований мест происхождения товаров в Казахстане в настоящий момент возможна только по национальной процедуре путем подачи заявки в НИИС.

Продление/поддержание в силе

Срок действия права пользования наименованием места происхождения товара составляет 10 лет с даты подачи заявки на предоставление права пользования наименованием места происхождения товара. Никаких платежей за поддержание наименования места происхождения товара в силе производить не нужно, но каждые 10 лет необходимо продлевать срок пользования таким правом.

Ходатайство о продлении действия права пользования наименованием места происхождения товара подается в НИИС в течение последнего года действия права пользования. Если правообладатель не продлил срок права пользования, то оно прекращается.

В Таблице 2 приведены правоустанавливающие документы в отношении средств индивидуализации товаров, услуг и производителей.

Таблица 2. Правоустанавливающие и другие документы на средства индивидуализации

№	Система регистрации	Объекты, на которые может быть выдана охрана	Документ, подтверждающий право
1	Национальная регистрация в Казахстане путем подачи заявки в НИИС	- Товарный знак; - наименование места происхождения товара.	- Свидетельство на товарный знак; - выписка из Государственного реестра товарных знаков РК; - уведомление НИИС о продлении действия товарного знака;

№	Система регистрации	Объекты, на которые может быть выдана охрана	Документ, подтверждающий право
			<ul style="list-style-type: none"> - свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товаров; - выписка из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров РК;- уведомление - НИИС о продлении права пользования наименованием места происхождения товаров;
2	Региональная регистрация по Договору о Евразийском экономическом союзе ¹⁰	- Товарный знак	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство на товарный знак Союза; - выписка из Единого реестра товарных знаков Союза; - уведомление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак Союза.
3	Международная регистрация по Мадридскому соглашению и Протоколу к Мадридскому соглашению	- Товарный знак	- Выписка из Глобальной базы данных по брендам.

№	Система регистрации	Объекты, на которые может быть выдана охрана	Документ, подтверждающий право
4	Национальная регистрация коммерческих юридических лиц через Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»	- Фирменное наименование	<ul style="list-style-type: none"> - Справка о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств; - уставные документы компании; - иные справки из государственных органов или свидетельства.

В **Приложении 2** к настоящей методике представлены образцы охранных документов на средства индивидуализации, данные образцы дают представление, каким образом выглядят охранные документы на средства индивидуализации или документы, подтверждающие право на товарные знаки и другие средства индивидуализации. Отметим, что перечень представленных образцов не является исчерпывающим. Также вид свидетельств на товарный знак или на наименование мест происхождения товаров, как и документы, подтверждающие право на фирменное наименование, сегодня, в связи с переходом НИИС и других уполномоченных органов на электронный документооборот, отличается от вида охранных документов, которые выдавались ранее в бумажном виде. Поэтому правоустанавливающие документы или документы, подтверждающие право, могут отличаться, вид документа зависит от того, когда охранный документ был

получен. Это следует учитывать при рассмотрении споров о нарушении прав на средства индивидуализации.

Как и с объектами промышленной собственности, в настоящий момент НИИС выдает свидетельство на товарный знак и свидетельство на наименование места происхождения товара без указания самого перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых эти объекты зарегистрированы. В свидетельствах указывается, что подробные данные о регистрации объектов доступны на сайте НИИС – www.kazpatent.kz. Соответственно, на указанном сайте можно увидеть перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы средства индивидуализации. Соответственно, истцом может быть представлена либо полная выписка по конкретному объекту промышленной собственности с приложением перечня товаров и услуг, либо протокол осмотра Интернет-ресурса, изготовленный нотариусом.

Если истцом в споре о нарушении прав на средства индивидуализации является лицензиат, то, помимо документов, указанных выше, истец должен предоставить в суд лицензионный договор, оформленный в соответствии с ГК РК и Законом о товарных знаках.

2. Объекты, регистрируемые в диспозитивном порядке

Теперь рассмотрим объекты, исключительное право на которые возникает с момента создания. Такие объекты не подлежат регистрации в обязательном порядке. Автор или лицо, которому было уступлено имущественное право на объект, могут зарегистрировать его в НИИС по своему усмотрению. Это объекты авторского права, объекты смежных прав и топологии интегральных микросхем.

2.1. Объекты авторского права

Перечень объектов авторского права содержится в Законе об авторском праве. К объектам авторского права относятся следующие объекты:

- 1) литературные произведения;
- 2) драматические и музыкально-драматические произведения;
- 3) сценарные произведения;
- 4) произведения хореографии и пантомимы;
- 5) музыкальные произведения;
- 6) аудиовизуальные произведения;
- 7) произведения изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и другие объекты);
- 8) произведения прикладного искусства;
- 9) произведения архитектуры, дизайна, садово-паркового искусства;
- 10) фотографические произведения;
- 11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим аналогичным наукам;
- 12) программы для ЭВМ.

Перечень объектов является не исчерпывающим. По мере развития общества, науки, техники, перечень объектов будет пополняться. Каждый новый объект авторского права, однако, должен соответствовать основному критерию, который указан в ст. 6 Закона об авторском праве – произведение науки, литературы и искусства должно являться результатом творческой деятельности. При этом, назначение, содержание или достоинство объекта, а также форма выражения объекта не имеют значения. Это

означает, что литературные произведения, написанные на один и тот же сюжет, стихи или проза классиков русской литературы и словарь нецензурной брани, классические музыкальные произведения и сегодняшняя электронная музыка – все эти произведения являются объектами авторского права независимо от своей новизны и (или) культурной ценности.

Исключительное право на каждое из указанных произведений возникает с момента создания, т.е. выражения в объективной форме творческой мысли. Регистрация объекта авторского права, как было указано выше, может быть сделана по усмотрению правообладателя.⁸ Регистрация не является правоустанавливающим фактом. Моментом возникновения права является момент создания, а не регистрации.

Критерии охраны объектов авторского права в Казахстане следующие:

1. объекты авторского права обнародованы в Казахстане или не обнародованы, но находятся в какой-либо объективной форме на территории Казахстана;
2. авторами произведений являются граждане РК (сами объекты могут находиться за пределами Казахстана в какой-либо объективной форме);
3. иностранные объекты авторского права, авторами которых являются иностранные граждане, объекты, опубликованные за рубежом или не опубликованные, но находящиеся в объективной форме за рубежом – охраняются на территории РК в силу международных договоров РК (об этом смотрите ниже).

В качестве доказательства наличия исключительного права у автора/правообладателя на объект авторского права, последний может представить в суд следующие документы:

⁸ Закон об авторском праве, п. 1 ст. 9.

1. экземпляр объекта авторского права, на котором указано, кто является автором объекта (данное доказательство основывается на презумпции авторства произведения, которое можно оспорить в суде, и может быть представлено только первоначальным правообладателем-автором);
2. черновики, которые были созданы в процессе создания объекта авторского права – это могут быть эскизы, если мы говорим об изобразительном произведении, версии программы для ЭВМ и т.п.;
3. свидетельство о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом (в **Приложении 3** мы приводим вид названного свидетельства на объект авторского права);
4. выписку из Государственного реестра прав на объекты, охраняемые авторским правом.

Последние два документа могут быть представлены правообладателем, если объект авторского права зарегистрирован в НИИС.

Нормативное постановление ВС РК о применении норм о защите авторского права и смежных прав указывает, что в силу презумпции авторства, которая предусмотрена ст. 9 Закона об авторском праве, при отсутствии доказательств иного, автором произведения считается лицо, которое указано в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. При этом, презумпция автора действует исключительно в отношении самого автора – как первоначального правообладателя.

Следует отметить, что исключительное право возникает у автора, т.е. у лица, чьим творческим трудом создан объект авторского права. Автор, в свою очередь, может передать исключительное право работодателю по трудовому

договору или третьему лицу по гражданско-правовому договору (правообладатель). Если правообладатель получил исключительное право по договору уступки, то подтверждением исключительного права правообладателя является либо гражданско-правовой договор, либо трудовой договор (на служебном объекте авторского права остановимся ниже отдельно). Договоры могут быть представлены в суд в качестве доказательства наличия исключительного права у правообладателя, который не является автором и получил исключительное право от автора в силу уступки автором исключительного права. Касательно формы договора уступки прав на объект авторского права, такой должен быть заключен в простой письменной форме.

Следует также помнить, что правообладатель, получивший исключительное право на основе договора с автором, также может зарегистрировать объект авторского права в НИИС. В таком случае в качестве доказательства наличия права у правообладателя, помимо договора уступки авторского права, может быть представлены свидетельство о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом или выписка из указанного реестра.

Остановимся отдельно на объектах авторского права, созданных по заданию работодателя. Как указано выше, это служебные объекты интеллектуальной собственности. В Законе об авторском праве указано, что служебное произведение – это произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя. Если предметом спора является служебный объект авторского права, то, помимо наличия трудовых отношений, заинтересованная сторона (истец или ответчик) должна доказать, что объект авторского права создан либо в рамках прямого задания работодателя, либо в рамках должностных

обязанностей. От лица в таком случае следует ожидать либо должностную инструкцию работника или задание работодателя работнику (акт работодателя). Должностная инструкция это, чаще всего, документ, с которым работник должен быть ознакомлен путем проставления своей подписи на документе. Задание же работодателя может быть оформлено в форме электронного сообщения. Это может быть также переписка работодателя и работника по электронной почте с обсуждением задания.

По территории охраны объектов авторского права следует отметить следующее. В силу Бернской конвенции и Всемирной конвенции об авторском праве, объекты авторского права, охраняемые на территории Казахстана, автоматически охраняются на территории всех стран-членов указанных международных договоров. И наоборот, произведения, чьим первоначальным местом охраны является одна из стран-членов указанных конвенций, автоматически охраняются в Казахстане без каких-либо формальностей. Принцип охраны иностранных объектов авторского права на территории Казахстана такой же, как и казахстанских объектов за рубежом. Произведения охраняются на территории Казахстана в силу факта создания и не требуют регистрации в Казахстане.

Для сведения, относительно территории охраны казахстанских произведений за рубежом и, наоборот, иностранных произведений в Казахстане, в настоящий момент странами-членами Бернской конвенции являются 178 стран мира. А членами Всемирной конвенции об авторском праве являются более 70 стран мира.

Автоматическая охрана означает, что в каждой стране-члене Бернской конвенции или Всемирной конвенции об авторском праве правообладатель не должен совершать регистрацию объектов или выполнять иные формальности.

Для обозначения своего исключительного права на экземпляре объекта авторского права правообладатель использует следующий знак охраны – © (латинская буква «С» в окружности).

Касательно доказательств на иностранные объекты авторского права, если в иностранной юрисдикции предусмотрена диспозитивная процедура регистрации объектов авторского права, то истец может представить в суд свидетельство о регистрации в качестве доказательства исключительного права на произведение.

2.2. Объекты смежных прав

Перечень объектов смежных прав, в отличие от объектов авторского права, исчерпывающий.

К таким относятся только три следующих объекта:

- 1) постановка или исполнение (это представление произведения посредством игры, пения, танца в живом исполнении или с помощью каких-либо технических средств, а также показ кадров аудиовизуального произведения в их последовательности с сопровождением или без сопровождения звуком);
- 2) фонограмма (это звуковая запись исполнений или иных звуков, а также представление звуков в любой форме, за исключением записи, включенной в аудиовизуальное произведение);
- 3) передача организаций эфирного и кабельного вещания (это передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией).

Объекты смежных прав охраняются с момента выражения в объективной форме, регистрацию объектов смежных

прав осуществлять не нужно. Причем, объективной формой является не только осязаемый объект, но и чтение стихов или постановка танца. В случае с чтением стихов или танцами, если исполнение, постановка не были записаны, то они прекращают существовать, как только заканчивается представление/исполнение.

Условия охраны объектов смежных прав описаны непосредственно в Законе об авторском праве. Для охраны объектов смежных прав в Казахстане должны быть выполнены ряд условий.

Условия охраны исполнений/постановок и фонограмм в Казахстане следующие:

- 1) исполнение/постановка созданы или фонограмма записана гражданами РК;
- 2) исполнение/постановка впервые имели место на территории Казахстана или фонограмма была впервые опубликована на территории Казахстана;
- 3) исполнение/постановка записаны на фонограмму, охраняемую в Казахстане;
- 4) исполнение/постановка включены в передачу организации эфирного или кабельного вещания, охраняемую в Казахстане.

Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней на территории Казахстана, если организация имеет официальное местонахождение на территории Казахстана и эфирное или кабельное вещание осуществляется с помощью технических средств, расположенных на территории Казахстана.

В Казахстане в соответствии с международным договором охраняются также иностранные исполнения, постановки, фонограммы, а также передачи эфирного и кабельного вещания иностранных организаций. Таким международным

договором является Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Для охраны в Казахстане иностранных объектов смежных прав регистрацию таких осуществлять не нужно. Они охраняются на территории Казахстана также с момента их создания. Как и казахстанские объекты смежных прав в странах-членах Римской конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций – без регистрации с момента создания.

Переходя к доказательствам принадлежности исключительного права на объекты смежных прав, отметим, что в качестве таких доказательств могут быть представлены любые документы на бумажных носителях, информация, зафиксированная на иных носителях, свидетельские показания (прежде всего, в отношении исполнений, которые не были зафиксированы на материальном носителе), которые могут подтвердить принадлежность исключительного права на объект смежных прав. В том числе, в качестве доказательства наличия исключительного права у исполнителя может быть представлена запись исполнения. В качестве доказательства принадлежности исключительного права правообладателя фонограммы может быть представлен экземпляр фонограммы, на котором указан ее правообладатель.

Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы или ее футляре. Знак охраны смежных прав состоит из трех элементов:

1. латинской буквы «P» в окружности;
2. имени/наименования обладателя исключительных прав; а также
3. года первого опубликования фонограммы.

Объекты смежных прав могут быть (по желанию правообладателя, диспозитивно) зарегистрированы путем подачи заявки в НИИС. В случае регистрации, объекты смежных прав вносятся в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые смежными правами. В таком случае в качестве доказательства принадлежности права может быть представлено свидетельство о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые смежными правами или выписка из названного реестра.

В том случае, если исключительное право передается от первоначального правообладателя объекта смежных прав третьему лицу, то истец должен представить договор уступки исключительного права. Такой договор заключается в простой письменной форме.

Отдельно необходимо остановиться на программе передач. Дело в том, что программа передач может быть в ряде случаев объектом авторского права. А в некоторых случаях – объектом смежных прав. Поэтому следует затронуть сущность данного объекта интеллектуальной собственности.

Если мы говорим о программах передач, где присутствует определенный сценарий, музыка, текст, изобразительная часть, которые несут в себе элементы творчества, то такая программа передач будет считаться объектом авторского права, а именно, аудиовизуальным произведением. В такой ситуации к программе передач применимо все сказанное выше относительно охраны объектов авторского права, в т.ч., касательно документов, подтверждающих исключительное право на произведение.

Программы передач, при создании которых нет творческого процесса, но есть организационный и денежный вклад в создание таких объектов, такие программы передач являются объектами смежных прав. Примерами таких программ передач, как объектов смежных прав, являются

различные реалити-шоу, шоу-дебаты, ток-шоу. В таких программах, как правило, есть сценарий, но нет заранее написанного текста, программа делается в реальном времени. К таким программам передач также относятся различные прямые трансляции или передача в записи футбольных событий, различных памятных мероприятий, например, парады Победы. Организация эфирного и кабельного вещания осуществляет организационную подготовку, записывает такие передачи, несет расходы по аренде и организации студии, оплате труда журналистов и т.д.

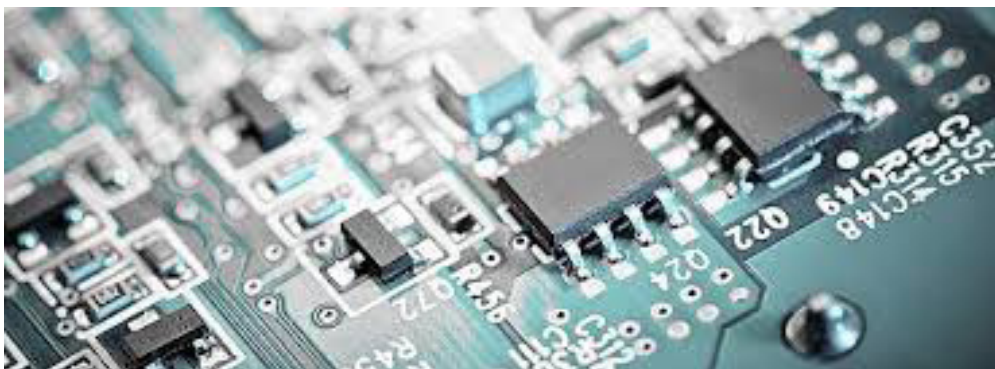
Нужно отметить, что при определении правообладателя фонограммы также применяется имущественный критерий, а не критерий творческого вклада. Изготовителем фонограммы и правообладателем фонограммы является лицо, которое вложило финансовые средства в процесс записи исполнения, постановки. Это в том числе затраты на аренду студии, аренду музыкальной и звукозаписывающей аппаратуры, музыкальных инструментов.

В связи с этим, законодательство приравнивает программы передач и фонограммы к объектам интеллектуальной собственности, которые характеризует то, что они создаются в результате творческой деятельности. И предоставляет право на исключительной основе извлекать доход от таких объектов в течение определенного периода времени.

2.3. Топологии интегральных микросхем

Топология интегральной микросхемы – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Ниже приводим изображение топологии интегральных микросхем (Рисунок 1).

Рисунок 1



Принципы охраны топологий аналогичны принципам охраны объектов авторского права или смежных прав.

Исключительное право на топологию возникает с момента создания. Регистрация топологии возможна, ее осуществляет НИИС, регистрация осуществляется на усмотрение правообладателя. Однако, к топологиям предъявляются требования, при соответствии которым топологиям предоставляется охрана, в отличие от объектов авторского права или смежных прав. По Закону о правовой охране топологий, охрана предоставляется оригинальным топологиям. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное, т.е. оригинальность топологии презюмируется. В случае регистрации топологии, ее оригинальность не проверяется, охранный документ на топологию выдается под ответственность заявителя.

Топологии отличаются от объектов авторского права и смежных прав тем, что последним предоставляется охрана независимо от их художественной ценности. К топологии же предъявляется требование оригинальности.

Для оповещения о своих правах правообладатель топологии имеет право использовать на изделиях, включающих топологию, предупредительную маркировку в виде:

- 1) прописной буквы «Т»;
- 2) даты начала срока действия исключительного права на топологию; и
- 3) информации о правообладателе.

Применительно к доказательствам принадлежности права, в качестве таких доказательств может быть представлен экземпляр топологии, если истцом является первоначальный правообладатель топологии – автор. Если истцом является лицо, которое получило право на топологию от автора, то в качестве доказательства принадлежности права должен быть представлен договор об уступке исключительного права на топологию. Могут быть также представлены любые материалы, черновики, любые промежуточные экземпляры топологии, которые могут подтвердить, что творческим трудом конкретного лица-автора была создана топология.

Если топология зарегистрирована, то в качестве подтверждения права могут быть представлены свидетельство о регистрации топологии интегральных микросхем или выписка из Государственного реестра топологий интегральных микросхем.

Что касается формы договора об уступке исключительного права на топологию, договор должен быть заключен в письменном виде. Если договор об уступке исключительного права заключается на зарегистрированную топологию, лицензионный договор подлежит регистрации в НИИС. Отсутствие регистрации договора влечет его ничтожность.

Договор об уступке исключительного права на топологию, регистрация которой не производилась, может быть зарегистрирован в НИИС по соглашению сторон.

Таблица 3. Правоустанавливающие и другие документы на объекты авторского права, смежных прав и топологии интегральных микросхем

№	Объекты интеллектуальной собственности	Документ, подтверждающий право	
		Регистрация объекта производилась	Регистрация объекта не производилась
1	Объекты авторского права	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о регистрации авторского права; - выписка из Государственного реестра прав на объекты, охраняемые авторским правом. 	<ul style="list-style-type: none"> - Экземпляр объекта интеллектуальной собственности с указанием правообладателя (может быть представлен только автором, первоначальным правообладателем); - любые доказательства, включая документы, подтверждающие создание объекта интеллектуальной собственности, это могут быть черновики, демо версии и т.д.; - документы, подтверждающие трудовые отношения (трудовой договор, должностная инструкция, задание работодателя, иные акты работодателя); - договор уступки права на объект; - лицензионный договор на использование объекта интеллектуальной собственности (в том случае, если истцом является лицензиат).
2	Объекты смежных прав	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о регистрации смежных прав; - выписка из Государственного реестра прав на объекты, охраняемые смежными правами. 	<ul style="list-style-type: none"> - документы, подтверждающие трудовые отношения (трудовой договор, должностная инструкция, задание работодателя, иные акты работодателя); - договор уступки права на объект; - лицензионный договор на использование объекта интеллектуальной собственности (в том случае, если истцом является лицензиат).
3	Топологии интегральных микросхем	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о регистрации топологии интегральных микросхем; - выписка из Государственного реестра топологий интегральных микросхем. 	<ul style="list-style-type: none"> - договор уступки права на объект; - лицензионный договор на использование объекта интеллектуальной собственности (в том случае, если истцом является лицензиат).

3. Объект, не подлежащий регистрации

Необходимо описать еще один объект интеллектуальной собственности, который занимает очень важное место среди всей системы объектов интеллектуальной собственности. Это ноу-хау, коммерческая тайна или секреты производства. В ГК РК для данных объектов используется термин – нераскрытая информация.

3.1. Нераскрытая информация

Нераскрытая информация – это техническая, организационная или коммерческая информация, секреты производства, неизвестные третьим лицам.⁹

Данный объект отличается от всех вышеперечисленных объектов интеллектуальной собственности тем, что для него не предусмотрено процедуры регистрации. Объект не регистрируется ни в диспозитивном, ни в обязательном порядке. Нераскрытая информация охраняется пока соответствует всем критериям, предусмотренным в законодательстве РК.

Критериями охраны нераскрытой информации являются следующие:

- 1) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;
- 2) информация неизвестна третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании; и
- 3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Отметим, что нераскрытой информацией может быть техническая, организационная, коммерческая информация,

9 ГК РК, п. 1 ст. 1017.

а также иная информация. Виды информации, которая может охраняться как нераскрытая информация, не ограничены.

В качестве нераскрытой информации могут охраняться решения, которые не патентуются, например, потому что не соответствуют признакам патентоспособности или являются объектами, которые не подлежат патентованию в Казахстане в принципе (например, бизнес-идеи). В качестве нераскрытой информации могут охраняться и объекты, которые могут быть запатентованы в Казахстане, например, изобретения, полезные модели.

Однако, в отношении любой информации должны соблюдаться все три критерия, описанные выше: неизвестность третьим лицам, коммерческая ценность, соблюдение правовых, организационных и технических мер сохранения информации конфиденциальной. Если бизнес-идея, например, очевидна третьим лицам или легко может быть выявлена при изучении продукта или услуги, то она не может быть нераскрытой информацией.

Владелец информации может самостоятельно выбрать, в какой форме охранять объект. При выборе той или иной формы охраны владелец информации может учитывать несколько факторов. Например, продолжительность охраны – изобретения охраняются 20 лет с даты подачи заявки, а нераскрытая информация не ограничена в сроках охраны. Затраты на охрану объекта – патентование требует денежных затрат на регистрацию объекта и поддержание охраны объекта в силе, в каждой стране, где патентуется изобретение, а нераскрытая информация – охраняется автоматически при соблюдении ряда критериев, без выполнения каких-либо формальностей. Территория охраны – страна регистрации для изобретения, а для нераскрытой информации территория не ограничена, однако, информация должна соответствовать критериям нераскрытой информации вез-

де, где информация используется. Кроме того, регистрация изобретения требует времени, а охрана нераскрытой информации не связана с какими-то формальными процедурами. Эти и ряд иных критериев принимаются во внимание при выборе формы охраны объекта.

Переходя к вопросу, какие документы должны быть представлены в качестве доказательства наличия права на нераскрытую информацию, необходимо исходить из критериев, которым должна соответствовать нераскрытая информация.

Помимо документов, которые должны доказывать, что правообладатель является владельцем информации, т.е. создал данную информацию или получил ее по договору уступки, представляемые в суд документы должны также доказать, что:

- 1) информация имеет настоящую или потенциальную коммерческую ценность;
- 2) информация неизвестна третьим лицам; и
- 3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, к информации нет свободного доступа третьим лицам.

Конечно нет исчерпывающего перечня доказательств, которые доказывали бы все вышеперечисленные обстоятельства. Приведем лишь некоторые примеры.

Принадлежность права могут доказать любые документы физического лица или компании, которые подтверждают, что правообладатель работал над созданием, сбором информации, которая является нераскрытой информацией. Если это компания, то это могут быть различные планы проектных работ, задания работникам, черновики, которые создаются в процессе создания объекта, отчетность работников работодателю и другие документы. Если же информа-

ция была создана или собрана по заказу, то это может быть гражданско-правовой договор заказа на разработку или договор уступки объекта, который уже существовал на момент заключения договора.

Тот факт, что информация имеет настоящую или потенциальную коммерческую ценность может доказать то, что информация непосредственно используется в производстве или в управлении компании или она была разработана, например, для открытия нового направления компании и ее использование планируется в будущем.

Особенность нераскрытой информации состоит в том, что она должна быть неизвестна третьим лицам. Соответственно, как только она становится известной третьим лицам, то она перестает быть нераскрытой информацией и в суде может быть уже поставлен вопрос не о защите нарушенного права на нераскрытую информацию, а о защите имущественных интересов правообладателя в связи с незаконным разглашением информации.

В качестве доказательства того, что правообладатель предпринимает меры по охране информации, может быть представлено следующее: договоры конфиденциальности с лицами, которые информацию получают, описание организационных и технических мер для охраны информации в тайне. Эти доказательства одновременно подтверждают, что правообладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности и к информации нет свободного доступа на законном основании.

Здесь следует понимать, что в данном вопросе не может быть абсолютных доказательств неизвестности информации третьим лицам. Чтобы получить абсолютное доказательство неизвестности нераскрытой информации третьим лицам, необходимо изучить всю имеющуюся в мире информацию. Ведь любая информация, доступная в любой точке мира,

порочит конфиденциальность нераскрытой информации. Как и с объектами авторского права, проверить, нарушены ли права третьих лиц при создании объекта авторского права, невозможно. Это обстоятельство НИИС презюмирует под ответственность заявителя. Презюмируется, что объект авторского права не нарушает права третьих лиц, пока не доказано иное. Такой же подход должен быть и для нераскрытой информации применительно к вопросу ее конфиденциальности. Оппонент должен доказать обратное, если он защищается в споре о нарушении прав на нераскрытую информацию или в споре о возмещении убытков в связи с разглашением нераскрытой информации.

Только в том случае, если все перечисленные обстоятельства будут доказаны в суде различными доказательствами, которые принимает суд в соответствии с ГПК РК, объект может быть признан нераскрытой информацией и объектом интеллектуальной собственности.

И, конечно, отметим, что никаких документов от государственных органов или от государственных организаций, оказывающих услуги регистрации, представлено быть не может, поскольку нераскрытая информация не регистрируется.

Если истцом в споре о нарушении прав на нераскрытую информацию является лицензиат, то последний должен предоставить в суд лицензионный договор, который подтверждает его право на подачу иска.

II. Может ли лицензиат быть истцом в спорах о нарушении права интеллектуальной собственности?

Очевидно, что иски о защите права интеллектуальной собственности может подавать правообладатель или обладатель исключительного права на объект интеллектуальной

собственности. Правообладатель имеет право использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению, а также защищать свое право.

Помимо правообладателя, иски о защите права интеллектуальной собственности, может подавать и лицо, которое имеет право использовать объект интеллектуальной собственности на основе договора от правообладателя. Такой договор называется лицензионным, а лицо, которое имеет право использовать объект, лицензиат. Данный вывод следует из следующего. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности может быть передано полностью или частично правообладателем лицензиату по договору. Правообладатель определяет в договоре, какой объем прав будет передан лицензиату. Правообладатель может передать лицензиату, в том числе, право защищать права интеллектуальной собственности способами, предусмотренными законодательством Казахстана.

Данный вывод подтверждается судебной практикой Казахстана.¹⁰ Нами было найдено только два судебных акта (из достаточно большого количества судебных дел, которые мы изучили), в которых суд отказал в удовлетворении иска лицензиату, поскольку последний не является правообладате-

10 Решение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области № 2-2389-15 от 28 апреля 2015 г., а также решение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области № 2-7019-14 от 21 октября 2014 г. (истцами в этих двух спорах являлись лицензиаты и подавали иски на основе неисключительной лицензии), решение Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области № 2-3619/2010 от 10 декабря 2010 г., решение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области № 2-765-09 от 8 апреля 2009 г. (из текста решений СМЭС Павлодарской области № 2-3619/2010 от 10 декабря 2010 г. и СМЭС Карагандинской области № 2-765-09 от 8 апреля 2009 г., очевидно, что иск подан лицензиатом на основе лицензии, при этом из решений не очевидно была ли лицензия исключительная или неисключительная), решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы № 7527-18-00-2/2834 от 16 мая 2018 г. (истец подал иск в суд на основе исключительной лицензии), решение Специализированного межрайонного суда г. Алматы № 7527-18-00-2/29853 от 30 января 2019 г. (истец подал иск в суд на основе исключительной лицензии).

лем объектов смежных прав и заявлял требования не в интересах правообладателей, а в своих интересах.¹¹

В практическом пособии «Споры о праве интеллектуальной собственности» коллектив авторов указывает, что лицензиат может заявлять требования к нарушителю охранного документа, если это предусмотрено самим лицензионным договором.¹² Следует согласиться с коллективом авторов названного практического пособия в том, что лицензионный договор должен обязательно содержать право лицензиата на защиту нарушенного имущественного права на объект интеллектуальной собственности. Право на защиту является частью исключительного права правообладателя, и только правообладатель может этим правом распорядиться по договору и передать право на защиту третьему лицу. Правообладатель, таким образом, «переносит» полностью или часть исключительных прав на лицензиата, что дает лицензиату право защищать свое имущественное право пользования объектом интеллектуальной собственности самостоятельно.

Из сказанного выше следует, что истец, если он является лицензиатом, должен представить в суд лицензионный договор для подтверждения своего права на иск. Следует учитывать, что права лицензиата должны быть оформлены в соответствии с законодательством РК, прежде всего, лицензионный договор должен быть заключен в форме, которая предписана законодательством. В отношении части объектов интеллектуальной собственности предусмотрена простая письменная форма договора. Это объекты, права на

11 Два судебных акта в споре между ТОО «Eurasia Media Distribution» против ТОО «Метроном-Экибастуз»: решение Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области № 2-1789/2011 от 16 августа 2011 г. и Постановление Кассационной судебной коллегии Павлодарского областного суда № 2к-940 от 20 декабря 2011 г.

12 Алимбеков М.Т., Абдиев Ж.Н., Абдрасулова Г.Э., Горячева Е.В., Каудыров Т.Е., Мамонтов Н.И., Суханова Н.Т., Тагажаева А.Б. Споры о праве интеллектуальной собственности: практическое пособие, Астана, 2010. С. 109.

которые возникают с момента создания – объекты авторского права, смежных прав и топологии интегральных микросхем. Если предмет лицензионного договора являются объекты, подлежащие обязательной регистрации в НИИС, то лицензионный договор в отношении таких объектов также подлежит регистрации в НИИС. К таким объектам относятся объекты промышленной собственности, средства индивидуализации, кроме фирменного наименования. Лицензионные договоры в отношении фирменных наименований заключаются в простой письменной форме.

Отсутствие регистрации лицензионного договора, где она обязательна, влечет ничтожность лицензионного договора, права и обязанности сторон по ничтожным договорам, как известно, считаются не возникшими с момента заключения договора.

Следует также отметить следующее – право на иск дает любая лицензия, независимо от того является ли она исключительной или неисключительной.¹³ Мы видим, что в этом ключе складывается и судебная практика Казахстана (смотрите ранее цитированную судебную практику, сноска 13). Важно лишь то, чтобы по лицензионному договору было предоставлено лицензиаром лицензиату право на защиту в суде права интеллектуальной собственности.¹⁴

Исходя из принципов ответственности за причинение вреда, которые описаны в ст. 917 ГК РК, лицензиат должен доказать наличие у него имущественного или неимуще-

13 Исключительная лицензия предполагает, что никто, кроме лицензиата, не имеет право использования объекта интеллектуальной собственности на определенной территории. Неисключительная лицензия предполагает наличие нескольких лицензиатов на определенной территории.

14 В законодательстве РФ, например, ситуация иная. Право на защиту интеллектуальной собственности имеет только лицензиат, который получил исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности – ст. 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ственного вреда, т.е. доказать, что ему причинен вред неправомерными действиями ответчика.¹⁵

Очевидно, что объем прав на защиту интеллектуальной собственности полностью зависит от территории, срока и условий лицензионного договора. Лицензиат имеет право защищать свои права только на той территории, на которую распространяется лицензия.

Бесспорно, что лицензиат имеет право на подачу иска, когда лицензионный договор действовал на момент нарушения права на объект интеллектуальной собственности и действует на момент подачи иска.

Ситуация неоднозначная, если на момент подачи иска лицензионный договор прекратил действовать. Прямого регулирования данного вопроса в законодательстве Казахстана нет. В доступной судебной практике Казахстана было найдено только одно судебное дело, в котором суд анализирует вопрос подачи иска лицензиатом после прекращения действия лицензионного договора и дает оценку действиям истца в судебном акте. Постановление Надзорной коллегии Жамбылского областного суда № 2н-10/09 от 5 января 2009 г. указывает, что судами нижестоящих инстанций законно отказано в удовлетворении иска истца о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, поскольку истец, будучи лицензиатом, предъявил иск в суд после истечения сроков действия лицензионных договоров. Надзорная коллегия Жамбылского областного суда указала, что нижестоящие суды верно пришли к выводу, что право предъявления исков у лицензиата может возникнуть только в пределах сроков действия лицензионных соглашений, по истечении действия которых лицензиат лишается права предъявления требований из-за отсутствия полномочий. В обоснование своей по-

15 Неправомерные действия нарушителя, вина нарушителя и вред (имущественный или неимущественный), причиненный истцу.

зиции в указанном судебном акте дается ссылка на п. 3 ст. 386 ГК РК, который предусматривает, что окончание срока договора прекращает обязательства сторон (права и обязанности) по договору. Говорить о сформировавшейся судебной практике по данному вопросу, исходя из одного судебного дела нельзя, однако, это один из примеров решения указанного вопроса.

Также следует остановиться на следующем вопросе. Нужна ли лицензиату доверенность для подачи иска в суд, должны ли в лицензионном договоре (или в доверенности лицензиату) быть указаны специальные полномочия на совершение процессуальных действий, описанных в ГПК РК? Например, право подписи и подачи иска, право обжалования решения суда в апелляции и другие процессуальные права истца. Полагаем, что лицензиату не нужна доверенность от лицензиара для подачи иска в суд, и нет необходимости, чтобы в лицензионном договоре были указаны все процессуальные права, которые имеет истец в соответствии с ГПК РК. Связано это с тем, что лицензиат выступает в судебном споре о нарушении прав на объект интеллектуальной собственности в качестве истца с требованиями о защите своего имущественного права использовать объект интеллектуальной собственности (учитывая это, лицензиат должен доказать в суде, что его право нарушено, а также другие составляющие деликта). Лицензиат в данной ситуации не представляет правообладателя в споре. Лицензиат является в споре истцом. Будучи истцом в споре о нарушении прав на объект интеллектуальной собственности, лицензиат имеет все процессуальные права истца, предусмотренные ГПК РК. Соответственно, процессуальные права истца не должны в обязательном порядке указываться в лицензионном договоре.

Отметим также, что право на защиту исключительного права при выдаче лицензии лицензиар не утрачивает, оставаясь правообладателем.

III. Доказательства нарушения права на объекты интеллектуальной собственности

Данный раздел следует начать с краткой информации о том, какие права возникают на объекты интеллектуальной собственности. По общему правилу, на каждый объект интеллектуальной собственности возникает комплекс прав, состоящий из имущественных прав и личных неимущественных прав.

Имущественное право – это право обладателя объекта интеллектуальной собственности использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению. Имущественное право имеет определенный срок охраны, т.е. оно срочное. Имущественное право может быть предметом уступки или может быть передано во временное пользование по лицензии. Владелец имущественного права имеет право его защищать от незаконного использования со стороны третьих лиц. Следует помнить, что юридические термины, которые использует законодательство РК, имущественное право и исключительное право – понятия равнозначные по содержанию.

Личные неимущественные права, в отличие от имущественных прав, неразрывно связаны с автором объекта интеллектуальной собственности и не могут быть предметом уступки третьим лицам или переданы на основе лицензии. Личные неимущественные права бессрочны.

На ряд объектов интеллектуальной собственности возникают только имущественные права. Только имущественные права возникают на следующие объекты интеллектуальной собственности: фонограммы, программы передач, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования. Связано это с тем, что личные неимущественные права возникают только на те объек-

ты интеллектуальной собственности, которые создаются в результате творческого процесса. При создании указанных выше объектов смежных прав и средств индивидуализации творческого процесса нет. Данный вопрос мы уже анализировали выше.

Отметим, что один и тот же объект может охраняться разными институтами, например, изобразительное произведение, фотография могут охраняться и в качестве объекта авторского права, и в качестве товарного знака. Изобразительное произведение первоначально охраняется в качестве объекта авторского права. А при регистрации в качестве товарного знака – изобразительное произведение будет охраняться и в качестве средства индивидуализации.

Третьи лица могут использовать объект интеллектуальной собственности с согласия правообладателя. По общему правилу, любые действия, которые совершены с объектом интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя, являются нарушением исключительного права. Есть, однако, исключения из данного правила. Это так называемые случаи свободно использования объекта, т.е. без получения разрешения правообладателя, но с выплатой или без выплаты вознаграждения.

Законодательство РК содержит также перечень действий с объектами интеллектуальной собственности, которые нарушением имущественного права не являются. Каждый специальный закон, регулирующий вопросы охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, содержит определение того, что признается нарушением права и перечень действий, которые нарушением исключительного права не являются. Все такие случаи прямо указаны нормативными актами в сфере интеллектуальной собственности.

Нужно отметить, что для каждой группы прав (имущественные и личные неимущественные права) имеют место свои особенности защиты. Например, имущественные права, как указано выше, имеют срок охраны (в материальном смысле), соответственно, требование о защите имущественного права может быть предъявлено только в период его действия, либо в отношении периода, когда имущественное право действовало (конечно, в рамках искового срока). Личные неимущественные права, в свою очередь, охраняются бессрочно. Способы защиты также разные.

В данной методике не рассматриваются вопросы защиты личных неимущественных прав.

Как указано выше, мы фокусируемся в данной методике на спорах о нарушении исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности, с учетом этого ниже мы детально рассмотрим, какие, прежде всего, имущественные права возникают на каждый объект интеллектуальной собственности, что является нарушением права, а также какие действия нарушением права не являются; какие доказательства должны быть представлены в подтверждение прав на объект интеллектуальной собственности.

Применительно к доказательствам нарушения, методика описывает, из каких обстоятельств складывается нарушение и какие доказательства могут быть представлены, чтобы подтвердить наличие тех или иных обстоятельств. В методике мы отвечаем на вопрос – какие доказательства должны быть представлены, чтобы признать нарушение права. Признать и прекратить нарушение права – это один из видов защиты гражданских прав, в т.ч., прав на объекты интеллектуальной собственности.

Специальными законами в сфере интеллектуальной собственности предусмотрены и иные виды защиты права

интеллектуальной собственности – это взыскать убытки, взыскать доход с нарушителя или выплатить компенсацию. Данная методика не описывает, какие доказательства могут быть представлены для подтверждения убытков правообладателя. Специфика различного бизнеса и многообразие ситуаций не позволяет выявить «стандартный» набор доказательств, который может использоваться во всех спорах о нарушении права интеллектуальной собственности для доказывания, прежде всего, упущенной выгоды.

В некоторых случаях факт нарушения права интеллектуальной собственности может быть уже доказан в рамках дела об административном нарушении прав интеллектуальной собственности или в процессе рассмотрения уголовного дела. В таких случаях в качестве доказательств нарушения права в гражданский суд истец представляет решение административного суда или приговор суда по уголовному делу. Обычно в таких ситуациях истец заявляет только имущественные требования и доказывает, например, убытки, которые требует к возмещению.

1. Объекты, подлежащие обязательной регистрации

1.1. Объекты промышленной собственности

Объем прав и срок охраны

Все объекты промышленной собственности создаются в результате творческой деятельности, поэтому и на изобретения, и на полезные модели, и на промышленные образцы возникают имущественные и личные неимущественные права.

Как было указано выше, исключительное право имеет срок охраны, следующие сроки охраны действуют на объекты промышленной собственности:

- 1) изобретения – 20 лет;
- 2) полезные модели – 5 лет с возможностью продления на 3 года по заявлению правообладателя;
- 3) промышленные образцы – 15 лет с возможностью продления на 5 лет по заявлению патентообладателя.

Срок охраны на объекты промышленной собственности начинается течь с момента подачи заявки на регистрацию объекта промышленной собственности.

Исключительное право осуществляется патентообладателем с даты публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче патента, данная дата является датой регистрации объекта промышленной собственности.

Нужно отметить, что владелец исключительного права и личного неимущественного права (право авторства на объект промышленной собственности) могут не совпадать в одном лице. Это ситуации, когда автор уступает свое имущественное право третьему лицу. Имущественное право может быть уступлено в рамках гражданско-правовых или трудовых отношений. В том случае, когда автор и правообладатель – это разные лица, то автору НИИС выдает авторское свидетельство, а правообладателю – патент.

Действия, которые являются нарушением права интеллектуальной собственности

Статья 15 Патентного закона указывает, что является нарушением исключительного права на объект промышленной собственности. Нарушением исключительного права патентообладателя является изготовление продукта с использованием объекта промышленной собственности без разрешения патентообладателя и (или) введение в гражданский оборот такого продукта, который содержит охра-

няемый объект промышленной собственности, в том числе хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием объекта промышленной собственности, а также ввоз продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, на территорию РК.

Здесь несколько вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Если буквально толковать ст.15 Патентного закона, совершение любого из действий по изготовлению и введению в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием объекта промышленной собственности без разрешения правообладателя, перечисленных в п. 1 ст. 15 Патентного закона, является нарушением. Иными словами, любые действия, составляющие цепочку от производства до реализации продукции, составляют нарушение исключительного права. Производитель продукта с нарушением прав правообладателя будет нести ответственность за его производство. Импортёр – за импорт продукта с нарушением прав правообладателя, а также за его хранение. Дистрибьютор – за предложение к продаже и продажу такого продукта. Иными словами, нарушителем может быть одно лицо, совершающее все нарушающие действия, а также несколько лиц, которые участвуют в жизненном цикле продукта – от производства до продажи конечному потребителю. Такой буквальный подход подтверждается рядом судебных решений.¹⁶

Определение нарушения исключительного права, которое дано в Патентном законе, предполагает, что незаконное использование объекта промышленной собственности имеет целью введения продукта с нарушением прав правооб-

16 В частности, решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы № 2-12101/14 от 6 октября 2014 г. в деле о нарушении права на изобретение, охраняемое патентом РК, по иску Aventis Pharma SA против ТОО «Глобал Холдинг».

ладателя в гражданский оборот. Производство продукта в личных целях нарушением не является.

Ещё один вопрос, который необходимо рассмотреть – каким образом определить содержит ли продукт, изготовленный и (или) введенный в гражданский оборот с нарушением прав правообладателя, охраняемый объект промышленной собственности или нет. Пункт 2 ст. 11 Патентного закона содержит ответ на данный вопрос. 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, который известен в качестве такового в данной области науки и техники на дату начала использования нарушающего продукта. Продукт признается содержащим охраняемый промышленный образец, если продукт содержит все существенные признаки промышленного образца, представленные на изображениях внешнего вида изделия.

Помимо введения продукта, изготовленного или введенного в гражданский оборот с нарушением прав правообладателя, необходимо доказать также использование охраняемого объекта в продукте с нарушением прав правообладателя.

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

Перечислим действия, которые не признаются нарушением исключительного права патентообладателя:

- 1) применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств других стран,

при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории РК и используются для нужд транспортного средства;

2) использование продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, исключительно для научных и экспериментальных целей;

3) использование продукта, содержащего охраняемый объект, при чрезвычайных обстоятельствах;

4) применение продукта для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд.

Нарушением патентных прав не являются также действия по перепродаже продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также иное введение продукта в гражданский оборот, если продукт законным образом был введен в гражданский оборот на территории Казахстана правообладателем или с его разрешения. Это так называемый институт исчерпания прав. Сущность данного института в том, что на последующую перепродажу товара не нужно разрешения правообладателя, если правообладатель сам или через лицензиата (лицо, которое получило право использовать объект промышленной собственности по лицензии) ввел товар в гражданский оборот на определенной территории.

Есть несколько видов исчерпания права – национальное, региональное, а также международное. Национальное исчерпание права предполагает, что товар может законно перепродаваться, если он введен правообладателем или с его разрешения в гражданский оборот на территории конкретной страны (в данном случае в Казахстане). Региональное исчерпание прав означает, что продукт, содержащий охраняемый объект промышленной собственности, законно был

введен в гражданский оборот на территории группы стран, чаще всего образующих экономический союз, то последующая реализация его на территории любой страны союза, включая импорт товара в любую из стран союза возможны без разрешения правообладателя. Международное исчерпание прав предполагает, что законное введение продукта в гражданский оборот в какой-либо стране мира позволяет последующую свободную перепродажу товара по всему миру.

Что касается Казахстана, применительно к объектам промышленной собственности, в законодательстве РК закреплён национальный принцип исчерпания прав.¹⁷

Смысл же исчерпания права состоит в том, что последующей свободной перепродаже подлежит только тот товар, который был введен в оборот в Казахстане правообладателем или с его разрешения, т.е. перепродажа конкретной партии товара. Исчерпание прав не легализует параллельный ввоз товара, т.е. товара хоть и оригинального, но ввезенного без разрешения правообладателя¹⁸ или товара, который был произведен за территорией или на территории Казахстана без разрешения правообладателя.

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

В Патентном законе предусмотрены две ситуации, когда использование объектов промышленной собственности может происходить без разрешения правообладателя патента и без выплаты вознаграждения – это право преждепользования и право послепользования.

17 Применительно к товарным знакам, например, действует региональный принцип исчерпания прав (см. об этом ниже).

18 См. об этом судебное дело по иску Rockwool International A/S (Роквул Интернэшнл А/С) к ТОО «NYS RESOURCES COMPANY» (Эн Уай Эс Ресорсес Компани) о запрете на ввоз на территорию Республики Казахстан товаров с размещенным товарным знаком «ROCKWOOL».

Право преждепользования возникает у лица, которое до даты приоритета¹⁹ объекта промышленной собственности начало использовать на территории Казахстана тождественное объекту промышленной собственности решение или сделало необходимые к этому приготовления. Нужно отметить, что такое тождественное решение должно быть создано независимо от патентообладателя объекта промышленной собственности.

Патентный закон содержит также условия такого использования. Прежде всего, объем использования объекта промышленной собственности не должен превышать тот объем использования или приготовления к использованию, который имел место до даты приоритета объекта промышленной собственности. В рамках данных объемов использования, лицо, которое имеет право преждепользования, не должно выплачивать вознаграждение за использование объекта патентообладателю. При увеличении объемов использования, патентообладатель имеет право на получение роялти за использование объекта промышленной собственности.

Право преждепользования принадлежит конкретному лицу, которое начало использовать на территории Казахстана тождественный объект промышленной собственности. Данное право является не отчуждаемым, за исключением случая, когда такое право продается в составе предприятия как имущественного комплекса.

Право послепользования возникает у лица, которое начало использовать объект промышленной собственности в

19 Нужно отметить, что датой приоритета может быть не только дата подачи заявки в НИИС, это может быть и иная дата, например, дата подачи первой заявки в стране-члене Парижской конвенции по охране промышленной собственности или дата подачи дополнительных материалов в НИИС по заявке на патентование объекта, которая в последующем была разделена. Дата приоритета устанавливается НИИС и включается в данные реестра по всем объектам промышленной собственности. Поэтому эту дату можно увидеть в выписке из соответствующего реестра.

период, когда патент на объект промышленной собственности прекратил действие в связи с неуплатой за поддержание патента в силе, но в последующем был восстановлен патентообладателем и охрана объекта промышленной собственности была возобновлена. Использование должно начаться между датой прекращения и датой восстановления действия патента на территории РК.

Как и с правом преждепользования, лицо может начать использование, либо сделать необходимые для этого приготовления. В последующем, при восстановлении действия патента, данный объем использования не должен расширяться. Только при этом условии, добросовестный пользователь сохраняет за собой право использования объекта промышленной собственности без выплаты вознаграждения патентообладателю.

Право послепользования также может быть передано третьему лицу только совместно с производством и не уступается отдельно от производства.

Следует отметить, что субъекты на рынке могут самостоятельно урегулировать вопрос, связанный с правом преждепользования и послепользования. Однако, часто данный вопрос является предметом спора между сторонами.

Ниже мы приводим примеры доказательств, которые должны быть представлены в качестве подтверждения нарушения права на объекты промышленной собственности. Исчерпывающего перечня доказательств в данном случае составить нельзя. Доказательства нарушения будут зависеть от предмета спора – продукта, изготовленного или используемого с нарушением права интеллектуальной собственности.

Таблица 4. Доказательства нарушения прав на объекты промышленной собственности

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Изобретение, полезная модель, промышленный образец	Совершение нарушающих действий, а именно, изготовление продукта с нарушением прав интеллектуальной собственности с целью введения в гражданский оборот и (или) введение продукта в гражданский оборот путем хранения, предложения к продаже, продажи, ввоза продукта на территорию РК.	<p>Любые документы, подтверждающие совершение указанных действий, среди которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>производство</u>: информация с сайта нарушителя о производстве конкретного продукта; выписка из Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий (или распечатка с сайта Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий); копия сертификата соответствия на продукт или иных сертифицирующих документов, письмо ТОО «Национальный центр аккредитации»²⁰ с информацией о выданных сертификатах соответствия и содержащейся в них информации. Указанные документы содержат информацию о производителе, такую информацию могут содержать и иные документы; - <u>предложение к продаже</u>: заявка на участие в тендере, ценовое предложение, прейскурант цен на сайте производителя;

²⁰ Веб-сайт ТОО «НЦА» <http://www.nca.kz/company/index.php>.

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>продажа</u>: фискальные чеки с информацией о приобретенных товарах; - <u>ввоз на территорию РК</u>: декларация на товары, документы о принятии на учет импортированных товаров.
	Использование объекта промышленной собственности в продукте	<p>Заключение специалиста в определенной области науки, техники, который сможет проанализировать формулу изобретения/полезной модели или чертежи промышленного образца и сделать вывод об использовании объекта промышленной собственности в продукте. Очень часто такое заключение готовится двумя или более специалистами, один специалист – это ученый-практик в конкретной области науки или техники, а второй – патентовед. Вместе они могут дать заключение специалиста об использовании изобретения в продукте. Такое заключение может быть написано, как совместно, так и отдельно специалистами (один дает заключение на основе заключения другого специалиста). Такие ситуации возникают достаточно часто, потому что не всегда можно найти специалиста, который разбирается в конкретной области науки и техники, а также одновременно имеет знания патентного законодательства РК.</p>

1.2. Товарные знаки и знаки обслуживания

Объем прав и срок охраны

На товарный знак возникает только имущественное право владельца товарного знака использовать его любым способом по своему усмотрению и распоряжаться товарным знаком.

Использованием товарного знака является введение его в гражданский оборот путем изготовления товаров, маркированных товарным знаком, или оказания услуг с использованием товарного знака, а также совершение действий по введению товаров или услуг под товарным знаком в гражданский оборот: ввоз на территорию РК, хранение, предложение к продаже, продажа товара, маркированного товарным знаком, предложение и оказание услуг с использованием товарного знака, а также использование товарного знака в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, демонстрация товаров и оказываемых услуг на выставке и иное введение товаров и услуг в гражданский оборот, а также использование товарного знака в сети Интернет.

Правообладатель распоряжается товарным знаком путем уступки товарного знака третьему лицу или передачи права пользования на товарный знак в виде лицензии.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на товарный знак. Каждые 10 лет исключительное право на товарный знак может быть продлено по заявлению владельца товарного знака.

Действия, которые являются нарушением права интеллектуальной собственности

Нарушением исключительного права владельца товарного знака являются следующие действия:

- 1) использование товарного знака без разрешения правообладателя;
- 2) использование товарного знака сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком;
- 3) использование товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в средствах массовой информации (далее – «СМИ»). СМИ являются, в т.ч., Интернет-ресурсы, например, веб-сайты, странички в социальных сетях. Нарушением также является использование товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения, в доменном имени.

Указанные действия, по общему правилу, будут считаться нарушением, если использование товарного знака имеет место в отношении однородных товаров и услуг. Товарный знак регистрируется в отношении конкретных товаров и услуг МКТУ. Например, товарный знак «Х» зарегистрирован в отношении одежды, обуви и головных уборов, в данном случае товаров 25 класса МКТУ. Соответственно, нарушением прав на товарный знак «Х» будет использование его или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Х», в отношении однородных товаров и услуг. Закон о товарных знаках определяет, что представляют собой однородные товары или услуги. Это товары или услуги, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду или виду. Если речь в примере выше идет о товарах 25 класса МКТУ, то однородными товарами могут быть товары, которые входят в тот же класс МКТУ. Однородными могут быть и иные товары, которые входят в другие классы МКТУ, если сравниваемые товары и (или) услуги относятся к одному роду, виду, выполняют одну функцию. Закон о товарных знаках указывает, что однородность товаров и услуг определяется тем, что у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности товаров одному производителю. Оценивая вопрос однородности товаров, суд должен

учитывать различные обстоятельства реализации товаров и (или) услуг, например, продаются ли или могут продаваться товары в одном месте (в магазинах одного типа, например, розничных супермаркетах), кто является потребителем товаров, увидит ли потребитель товар рядом на одной полке, используются ли товары вместе, т.е. один товар дополняет другой товар, например, палатка и спальник могут использоваться вместе. Все эти факторы, а также другие, должны учитываться при определении однородности товаров. А значит при определении имеет ли место нарушение или нет.

Из правила о том, что нарушением товарного знака является использование тождественного или сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров и услуг есть исключение. Если предметом спора являются общеизвестный товарный знак, то такой охраняется в отношении любых товаров и услуг. Факт однородности товаров в таких спорах не устанавливается.

Общеизвестный товарный знак признается общеизвестным в отношении конкретных товаров и (или) услуг. В заявке на признание товарного знака общеизвестным заявитель указывает перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается признание знака общеизвестным. Охраняется и защищается же общеизвестный товарный знак в отношении любых товаров и услуг. В регистрации сходных обозначений с общеизвестным товарным знаком будет отказано в отношении любых товаров и услуг. И защищаться общеизвестный товарный знак будет также в отношении любых товаров и услуг.

Нарушение прав на товарный знак бывает, по большому счету, двух видов:

- 1) производство товара, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя. В данном случае произведенный товар является подделкой;

2) введение в гражданский оборот оригинального товара, но без разрешения правообладателя.

Таким образом, нарушением права на товарный знак является не только производство поддельного товара, а также так называемый параллельный импорт. Параллельный импорт – это ввоз и введение в гражданский оборот на определенной территории оригинального товара без разрешения правообладателя товарного знака. Как указано выше, одним из правомочий правообладателя товарного знака является также право разрешать импорт товара с товарным знаком, а также введении его в гражданский оборот на определенной территории. Поэтому введение оригинального товара в гражданский оборот без разрешения правообладателя также является нарушением права на товарный знак.

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

Вопросы распространения, реализации оригинального товара тесно связаны с принципом исчерпания прав, который уже был описан выше применительно к объектам промышленной собственности. В отношении товарных знаков в Казахстане закреплен региональный принцип исчерпания прав на территории ЕАЭС. В соответствии с данным принципом, не является нарушением исключительного права на товарный знак последующая перепродажа товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов ЕАЭС.

Правомерное введение в гражданский оборот товара означает, что конкретный товар на территории ЕАЭС был введен в гражданский оборот самим правообладателем или с его разрешения третьим лицом.

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Данный институт не применим к товарным знакам.

Таблица 5. Доказательства нарушения прав на товарные знаки

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Товарные знаки	Тождество или сходство обозначений	<p>Заключение специалиста о тождестве или сходстве обозначений, опрос потребителей о тождестве или сходстве обозначений.</p> <p>Если речь идет о параллельном импорте, то заключение специалиста о сходстве обозначений не предоставляется.</p>
	однородность товаров и (или) услуг	<p>заключение специалиста об однородности товаров и (или) услуг. В ряде случаев заключение специалиста не требуется, когда однородность очевидна. Например, когда речь идет об одних тех же товарах.</p> <p>Если речь идет о параллельном импорте, то заключение специалиста об однородности товаров не предоставляется.</p>
	Совершение нарушающих действий, в т.ч., производство товара, маркированного товарным знаком, а также введение в гражданский оборот товара и (или) услуги	<p>- <u>Производство</u>: информация с сайта нарушителя о производстве конкретного продукта; сертификаты соответствия на товар, письмо ТОО «Национальный центр аккредитации» с информацией о выданных сертификатах соответствия на товар и содержащейся в них информации. Указанные документы содержат информацию о производителе. Информацию о производителе могут содержать и иные документы, в зависимости от ситуации;</p>

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>предложение к продаже</u>: заявка на участие в тендере, ценовое предложение, прейскурант цен на сайте производителя; - <u>продажа</u>: фискальные чеки с информацией о приобретенных товарах; видеозапись покупки товара, протоколы закупа, составленные государственными органами; - <u>ввоз на территорию РК</u>: декларация на товары, документы о принятии на учет импортированных товаров; - <u>использование в СМИ (в т.ч. на Интернет-ресурсах)</u>: распечатки из Интернет-сети, выписка из реестра доменных имен. Желательно, чтобы документы из сети Интернет были зафиксированы на определенную дату протоколом осмотра Интернет-ресурса нотариусом. Информация в Интернете может быть удалена на момент подачи иска в суд или во время судебных разбирательств.

1.3. Наименования мест происхождения товаров

Объем прав и срок охраны

Если говорить об объеме прав, который возникает в отношении наименований мест происхождения товаров, то следует подчеркнуть отличие данного объекта от всех остальных объектов интеллектуальной собственности

(этого вопроса мы уже касались выше). На объекты интеллектуальной собственности возникает имущественное право, которое представляет собой право использовать объект и распоряжаться им, а также запрещать третьим лицам использовать объект интеллектуальной собственности. На наименования мест происхождения товаров возникает исключительное право пользования. Право пользования наименованием места происхождения товара можно получить только у уполномоченной организации – НИИС. Право использовать одно и то же наименование места происхождения товара может быть предоставлено нескольким лицам одновременно. Основное условие – заявитель должен производить товар на определенной географической территории и товар должен иметь определенные характеристики, которые отличают товар, происходящий с конкретной территории. Лицо, получившее право пользования наименованием места происхождения товара, не имеет право передавать его третьим лицам – уступать или предоставлять право пользования наименованием места происхождения товара. В этом состоит особенность данного объекта интеллектуальной собственности.

Лицо, получившее право пользования наименованием места происхождения товара, имеет право производить товар и маркировать его наименованием места происхождения товара, а также вводить данный товар в гражданский оборот.

Срок права пользования на наименование места происхождения товара составляет 10 лет. Каждые 10 лет данное право пользования можно продлить путем подачи заявления, в настоящий момент в НИИС.²¹

21 Система регистрации объектов интеллектуальной собственности периодически проходит процесс реорганизации.

Действия, которые являются нарушением права пользования на наименования мест происхождения товаров

Перечень действий, которые являются нарушением права пользования на наименование мест происхождения товара, полностью совпадают с действиями, которые являются нарушением права на товарный знак. Как и с товарными знаками, нарушением права пользования на наименование места происхождения товара является использование тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товара обозначения в отношении однородных товаров и услуг. Нарушением также является использование наименования места происхождения товара или сходного с ним обозначения в СМИ, а также в составе доменного имени.

Действия, которые не являются нарушением права пользования на наименования мест происхождения товаров

В отношении наименований мест происхождения товаров действует национальный принцип исчерпания права, т.е. правомерное введение в гражданский оборот в Казахстане продукта, который маркирован наименованием места происхождения товара, позволяет далее перепродавать товар на рынке Казахстана без разрешения правообладателя данного объекта интеллектуальной собственности.

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Данный институт не применим к наименованиям мест происхождения товаров.

Таблица 6. Доказательства нарушения прав на наименование мест происхождения товаров

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Наименование места происхождения товаров	Тождество или сходство наименования места происхождения товара и нарушающего обозначения	Заключение специалиста о тождестве или сходстве обозначений, опрос потребителей о тождестве или сходстве обозначений.
	Однородность товаров и (или) услуг.	Заклучение специалиста об однородности товаров и (или) услуг.
	Совершение нарушающих действий, в т.ч. производство товара, маркированного наименованием места происхождения товара или обозначением сходным до степени смешения, а также введение в гражданский оборот такого товара	<p>- <u>Производство</u>: информация с сайта нарушителя о производстве конкретного товара; сертификаты соответствия на товар, письмо ТОО «Национальный центр аккредитации» с информацией о выданных сертификатах соответствия на товар и содержащейся в них информации. Указанные документы содержат информацию о производителе, такую информацию могут содержать и иные документы;</p> <p>- <u>предложение к продаже</u>: заявка на участие в тендере, ценовое предложение, прейскурант цен на сайте производителя;</p> <p>- <u>продажа</u>: фискальные чеки с информацией о приобретенных товарах, видеозапись покупки товара, протоколы закупок, составленные государственными органами;</p>

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>ввоз на территорию РК</u>: декларация на товары, документы о принятии на учет импортированных товаров; - <u>использование в СМИ (в т.ч. на Интернет-ресурсах)</u>: распечатки из Интернет-сети, выписка из реестра доменных имен. Желательно, чтобы документы из сети Интернет были зафиксированы на определенную дату протоколом осмотра Интернет-ресурса нотариусом. Информация в Интернете может быть удалена на момент подачи иска в суд или во время судебных разбирательств.

1.4. Фирменные наименования

Фирменное наименование также является средством индивидуализации.

Объем прав и срок охраны

На фирменное наименование, как и на все средства индивидуализации, возникает имущественное право использовать фирменное наименование, распоряжаться им и защищать свои права от незаконных действий третьих лиц.

В отличие от всех иных объектов интеллектуальной собственности, исключительное право на фирменное наименование не имеет срока и действует пока существует фирма или пока фирма не изменит свое фирменное наименование.

ГК РК указывает, что действие права на фирменное наименование прекращается с ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного наименования.

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

Уступка и передача права пользования на фирменное наименование возможны. Уступка может иметь место только при реорганизации юридического лица или при продаже предприятия как имущественного комплекса. Правообладатель права на фирменное наименование может предоставить на него право пользования, при этом в лицензионном договоре стороны должны предусмотреть меры, исключающие введение потребителей в заблуждение.

Действия, которые являются нарушением права интеллектуальной собственности

Нарушением права на фирменное наименование является использование в гражданском обороте тождественного или сходного обозначения, если использование таких обозначений может привести к отождествлению юридических лиц, введению потребителей в заблуждение относительно производителей и выпускаемых юридическими лицами товаров или оказываемых услуг.

Возможны ситуации, когда фирменное наименование «вступает в конкуренцию» с товарным знаком. В такой ситуации преимущество будет иметь тот объект интеллектуальной собственности, который был зарегистрирован раньше. Владелец фирменного наименования в данном случае может признать недействительным регистрацию товарного

знака в части однородных товаров и услуг или фирменного наименования путем подачи заявления в суд.

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

Последующая перепродажа товара, маркированного фирменным наименованием, на территории Казахстана может иметь место без разрешения правообладателя фирменного наименования, если такой товар был законно введен в гражданский оборот на территории Казахстана (самим правообладателем или с его разрешения).

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Данный институт не применим к фирменным наименованиям.

Таблица 6. Доказательства нарушения прав на фирменное наименование

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Фирменное наименование	Тождество или сходство фирменного наименования и нарушающего обозначения.	Заключение специалиста о тождестве или сходстве обозначений, опрос потребителей о тождестве или сходстве обозначений.
	Введение потребителей в заблуждение относительно выпускаемых товаров и (или) услуг, отождествление юридических лиц.	Опрос потребителей о введении в заблуждение относительно производителя и выпускаемых производителем товаров и (или) услуг.

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
	Введение в гражданский оборот товаров и (или) услуг	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Производство</u>: информация с сайта нарушителя о производстве конкретного товара; сертификаты соответствия на товар, письмо ТОО «Национальный центр аккредитации» с информацией о выданных сертификатах соответствия на товар. Указанные документы содержат информацию о производителе, такую информацию могут содержать и иные документы; - <u>предложение к продаже</u>: заявка на участие в тендере, ценовое предложение, прейскурант цен на сайте производителя; - <u>продажа</u>: фискальные чеки с информацией о приобретенных товарах; видеозапись покупки товара; - <u>ввоз на территорию РК</u>: декларация на товары, документы о принятии на учет импортированных товаров. - <u>использование в СМИ (в т.ч. на Интернет-ресурсах)</u>: распечатки из Интернет-сети, документы, подтверждающие регистрацию доменных имен. Желательно, чтобы документы из сети Интернет были зафиксированы на определенную дату протоколом осмотра Интернет-ресурса нотариусом.

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		- Интернет-ресурса нотариусом. Информация в Интернете может быть удалена на момент подачи иска в суд или во время судебных разбирательств.

2. Объекты, регистрируемые в диспозитивном порядке

2.1. Объекты авторского права

Объем прав и срок охраны

Правообладателю принадлежат имущественные права на использование произведения в любой форме и любым способом, а также личные неимущественные права.

Перечень имущественных прав перечислен в ст. 16 Закона об авторском праве, такой перечень включает следующие имущественные права: право на воспроизведение произведения, право на распространение, право на импорт, право на публичный показ, право на публичное исполнение, право на публичное сообщение, право на сообщение в эфир, право на сообщение по кабелю, право на перевод, право на переработку, право на доведение до всеобщего сведения. Указанный перечень является не исчерпывающим.

К личным неимущественным правам относятся следующие права автора: право авторства или право признаваться автором, право на имя или право автора требовать указания своего имени на экземплярах произведения или псевдонима, или не указывать имя, т.е. публиковать или иным образом обнародовать объект анонимно, право на защиту репутации

или право противодействовать любому искажению произведения, которое может нанести вред репутации автора и право на обнародование произведения и отзыв произведения.

Срок действия имущественных прав составляет, по общему правилу, срок жизни автора и 70 лет после его смерти. Есть ряд особенностей по сроку охраны произведения. Если произведение опубликовано под псевдонимом или анонимно, то срок действия имущественных прав составляет 70 лет с даты публикации произведения. Имущественные права на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни авторов и 70 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

Личные неимущественные права охраняются бессрочно.

Действия, которые являются нарушением права интеллектуальной собственности

Нарушением имущественных прав правообладателя является использование произведения способами, перечисленными в ст. 16 Закона об авторском праве, а также иными способами.

Нормативное постановление ВС РК о применении норм о защите авторского права и смежных прав указывает, что при рассмотрении дел о защите нарушенных авторских прав сторона, чьи права нарушены, обязана доказать факт неправомерного использования нарушителем принадлежащих ему прав. Закон об авторском праве, как и названное нормативное постановление ВС РК, не требует, чтобы незаконное использование произведения было с целью извлечения прибыли. Иными словами, сторона, чьи права нарушены, должна доказать только факт незаконного использования объекта авторского права.

Ответчик, в свою очередь, обязан доказать, что совершенные им в отношении объекта авторского права действия

соответствуют требованиям Закона об авторском праве. Нужно отметить, что Законом об авторском праве предусмотрены ситуации, когда использование произведения не является нарушением, а также ситуации, когда третьи лица имеют право использовать объект авторского права без разрешения правообладателя с выплатой или без выплаты вознаграждения. Такие ситуации мы описываем ниже.

Нарушением прав на произведение также являются следующие действия, которые связаны с манипуляциями третьих лиц с объектами авторского права, например, снятие технических мер защиты объектов авторского права, реализация программно-аппаратных средств, которые способны снять технические ограничения использования объектов авторского права, удаление или изменение информации о правах на объект интеллектуальной собственности, а именно:

- 1) осуществление действий, направленных на снятие ограничений использования произведений, установленных путем применения технических средств защиты авторского права;
- 2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное пользование, импорт, реклама любого устройства либо оказание услуг в случаях, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторского права либо эти технические средства не могут обеспечить надлежащую защиту указанных прав;
- 3) удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об управлении правами;
- 4) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передача в эфир, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного право-

обладателя была удалена или изменена информация об управлении имущественными правами.

Указанные выше нарушения появились в международных актах, а потом в законодательстве Казахстана с развитием Интернета и других технологий.

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

Не является нарушением авторского права действия по распространению экземпляров произведений, если такие экземпляры были правомерно введены в гражданский оборот на территории Казахстана (описанный выше национальный принцип исчерпания прав на объекты авторского права). Причем, согласно Закону об авторском праве, экземпляр произведения может быть в любой форме, как в материальной, так и содержащейся в открытой информационно-коммуникационной сети.

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Ограничения имущественных прав правообладателей объектов авторского права устанавливаются статьями 18-26 Закона об авторском праве. Назовем только некоторые такие виды свободного использования произведения.

Допускается без согласия правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения совершение следующих действий:

- 1) воспроизведение произведения в личных целях в единичном экземпляре (с рядом ограничений, описанных в ст. 18 Закона об авторском праве);
- 2) вывоз произведений за границу в личных целях;
- 3) цитирование произведений в объеме необходимом для цитирования;

- 4) использование обнародованных произведений и отрывков из них в различных пособиях учебного характера без получения дохода;
- 5) воспроизведение в печатном виде, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения статей по различным актуальным вопросам – экономическим, политическим, социальным и религиозным – если такое использование не было специально запрещено автором/правообладателем;
- 6) воспроизведение обнародованных произведений для слепых рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами без извлечения прибыли, кроме произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения;
- 7) воспроизведение библиотеками и архивами обнародованных произведений в единичном экземпляре с перенесением его в цифровой формат в целях замены утраченных или испорченных экземпляров произведения, а также предоставление экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим произведение из своих фондов без извлечения прибыли;
- 8) публичное исполнение правомерно опубликованных музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон.

Приведенный перечень использования произведений без получения разрешения автора и без выплаты вознаграждения является не исчерпывающим, указанные выше статьи Закона об авторском праве содержат и иные способы свободного использования произведений. В частности, в ст. 24 Закона об авторском праве в отношении программ для ЭВМ содержится перечень действий, которые может осуществлять законный владелец программы для ЭВМ в отношении экземпляра такой программы.

В ст. 26 Закона об авторском праве содержится также условия использования произведения без разрешения правообладателя, но с выплатой вознаграждения, это воспроизведение аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения в личных целях и без получения дохода. В данном случае вознаграждение выплачивается не физическим лицом, а лицами, которые изготавливают или импортируют оборудование, используемое для такого воспроизведения. Выплата вознаграждения правообладателям выплачивается через организации по управлению правами авторов и правообладателей смежных прав на коллективной основе.²²

Ниже смотрите таблицу 7 с примерами доказательств нарушения права, в том числе на объекты авторского права.

2.2. Объекты смежных прав

Объем прав и срок охраны

Объектами смежных прав являются исполнения/постановки, фонограммы и программы передач.

Нужно отметить, что институт смежных прав в части имущественных прав, которые возникают на объекты смежных прав, является достаточно сложным для понимания институтом права. Связано это с тем, что смежные права зависят от прав автора/ правообладателя произведения (исполнитель исполняет, читает музыку или стихи авторов), один объект смежных прав преобразуется в другой объект смежных прав при определенных условиях (например,

²² Организации по управлению правами авторов и правообладателей на коллективной основе создаются непосредственно авторами и правообладателями и выполняют от их имени действия по заключению лицензионных договоров с лицами, осуществляющими использование объектов авторского права, а также смежных прав, собирают вознаграждение от лиц, использующих объекты авторского права и смежных прав и распределяют такое вознаграждение между авторами и правообладателями.

при записи исполнения получается фонограмма) и Закон об авторском праве «делит» имущественные права между несколькими правообладателями, в некоторых случаях имущественные права переходят от одного правообладателя к другому. Например, право на сдачу в прокат переходит от исполнителя или постановщика к производителю фонограммы в случае записи исполнения или постановки. Закон об авторском праве содержит также достаточно сложные концепции использования объектов смежных прав без разрешения правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения.

Исполнителю и режиссёру-постановщику принадлежат следующие имущественные права:

- 1) записывать ранее незаписанное исполнение или постановку;
- 2) воспроизводить запись исполнения или постановки в любой форме;
- 3) передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения исполнение или постановку без использования записи исполнения или постановки;
- 4) передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения запись исполнения или постановки. Если запись исполнения сделана в коммерческих целях, то фонограмму с записью исполнения можно публично исполнять, передавать в эфир и сообщать для всеобщего сведения по кабелю без разрешения исполнителя или правообладателя фонограммы, но с выплатой вознаграждения, которое распределяется между исполнителем и правообладателем фонограммы. Сбор и выплата такого вознаграждения осуществляется организациями по управлению правами авторов и правообладателей смежных прав на коллективной основе;

5) сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях фонограмму, на которой записано исполнение или постановка. Данное имущественное право переходит к производителю фонограммы при заключении договора на запись исполнения, но исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу экземпляра фонограммы в прокат.

Производителю фонограммы принадлежат следующие имущественные права:

- 1) воспроизводить фонограмму в любой форме;
- 2) распространять оригинал и экземпляры фонограммы, в том числе импорт фонограмм;
- 3) сдавать фонограмму в прокат;
- 4) перерабатывать фонограмму;
- 5) доводить фонограмму до всеобщего сведения (или размещать фонограмму в сети Интернет).

Правообладатель программы передач, организация эфирного и (или) кабельного вещания, имеет право разрешать или запрещать осуществление следующих действий с программой передач:

- 1) сообщать в эфир передачу (не записанную передачу);
- 2) сообщать записанную передачу для всеобщего сведения по кабелю или передавать передачу в эфир;
- 3) записывать передачу;
- 4) воспроизводить запись передачи;
- 5) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом;
- 6) доводить передачу до всеобщего сведения (или размещать программу передач в сети Интернет).

По общему правилу, срок охраны на объекты смежных прав следующий:

- 1) исполнения охраняются 70 лет после первого исполнения или постановки;
- 2) фонограммы охраняются в течение 70 лет после первого опубликования фонограммы либо в течение 70 лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока;
- 3) программы передач охраняются в течение 70 лет после осуществления организацией эфирного и (или) кабельного вещания первой передачи программы в эфир или по кабелю.

Действия, которые являются нарушением права интеллектуальной собственности

Исключительное право исполнителя, производителя фонограммы или организации эфирного и (или) кабельного вещания – это право использовать исполнение/постановку, фонограмму или программу передач способами, которые указаны выше, а также разрешать или запрещать осуществление вышеописанных действий. Использование объекта смежных прав без разрешения правообладателя, способами, которые описаны выше, является нарушением имущественного права субъектов смежных прав. Правообладатели объектов смежных прав имеют также право на получение вознаграждения за каждый вид использования фонограммы, включающей исполнение, а также программы передач в тех случаях, когда согласия правообладателя на использование объекта смежных прав не требуется. В таких случаях использование объекта смежных прав без выплаты вознаграждения также является нарушением прав правообладателя смежных прав.

Закон об авторском праве не требует, чтобы незаконное использование объектов смежных прав было с целью извлечения прибыли.

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

К экземплярам фонограммы применяется исчерпание прав.

Если экземпляр фонограммы правомерно введен в гражданский оборот посредством продажи, то допускается его дальнейшее распространение без согласия производителя фонограммы и без выплаты вознаграждения. Исчерпание прав не распространяется на право сдачи фонограммы в прокат (внаем), данное право принадлежит производителю фонограммы независимо от права собственности на экземпляр фонограммы.

В соответствии с Законом об авторском праве, экземпляр фонограммы представляет собой копию фонограммы на любом материальном носителе, в том числе содержащуюся в открытых информационно-коммуникационных сетях. Таким образом, исчерпание прав касается не только экземпляра фонограммы на материальном носителе, но и экземпляра фонограммы, приобретенного в информационно-коммуникационных сетях.

Без разрешения организации эфирного и (или) кабельного вещания можно воспроизводить запись передачи при условии, что:

- 1) запись передачи была произведена с согласия организации эфирного или кабельного вещания;
- 2) воспроизведение передачи осуществляется в целях, которые перечислены в ст. 41 Закона об авторском праве (информацию о названных целях смотрите ниже).

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Статья 41 Закона об авторском праве перечисляет, в каких случаях допускается без согласия правообладателей и

без выплаты вознаграждения использование исполнений, постановок, передач организаций эфирного и (или) кабельного вещания и их записей, а также фонограмм:

- 1) для включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из указанных объектов;
- 2) в целях обучения или научного исследования;
- 3) для цитирования в форме небольших отрывков из указанных объектов при условии, что такое цитирование осуществляется в информационных целях;
- 4) в личных целях;²³
- 5) в иных случаях, которые предусмотрены статьями 18-26 Закона об авторском праве в отношении ограничения имущественных прав правообладателей объектов авторского права (примеры ограничений имущественных прав правообладателей произведений приведены выше).

В отношении фонограмм, которые опубликованы в коммерческих целях, Законом об авторском праве предусмотрена необходимость выплаты вознаграждения за использование фонограмм следующим образом:

- 1) публично исполнять фонограмму;
- 2) передавать фонограмму в эфир;
- 3) сообщать фонограмму для всеобщего сведения по кабелю.

Законом об авторском праве предусмотрены особенности выдачи разрешений на использование исполнений и постановок в программах передач (например, в качестве саундтреков), когда включение таких объектов в программу передач происходит с разрешения исполните-

²³ За исключением фонограмм, воспроизведение которых в личных целях происходит с выплатой вознаграждения правообладателям. Вознаграждение выплачивается производителями или импортерами продукции, которая воспроизводит аудиовизуальные произведения, через организации по коллективному управлению правами.

ля или режиссера-постановщика. Например, не требуется разрешения на воспроизведение или передачу в эфир или по кабелю программы передач с включенным в них исполнением, постановкой. При этом, размер вознаграждения за использование исполнения или постановки в составе программы передач и его выплата должны быть предусмотрены в договоре с исполнителем или постановщиком.

Отметим, что нами не перечислены абсолютно все способы свободного использования объектов смежных прав без разрешения правообладателя с выплатой или без выплаты вознаграждения, но большая часть таких ситуаций описана нами в настоящей методике.

Таблица 7. Доказательства нарушения прав на объекты авторского права и смежных прав

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Объекты авторского права, объекты смежных прав	Использование объекта авторского права или объекта смежных прав	Доказательства, которые подтверждают, что объект авторского права используется путем воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, сообщения по кабелю, путем доведения до всеобщего сведения, а также иными способами.

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		<p>В качестве примера приводим доказательства, которые могут подтвердить использование произведений и объектов смежных прав следующим способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>публичное сообщение/исполнение</u> – аудио- или видео-запись концерта, на котором исполнялось какое-то произведение (музыка и (или) стихи), это может быть также информация из печатных СМИ о концерте, в том числе в сети Интернет, запись новостей, в которых сообщается о концерте и об исполнениях, которые имели место; - <u>доведение до всеобщего сведения</u> – распечатка из сети Интернет (может быть в форме протокола осмотра Интернет-ресурса, изготовленного нотариусом); - <u>сообщения в эфир, сообщения по кабелю</u> – запись программы, абонентские договоры на услуги кабельного телевидения; - <u>распространение</u> (например, экземпляра книги) – фискальный чек о покупке книги. <p>В качестве доказательств могут использоваться различные протоколы осмотра и фиксации доказательств нотариусом.</p>

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		Нужно отметить, что доказательства, которые могут быть представлены в отношении использования указанных правомочий, а также иных правомочий, могут отличаться и зависеть от ситуации. Указанные доказательства приведены в качестве примера.

2.3. Топологии интегральных микросхем

Объем прав и срок охраны

Правообладатель топологии интегральных микросхем имеет имущественное право использовать топологию любым способом по своему усмотрению, в т.ч., путем изготовления интегральных микросхем с такой топологией, а также путем предложения к продаже и продажи таких интегральных микросхем, а также производство и реализацию изделий, которые используют интегральную микросхему, а также имеет право запрещать третьим лицам использовать топологию интегральных микросхем указанными способами.

Срок действия исключительного права на топологию составляет 10 лет с даты регистрации топологии. Если правообладатель не регистрировал топологию, то срок охраны начинается течь с документально подтвержденной даты первого использования этой топологии или интегральной микросхемы с этой топологией в составе изделия в любой стране мира. В случае регистрации топологии после начала ее использования, срок охраны исключительного права будет считаться с даты начала использования топологии.

Действия, которые являются нарушением права интеллектуальной собственности

Нарушением исключительного права на топологию интегральных микросхем является совершение следующих действий без разрешения правообладателя:

- 1) копирование топологии полностью или частично путем ее включения в интегральную микросхему, за исключением копирования той части, которая не является оригинальной;
- 2) применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот интегральной микросхемы с охраняемой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему.

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

Распространение интегральной микросхемы с охраняемой топологией или устройства, содержащего топологию интегральных микросхем, которые введены в гражданский оборот законным путем правообладателем топологии или с его разрешения.

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Нарушением имущественного права правообладателя топологии интегральной микросхемы не признается:

- 1) использование топологии в личных целях без извлечения прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения;
- 2) совершение действий, составляющих исключительное право на топологию, в отношении идентичной оригинальной топологии, созданной другим автором независимо;

3) совершение действий, составляющих исключительное право на топологию, в отношении интегральных микросхем или изделий с незаконно воспроизведенной топологией, если лицо, которое осуществляет такое использование не знало и не могло знать, что эти интегральные микросхемы или изделия, содержащие такие интегральные микросхемы, изготовлены и распространяются с нарушением исключительного права на топологию. После получения соответствующего уведомления от правообладателя, лицо, использующее топологию, обязано выплатить правообладателю вознаграждение.

Таблица 8. Доказательства нарушения прав на топологии интегральных микросхем

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Топология интегральных микросхем	Использование охраняемой топологии в интегральной микросхеме полностью или частично	Заключение специалиста об использовании в интегральной микросхеме топологии или об использовании в продукте интегральной микросхемы, которая содержит топологию.
	Введение в гражданский оборот интегральной микросхемы с охраняемой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему	Любые документы, подтверждающие совершение действий по введению топологии интегральных микросхем в гражданский оборот, среди которых могут быть:

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>предложение к продаже</u>: прејскурант цен, заявка на участие в тендере, ценовое предложение, направленное по запросу, реклама о продаже интегральной микросхемы с топологией или продукта, включающего интегральную микросхему; - <u>продажа</u>: фискальный чек с информацией о приобретенных продуктах или интегральной микросхемы с топологией; - <u>ввоз на территорию РК</u>: декларация на товары, документы о принятии на учет импортированных товаров.

3. Объекты не подлежащие регистрации

3.1. Нераскрытая информация

Объем прав и срок охраны

Исключительное право на конфиденциальную информацию представляет собой право использовать информацию любым способом по усмотрению правообладателя, а также право на защиту этой информации от незаконного использования.

Срок охраны на нераскрытую информацию не ограничен, нераскрытая информация охраняется до тех пор, пока:

- 1) информация неизвестна третьим лицам;
- 2) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, в т.ч. в силу неизвестности ее третьим лицам;
- 3) к информации нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Действия, которые являются нарушением исключительного права на объекты промышленной собственности

Нарушением права на нераскрытую информацию являются следующие действия:

- 1) получение информации на незаконных основаниях;
- 2) распространение информации без разрешения правообладателя;
- 3) использование информации без разрешения правообладателя.

В ГК РК закреплен институт добросовестного приобретателя нераскрытой информации. Добросовестным приобретателем является лицо, которое получило информацию от лица, не имеющего право распространять нераскрытую информацию, но не было осведомлено об этом. Правообладатель нераскрытой информации имеет право требовать прекращения использования информации или выплаты вознаграждения за использование информации. Право на получение вознаграждения возникает у правообладателя нераскрытой информации с того момента, когда добросовестный приобретатель узнал о незаконном получении и использовании нераскрытой информации.

Суд может разрешить добросовестному приобретателю продолжать использование нераскрытой информации

на условиях возмездной лицензии с учетом средств, которые израсходовал добросовестный приобретатель на использование нераскрытой информации (т.н. принудительная лицензия).

Действия, которые не являются нарушением права интеллектуальной собственности

Не являются нарушением права на нераскрытую информацию действия по самостоятельному получению и использованию нераскрытой информации независимо от обладателя аналогичной нераскрытой информации. В этой ситуации лицо, которое параллельно владеет нераскрытой информацией, имеет право на дальнейшее использование своей информации и не обязано выплачивать вознаграждение правообладателю нераскрытой информации.

Использование объектов без разрешения правообладателя (с выплатой или без выплаты вознаграждения)

Данный институт не применим к нераскрытой информации.

Таблица 9. Доказательства нарушения прав на нераскрытую информацию

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
Нераскрытая информация	Незаконное получение и (или) распространение и (или) использование информации	<u>Получение</u> : акты привлечения к административной или уголовной ответственности за незаконное изъятие нераскрытой информации;

Объект	Обстоятельства, которые необходимо доказать	Доказательства
		<p><u>использование</u>: доказательства того, что лицо осуществляет определенный бизнес (производит товары, оказывает услуги и предлагает и (или) реализует услуги на рынке) с использованием информации, которая была передана предпринимателю в рамках договора о потенциальном совместном сотрудничестве.</p> <p>Возможны и иные доказательства незаконного получения, распространения или использования нераскрытой информации.</p>

IV. Ответчик в спорах о нарушении прав интеллектуальной собственности

ГК РК содержит тест для определения надлежащего ответчика в спорах о нарушении права. Статья 917 ГК РК содержит основания ответственности за причинение вреда.

Лицо несет ответственность за причинение вреда, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) имеют место неправомерные действия лица;
- 2) причинен вред (имущественный или неимущественный);
- 3) причинно-следственная связь между неправомерными действиями и вредом;
- 4) имеет место вина лица, осуществляющего неправомерные действия.

Данный общий принцип ответственности за причинение вреда применим и к нарушениям права интеллектуальной собственности. Суд должен иметь в распоряжении доказательства совершения неправомерных действий ответчиком, наличия вреда у истца, причинно-следственной связи между неправомерными действиями и вредом и вины ответчика. Если все критерии ответственности имеют место, то ответчик в споре является надлежащим ответчиком.

В спорах о нарушении прав интеллектуальной собственности возможны ситуации, однако, когда лицо совершает нарушающие действия, данные действия причиняют вред, при этом, условный нарушитель может быть даже не осведомлен о нарушении. Данную ситуацию применительно к нарушению прав интеллектуальной собственности можно проиллюстрировать деятельностью информационных посредников и нарушениями, которые совершаются с использованием их программно-аппаратного комплекса. К информационным посредникам относятся, например, Интернет-провайдеры, владельцы Интернет-платформ для обмена информацией (например, платформа «YouTube»), операторы связи.

В качестве примера нарушения права интеллектуальной собственности с участием информационного посредника, рассмотрим действия оператора сотовой связи за распространение мобильного контента²⁴ с нарушением авторского права и смежных прав. Оператор сотовой связи обеспечивает, чаще всего, только доставку мобильного контента и не осведомлен о том, что контент нарушает права интеллектуальной собственности.

24 Это средства кастомизации (адаптации под конкретного потребителя) сотовых телефонов посредством мелодий, картинок, Java-приложений, музыки, а также бизнес-контент, а именно, информационные ресурсы, новостные ресурсы и медийные контент-услуги: викторины, знакомства, голосование, чат. В основе контента, связанного с кастомизацией сотовых телефонов, а также бизнес-контента лежат объекты авторского права и смежных прав.

В Казахстане нет правового регулирования вопроса ответственности информационных посредников. В США²⁵ и в европейских странах,²⁶ регулирование ответственности информационных посредников есть. Регулирование в США и ЕС, а также правоприменительная практика США, позволяют сделать вывод, что пассивное предоставление своего программно-технического комплекса лицам, которые осуществляют нарушение прав интеллектуальной собственности, не должно являться прямым нарушением прав интеллектуальной собственности. В США и ЕС разработаны концепции ответственности информационных посредников в зависимости от участия информационного посредника в процессе передачи нарушающего контента от производителя пользователю.

В Казахстане же информационный посредник, включая оператора сотовой связи, может нести прямую ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности, если имеют место все условия, которые влекут ответственность за неправомерные действия.

Рассмотрим техническую сторону работы оператора сотовой связи в процессе передачи мобильного контента. Услуги предоставления мобильного контента оказываются контент-провайдерами.²⁷ Роль же оператора сотовой

25 В США соответствующие дополнения были сделаны в US Copyright Act (или Закон об авторском праве США) актом US Digital Millennium Copyright Act 1998 г. (Законом об авторском праве в век цифровых технологий США). US Digital Millennium Copyright Act регулирует статус и ответственность интернет-провайдеров и провайдеров электронных досок объявлений. По аналогии эти нормы могут быть применимы и к ответственности иных информационных посредников, в т.ч., операторам сотовой связи.

26 В Европейском союзе основными актами, которые регулируют вопрос ответственности информационных посредников, являются: Директива ЕС «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» от 22 мая 2001 г. № 2001/29/ЕС, а также Директива ЕС «По определенным правовым аспектам сферы информационных услуг, в частности, электронной коммерции на рынке Интернет» от 8 июня 2000 г. № 2000/31/ЕС.

27 Контент-провайдеры – это компании или индивидуальные предприниматели, которые создают мобильный контент. Такие компании занимаются созданием и реализацией принадлежащего им мобильного контента.

связи заключается в обеспечении технической возможности доступа абонентов к услугам контент-провайдеров и контент-агрегаторов.²⁸ Чаще всего передаваемый мобильный контент хранится на дисковом пространстве контент-провайдера и контент-агрегатора. Операторы сотовой связи, в большинстве своем, осуществляют пассивную передачу данных, осуществляя временное промежуточное хранение контента на своих материально-технических средствах до нескольких суток. Операторы сотовой связи не инициируют (не вызывают) передачу информации в сетях радиотелефонной подвижной (сотовой) связи. В отношении сотовой связи такую передачу вызывают абоненты.

Поскольку нарушением авторского права и смежных прав является совершение действий, составляющих исключительное право, определим использует ли оператор сотовой связи в процессе передачи мобильного контента абоненту какие-либо права правообладателя авторского права и смежных прав – совершает ли оператор сотовой связи неправомерные действия.

Учитывая, что мобильный контент передается абоненту посредством аппаратно-программного комплекса оператора сотовой связи и хранится оператором сотовой связи в процессе передачи, можно предположить, что оператор сотовой связи осуществляет воспроизведение и распространение мобильного контента.

Закон об авторском праве определяет воспроизведение следующим образом: «воспроизведение – изготовление одного или более постоянных, или временных экземпляров произведений или объектов смежных прав любым способом и в

28 Контент-агрегатор – это компании или индивидуальные предприниматели, которые собирают пул контента у различных контент-провайдеров и осуществляют его реализацию. В некоторых случаях контент-агрегаторы могут создавать контент самостоятельно, а могут осуществлять исключительно посреднические функции.

любой форме, полностью или частично, непосредственно или косвенно. Видами воспроизведения являются изготовление звуко- или видеозаписи, изготовление одного или более экземпляров двухмерного или трехмерного произведения, а также любое постоянное или временное хранение произведений или объектов смежных прав в любой материальной форме, в том числе в открытой информационно-коммуникационной сети».²⁹ Таким образом, временное хранение объекта в информационно-коммуникационной сети может считаться воспроизведением объектов авторского права и смежных прав.

Теперь обратимся к праву на распространение. Право на распространение представляет собой следующее: «исключительное право продавать, менять, сдавать в прокат (внаем), совершать иные операции, в том числе в открытой информационно-коммуникационной сети, связанные с распространением объекта интеллектуальной собственности».³⁰ Передачу оператором сотовой связи мобильного контента по радиотелефонной подвижной (сотовой) связи, с учетом определения понятия «распространение» в Законе об авторском праве, следует относить к «иным» операциям в открытой информационно-коммуникационной сети, связанным с распространением объекта интеллектуальной собственности.

Таким образом, передавая мобильный контент на сотовый телефон абонента, оператор сотовой связи осуществляет воспроизведение и распространение объектов авторского права и смежных прав. Значит, непосредственно совершает действия, которые составляют имущественное право правообладателя.

Мы можем предположить наличие имущественного вреда у правообладателя в результате неправомерного исполь-

29 Закон об авторском праве, п. 19 ст. 2.

30 Закон об авторском праве, пп. 2) п. 2 ст. 16.

зования объекта авторского права и (или) смежных прав, поскольку любое использование (за рядом исключений, примеры которых приведены выше) является возмездным.

Что касается признания вины со стороны информационного посредника, не имеющего знаний о нарушении, технических возможностей контролировать передаваемый контент и определять нарушает ли контент права интеллектуальной собственности или нет, данный вопрос остается на усмотрение суда. Если исходить из того, что вина – это «психическое отношение причинителя вреда к своим противоправным действиям и их последствиям...»³¹, то вины со стороны информационного посредника нет как таковой.

В части вины следует обратиться к Нормативному постановлению ВС РК о применении норм о защите авторского права и смежных прав. Данное нормативное постановление ВС РК указывает, что надлежащим ответчиком по делу о защите авторских или смежных прав является лицо, которое своими действиями нарушило личные неимущественные или имущественные права правообладателя. Нормативное постановление ВС РК содержит важное правило касательно вовлеченности в процесс нарушения различных лиц. Если лицо, совершающее нарушающие действия, осуществляет только технические функции, то такое лицо надлежащим ответчиком не является. В Нормативном постановлении ВС РК о применении норм о защите авторского права и смежных прав приведен пример с типографией. Типография, которая осуществляет печатание тиража экземпляров произведения на основании договора с издателем, выполняет технические функции и надлежащим ответчиком не является. Данное правило применимо и к информационным посредникам. Некоторые судебные акты в спорах о наруше-

31 Жумагулов Б.Т. Возмещение морального вреда, 2015. Размещено на сайте Верховного суда РК по ссылке: <https://sud.gov.kz/rus/content/vozmeshchenie-moralnogo-vreda>.

нии прав интеллектуальной собственности подтверждают данный подход, закрепленный в Нормативном постановлении ВС РК о применении норм о защите авторского права и смежных прав.³²

V. Форма доказательств нарушения права интеллектуальной собственности

Нужно отметить, что почти все государственные услуги в Казахстане можно получить посредством портала «Электронное правительство» (www.egov.kz) как услуги государственных органов, так и услуги государственных предприятий. На электронный документооборот перешел и НИИС. Все услуги по регистрации объектов интеллектуальной собственности и поддержания охранных документов в силе, продлении действия охранных документов можно получить в электронном виде. НИИС практически прекратил обмениваться бумажными документами с заявителями. Обмен документами идет только через портал НИИС в сети Интернет (www.newcab.kazpatent.kz). Данная практика НИИС влияет и на форму представления доказательств в суд.

В суд могут быть представлены в качестве правоустанавливающих документов только распечатки из Интернет-портала НИИС в той форме, в которой они были загружены экспертной организацией в данную базу. С правовой точки зрения могут возникнуть вопросы относительно действительности таких документов, которые просто распечатаны из информационной системы НИИС, на которых указано, что они подписаны ЭЦП, в ряде случаев указание на то, что документ подписан ЭЦП вовсе отсутствует. В соответствии с Законом об электронном

³² Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда по делу № 2а – 5285/2018 от 30 июля 2018 г.

документе, электронные документы с ЭЦП считаются действительными только в рамках единой информационной системы, к которой имеют доступ все участники процесса. Если электронный документ распечатать/создать на бумажном носителе, вне информационной системы, то подтвердить достоверность подписи будет невозможно. Для обеспечения действительности документа, бумажную копию электронного документа должен удостоверить сотрудник организации, которая является эмитентом документа в соответствии с Правилами документирования. Однако, практики удостоверения бумажных копий электронных документов НИИС пока не имеет.

Некоторые документы (описание и формулу объектов промышленной собственности или перечень товаров и услуг в отношении средств индивидуализации) НИИС не отправляет заявителям и через указанный портал, а загружает на сайт <https://kazpatent.kz> в раздел Государственные реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Соответственно, в суд правообладатели объектов интеллектуальной собственности могут представить только распечатки из сети Интернет или распечатки из сети Интернет, оформленные в виде протокола обеспечения доказательств, которые изготавливают нотариусы.

Данные условия организации системы электронного документооборота НИИС следует учитывать суду при рассмотрении правоустанавливающих документов правообладателя (истца) и, в случае необходимости, направлять в НИИС запрос о предоставлении информации об охране объектов интеллектуальной собственности. Либо в процессе подготовки судебного дела к рассмотрению по существу просить правообладателя сделать в НИИС запрос о предоставлении выписки из государственных реестров объектов интеллектуальной собственности на бумажном носителе.

В данной части методики авторы считают также необходимым остановиться на вопросе электронного документооборота и форме, в которой должны быть представлены доказательства в суд. Сейчас предприятия задумываются о переходе на электронный документооборот, какие-то компании уже перешли или начали переход на электронный документооборот полностью или частично. Предприятия по-разному подходят к организации электронного документооборота. В связи с этим, системы электронного документооборота компаний могут не обеспечивать юридическую равнозначность документа на бумажном носителе с собственноручной подписью и электронного документа.

Остановимся на правовом регулировании электронного документа и ЭЦП в соответствии с законодательством Казахстана. Электронный документ, в соответствии с Законом об электронном документе, это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП.

ЭЦП в рамках Закона об электронном документе – это не любая подпись, которая может быть использована в информационной системе. ЭЦП – это открытый ключ подписи, закрытый ключ подписи³³ и регистрационное свидетельство. Регистрационное свидетельство подтверждает принадлежность и действительность ЭЦП. Все указанные элементы ЭЦП должен выдать удостоверяющий центр, который получил аккредитацию в Казахстане.³⁴

33 Открытый и закрытый ключи – это последовательность электронных цифровых символов.

34 Согласно имеющейся общедоступной информации, в Казахстане работает восемь удостоверяющих центров, каждый из которых может предоставить ЭЦП. Это Национальный удостоверяющий центр РК, удостоверяющий центр государственных органов РК, удостоверяющий центр АО «Транстелеком», удостоверяющий центр АО «Kaspi Bank», удостоверяющий центр АО «Народный Банк Казахстана», РГП «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан», а также ТОО «НИЛ» ГАММА ТЕХНОЛОГИИ и ТОО «EKEY.KZ».

Документы, подписанные ЭЦП, являются действительными, юридически значимыми и соответствуют документу в бумажном виде с собственноручной подписью.³⁵ ЭЦП может полностью заменить собственноручную подпись при соблюдении ряда условий.

Первое условие. ЭЦП должна быть создана и регистрационное свидетельство выдано аккредитованным удостоверяющим центром РК. Если в системе электронного документооборота отсутствует независимый удостоверяющий центр и его функцию выполняет один из участников электронного документооборота, то ЭЦП «теряет» свою юридическую силу.

Второе условие. Передача электронных документов с ЭЦП должна осуществляться с использованием информационных систем. Единая информационная система, в которой работают участники электронного документооборота, обеспечивает возможность подтвердить от кого исходит документ с ЭЦП и достоверность ЭЦП. Если электронный документ распечатать на бумажном носителе, то подтвердить достоверность подписи будет невозможно. Электронный документ, распечатанный из информационной системы, теряет свою юридическую силу. Законодательством РК предусмотрена процедура создания бумажных копий электронных документов, указанная система имеет целью «сохранить» юридическую силу электронного документа, который распечатан на бумаге.

Если электронный документ подписан ЭЦП, то его бумажная копия оформляется в соответствии с Правилами документирования.³⁶ Электронный документ должен быть распечатан, на нем должно быть указано, что его исходным документом является электронный документ, бумажная ко-

35 Закон об электронном документе, п. 1 ст. 7.

36 Правила документирования, п.п. 37 и 38.

пия заверяется подписью лица, уполномоченного на ведение документооборота компании, используется специальный штамп, который подтверждает, что документ прошел процедуру проверки подлинности подписи и указывается количество листов и дата проверки подлинности и заверения документа. Процедура изготовления бумажной копии электронного документа, предусмотренная Правилами документирования, применима только к электронным документам, подписанным ЭЦП.

Нужно отметить, однако, что компании в качестве электронной подписи используют не только ЭЦП. Предприятия могут использовать также подписи, которые фактически являются электронными, но юридически не являются ЭЦП в смысле Закона об электронном документе. Это могут быть следующие электронные подписи: отсканированная собственноручная подпись лица или подпись, которая используется в переписке посредством обмена электронными сообщениями или электронная подпись, эмитентом которой является само предприятие.

Следует понимать, что ЭЦП обеспечивает юридическую силу любого документа. В силу Закона об электронном документе, ЭЦП всегда равнозначна собственноручной подписи. Иные электронные подписи являются юридически равнозначными собственноручной подписи только в определенных случаях и в отношении определенных категорий документов, а именно:

- 1) законодательство РК позволяет сторонам договориться о форме документа – это, например, ряд гражданско-правовых сделок, кроме сделок, которые требуют нотариального удостоверения или сделок с недвижимостью;
- 2) законодательство РК не регулирует форму определенных документов – это внутренние документы

компании, например, некоторые бухгалтерские и финансовые документы, документы, оформляющие трудовые отношения;

3) законодательство РК прямо предусматривает, что определенные документы могут быть оформлены и иным способом, кроме письменного документа или документа с ЭЦП – это, например, формы-согласия на сбор и обработку персональных данных.

Соответственно, документы, которые входят в одну из указанных групп могут быть представлены и в иной форме, отличной от документа, подписанного собственноручно, или документа, изготовленного с учетом Правил документирования, упомянутых выше. Например, гражданский договор может быть представлен в форме переписки по электронной почте или в форме распечатанного отсканированного документа.

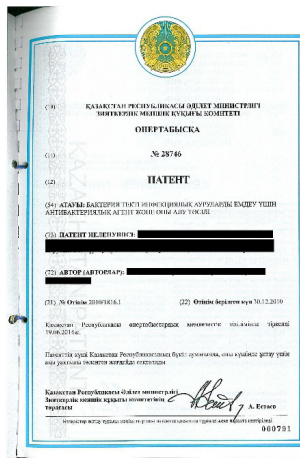
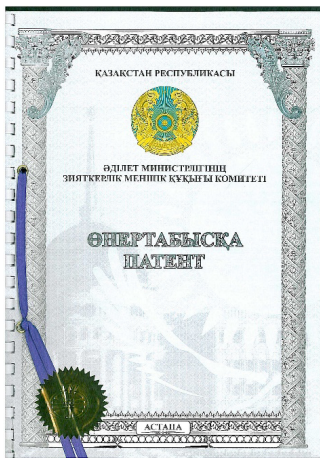
В таких ситуациях суд должен оценить соответствие представленного документа, прежде всего, в зависимости от рода документа, законодательству Казахстана и определить является ли он действительным или нет.

Приложение 1

Правоустанавливающие и другие документы на объекты промышленной собственности

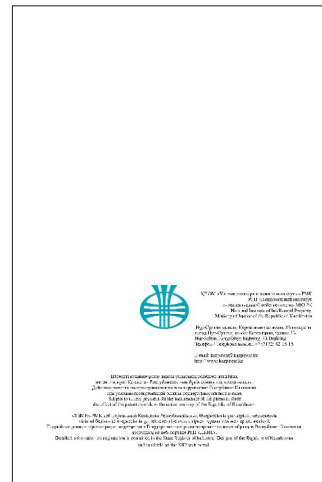
Патент РК на изобретение

Примечание: патент выдан в бумажном виде, непосредственно к патенту РК прикладывались описание патента и формула изобретения, описание и формула изобретения сшивались вместе с охранным документом.



Патент РК на промышленный образец

Примечание: патент выдан в электронном виде и не содержит описание, а также перечень существенных признаков промышленного образца и изображений промышленного образца. Описание, изображения, перечень существенных признаков необходимо запрашивать в НИИС.

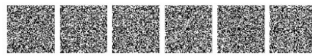


Выписка из Государственного реестра промышленных образцов РК


**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБРАЗЦОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**
МОНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

№ выписки	245
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001
№ документа	08/04-027/00000001

Дата публикации в РР: 21.08.2019



Евразийский патент на изобретение


**ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ БЕЛОДСТВО**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ

№ 024595

Наименование изобретения:
«АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОВОКАЦИОННЫХ ЗАКЛЮЧАЮЩИХ КАКУЛЬЧАТЫЙ ПРОЦЕСС»

Патентообладатель (именно):
[REDACTED]

Изобретатель (и):
[REDACTED]

Заявка №: 20120002
Приоритет изобретения: 20 декабря 2011 г.
Дата выдачи заявки: 09 января 2013 г.
Дата выдачи патента: 31 октября 2014 г.

Решением Европейского патентного ведомства от 23 октября 2014 года в отношении заявки № [REDACTED] патент выдан на изобретение [REDACTED] в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2008 года № 47-III «О Евразийской патентной организации и Евразийском патентном ведомстве».


ТЛЕВЛЕСОВА Сауля Яназбековна
Патентный специалист

Уведомление о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании евразийского патента в силе


ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕАПО)
Евразийское Патентное ведомство
ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ БЕЛОДСТВО (ЕАПО)
Eurasian Patent Office

№ 1452490-27
Наименование: 024595
Номер заявки: 20120002
Дата подачи: 21.11.2013

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании патента в силе

Настоящим уведомлением сообщается о внесении сведений о поддержании патента № 024595 в силе в Реестр евразийских патентов.

AM CI DI FI GE HU JP KR NL NO PL PT RU TR UA US

Менеджер (фамилия, имя, отчество): А. Г. ТИХОН

Директор ИСАА С.А. 72795411-0142743

Handwritten Signature

Приложение 2

Правоустанавливающие и другие документы на средства индивидуализации

Свидетельство на товарный знак

Примечание: выдано в электронном виде, не содержит перечня товаров и услуг, такой перечень необходимо запрашивать в НИИС, либо правообладатель может подготовить протокол осмотра сайта НИИС, изготовленный нотариусом.



Выписка из Государственного реестра товарных знаков РК



Уведомление о продлении срока действия товарного знака



Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

Некоммерческое акционерное общество «
о зарегистрированном юрид

Выдана: [redacted]

Дата последней (пере)регистрации	[redacted]
Дата первичной регистрации	[redacted]
Головная организация	-
Первый руководитель	[redacted]
Учредители (участники, члены)	[redacted]
Количество участников (членов)	1
Виды деятельности	Прочая

Приложение 3

Свидетельство о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом



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



ISBN 978-601-7419-21-9