

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Декабрь 2015

Законодательство Республики Казахстан и Соглашение ТРИПС



Болотов Юрий
Управляющий партнер,
Патентный поверенный
РК



Кульжамбекова Сауле
Старший юрист,
Заместитель
Управляющего партнера,
Патентный поверенный

Казахстанское законодательство в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, несмотря на то, что уже в значительной степени сформировано и соответствует основным международным требованиям, в некотором ряде вопросов требует внесения дополнений и поправок.

Стоит отметить важность участия Республики Казахстан в международных конвенциях и соглашениях, которые при разрешении споров, как правило, либо остаются за кадром, либо, по распространенному заблуждению, имеют прямое действие на территории Казахстана. Большинство международных договоров и соглашений подразумевают уже наличие или требуют разработки соответствующих им положений в национальном законодательстве каждой страны - участнице договора/соглашения.

За свою сравнительно короткую историю защита интеллектуальной собственности в Казахстане развивалась неравномерно и степень защиты ее то усиливалась, то ослаблялась. Например, ярким примером предполагаемого существенно более высокого уровня защиты явился период с 31 декабря 1996 г. по 26 мая 1997 г., когда действовал Временный договор по торговле и связанным с ней вопросам между Европейским сообществом, Европейским объединением по углю и стали, Европейским сообществом по атомной энергии, с

© 2015 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

РК

одной стороны, и Республикой Казахстан, с другой стороны", подписанный 5 декабря 1995 года в Брюсселе. В это время в Казахстане должны были действовать все наиболее важные директивы ЕС в области интеллектуальной собственности, о чем, впрочем, мало кто знал.

При этом, Казахстан был в значительной степени уязвим из-за необходимости подчиняться законодательным и нормативным актам, на принятие которых он не имел возможности влиять, что должно было быть устранено на уровне или международных соглашений или, по крайней мере в части некоторых вопросов на уровне национального законодательства, но вместо этого впоследствии указанные выше требования подчинения Временному договору по торговле были заменены более общими требованиями присоединения Казахстана к важнейшим международным конвенциям в области защиты интеллектуальной собственности в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским сообществом.

Принятие новых и совершенствование существующих законов в последние годы планомерно повышает уровень защиты интеллектуальной собственности и присоединение Казахстана к ВТО должно повысить не только уровень защиты, но и ответственность самого государства за выполнение требований Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

С учетом постоянного совершенствования законодательства, в целом, казахстанское законодательство в области правовой охраны интеллектуальной собственности соответствует международным требованиям, но некоторые пока еще существующие несоответствия рассмотрены ниже.

Авторское право и смежные права

1. Статьи 41 и 61 ТРИПС требуют обеспечения процедур и мер административной и уголовной ответственности для эффективных действий против любого акта нарушения прав интеллектуальной собственности. Однако действующий Кодекс Республики Казахстан об

административных правонарушениях не содержит административных мер защиты прав на объекты авторского и смежных прав. Уголовный кодекс Республики Казахстан не предусматривают конфискацию и уничтожение контрафактных товаров и любых материалов и оборудования, которые преимущественно использовались при совершении правонарушения.

Промышленная собственность

2. Согласно пункту 1 статьи 15 ТРИПС если обозначения не обладают различительной способностью в отношении соответствующих товаров или услуг, страны-члены могут ставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе его использования. Это положением является отражением положения статьи 6 quinquies (C) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (в редакции 1967 г.) чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Думаем, что во избежание свободного толкования и произвольного применения данное положение, необходимо прямо отразить в законодательных актах Республики Казахстан.

3. Согласно пункту 4 статьи 15 ТРИПС, характер товаров или услуг, в отношении которых применяется товарный знак, ни в коем случае не является препятствием для регистрации товарного знака. Статья 20 ТРИПС устанавливает, что использование товарного знака в торговле не должно необоснованно ограничиваться специальными требованиями как использование с другим товарным знаком, использование в особой форме или использование таким способом, который причиняет ущерб его способности отличать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Данные положения защищают владельцев товарных знаков от возможных ограничений их прав на регистрацию и использование товарных знаков в том виде, в каком они были заявлены и зарегистрированы. Поэтому включение и закрепление этих положений в законодательство Республики Казахстан является необходимым и важным с позиции заявителей, владельцев

товарных знаков, а также приведет законодательство Республики Казахстан в соответствие с нормами ТРИПС.

4. В соответствии со ст. 42 и 43 ТРИПС, процессуальные нормы должны предусматривать достаточные средства идентификации и охраны конфиденциальной информации, в том числе доказательств, обеспечивающих охрану конфиденциальной информации.

Существующие положения Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях должной охраны конфиденциальной информации не предусматривают.

5. Как было отмечено ранее в отношении авторского права, статьи 41 и 61 ТРИПС требуют обеспечения процедур и мер административной и уголовной ответственности для эффективных действий против любого акта нарушения прав интеллектуальной собственности. Однако действующий Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях не содержит административных мер защиты прав на изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Уголовный кодекс Республики Казахстан не предусматривает конфискацию и уничтожение контрафактных товаров и любых материалов и оборудования, которые преимущественно использовались при совершении правонарушения в области изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков.

Общие положения

6. Режим наибольшего благоприятствования, являющийся одним из наиболее важных требований ТРИПС, говорит об автоматическом распространении льгот, предусмотренных одним из двусторонних соглашений Казахстана на всех участников ВТО. Это вызывает необходимость прекращения многих двусторонних соглашений, устанавливающих, например, преимущества для заявителей из России, Грузии и некоторых других стран в части правил подачи заявочных материалов. Насколько нам известно, такая работа уже ведется, но данные о прекращении действия соглашений еще не

опубликованы.

7. Статья 58 ТРИПС предусматривает возможность приостановления таможенными органами выпуска товаров в свободное обращение по своей инициативе (*ex officio*). Несмотря на то, что действующий Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» содержит сходную норму, в то же время эта норма предусматривает обязанность правообладателя предоставить в течении десяти рабочих дней (на время первого приостановления выпуска товаров) письменные доказательства, подтверждающие обращение правообладателя в уполномоченный орган в сфере таможенного дела о включении указанных товаров в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В результате норма *ex officio* становится не эффективной в Казахстане, поскольку для дальнейшего приостановления выпуска товаров действующим законодательством требуется обязательное включение товаров в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Несовершенство системы законодательства в области предоставления охраны объектам интеллектуальной собственности связано и с объемом контрафактных продуктов на рынке Казахстана, что отражается на экономике всей страны и ведет к снижению поступлений инвестиций в развивающие отрасли промышленности и недополучению налогов, слабому стимулированию творческой и инновационной деятельности.

Защита прав субъектов интеллектуальной собственности подразумевает, во-первых, наличие такого права. Безусловно, важным является первый шаг - установление права, которым для многих объектов интеллектуальной собственности является государственная регистрация. В этой связи институциональная система государственной охраны и защиты интеллектуальной собственности выходит на первое место.

Немаловажным фактором в совершенствовании законодательства также является необходимость унифицирования, приведения к единству, используемой терминологии в области интеллектуальной

собственности, что облегчит правоприменение и возможно понимание сути интеллектуальной собственности.

Разные определения встречаются в нормативных правовых актах, международных договорах Республики Казахстан, например, товарные знаки именованы торговые марки, торговые знаки (Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество (капитал) от 16 декабря 1999 года), одновременно с "патентами" указываются "промышленные образцы" (Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года), для обозначения одного и того же понятия "интеллектуальная собственность" используется "интеллектуальная и промышленная собственность".

В Казахстане существуют специализированные ведомства – Департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан и РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», на экспертизу которых, по нашему мнению, необходимо направлять все нормативные правовые акты и соглашения, которые предлагаются к подписанию, что позволит с течением времени упорядочить и усилить систему защиты интеллектуальной собственности.

В последние несколько лет ведется постоянная работа по совершенствованию законодательной и институциональной основ правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Следует особо отметить проводимую в настоящее время активную и плодотворную работу рабочей группы во главе с Министерством юстиции Республики Казахстан по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности для перехода к стандартам стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Полагаем, что такая работа по совершенствованию законодательства приведет к более эффективному правоприменению, повысит привлекательность

Казахстана в плане инвестиций, повлечет развитие творческого потенциала страны, экономики и международного статуса Республики Казахстан.

Кульжамбекова С.Д., Болотов Ю.А.-журнал
"Интеллектуальная собственность Казахстана", 2015г.