

ТАМОЖЕННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Ю.А. Болотов
Управляющий партнер

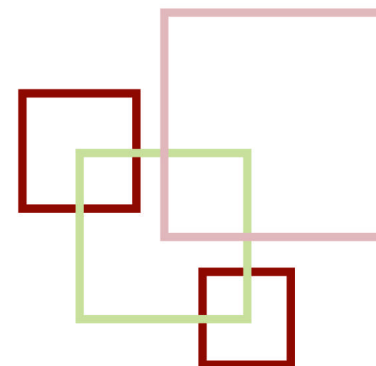
ТОО «БМФ Групп»
10 этаж, Бизнес-центр «Алатау»

Пр. Абая, 151/115
Алматы, 050009

Казахстан

bmf@bmflegal.com

www.bmflegal.com



Статистика

- В Казахстане на 31.12.2010 подано заявок:
- Товарные знаки - 52,798 (Национальные) и 58,609 (Мадридское Соглашение)
- Изобретения - 32,857
- Промышленные образцы - 1,659
- Полезные модели - 926
- Селекционные достижения – 99

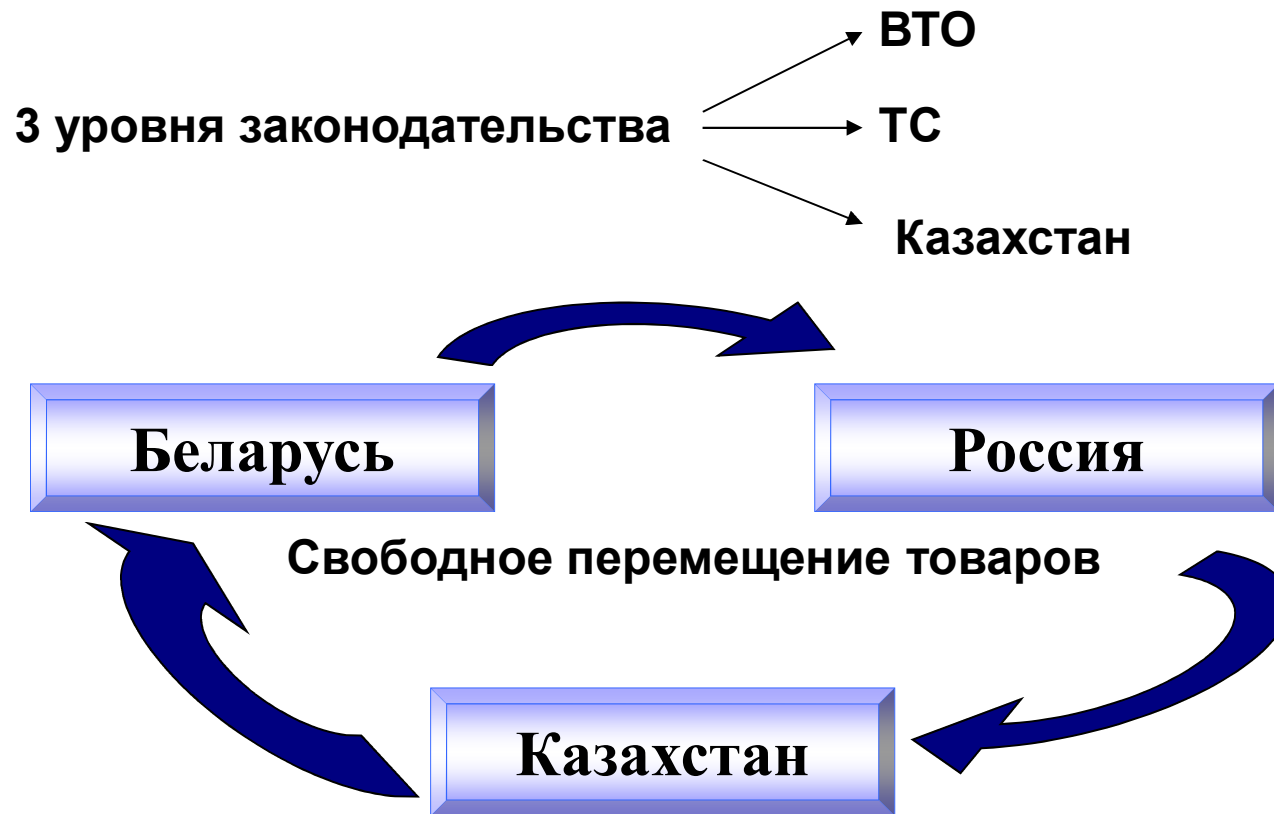
Статистика Таможенные реестры

- **В России внесено в Реестр ~ 2 500 объектов ИС;**
- **В Казахстане ~ 160;**
- **В Беларуси ~ 70.**

Казахстан-ТС-ВТО

- **Законодательство Казахстана в основном соответствует требованиям ТРИПС, предусматривающим в том числе таможенные меры**
- **Таможенные меры:**
 - **Ex officio**
 - **На основании заявления**
 - **Гражданский процесс**
 - **Реестры**

Исчерпание прав



**Где происходит исчерпание
прав ИС?**

Исчерпание прав

ТРИПС Статья 51.

Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами

...Страны-члены принимают **меры**[\(13\)](#), позволяющие правообладателю, который имеет достаточные основания подозревать, что может иметь место ввоз товаров с неправомерно используемым товарным знаком или товаров, нарушающих авторские права, подать в компетентные административные или судебные органы письменное заявление о приостановлении таможенными органами выпуска таких товаров в свободное обращение.

(13) Подразумевается, что **применение таких мер** к импорту товаров, **вводимых в хозяйственный оборот** на рынке **в другой стране правообладателем или с его согласия**, или к транзитным товарам, **не является обязательным**

Исчерпание прав

В Казахстане исчерпание прав - международное

В ТС исчерпание прав будет региональное

**Соглашение о единых принципах регулирования
в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
(Москва, 9 декабря 2010 года)**

Статья 13

С даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны вводят следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак - не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия

Параллельный импорт исчерпание прав

Контрафактные товары - «товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан с нарушением прав правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан» (*Таможенный кодекс РК от 1995 г., ст. 410 п.1*) – **Статья исключена.**

Таможенный Союз



Реестры. Карта с соседями



Внесение в Национальные Реестры



Реестры. Карта с соседями



Реестр

- Таможенный реестр ОИС – электронная база данных, доступная всем структурным подразделениям таможенного органа и позволяющая определять контакты правообладателя, а также признаки нарушения прав ИС
- ОИС включаются в таможенный реестр по заявлению правообладателя либо его представителя
- Казахстан – Комитет таможенного контроля МФ РК
- Россия – Федеральная таможенная служба РФ
- Беларусь – Государственный таможенный комитет РБ
- В Казахстане раньше в Реестр вносились ТОВАРЫ, содержащие ОИС – теперь сами ОИС, но с подробным описанием товаров

Национальные Реестры vs. Единый Реестр

Единый Реестр:

+ Полная защита

НО

- Сложности если ОИС зарегистрированы на разные лица
- Сложности со страхованием (территориальность)

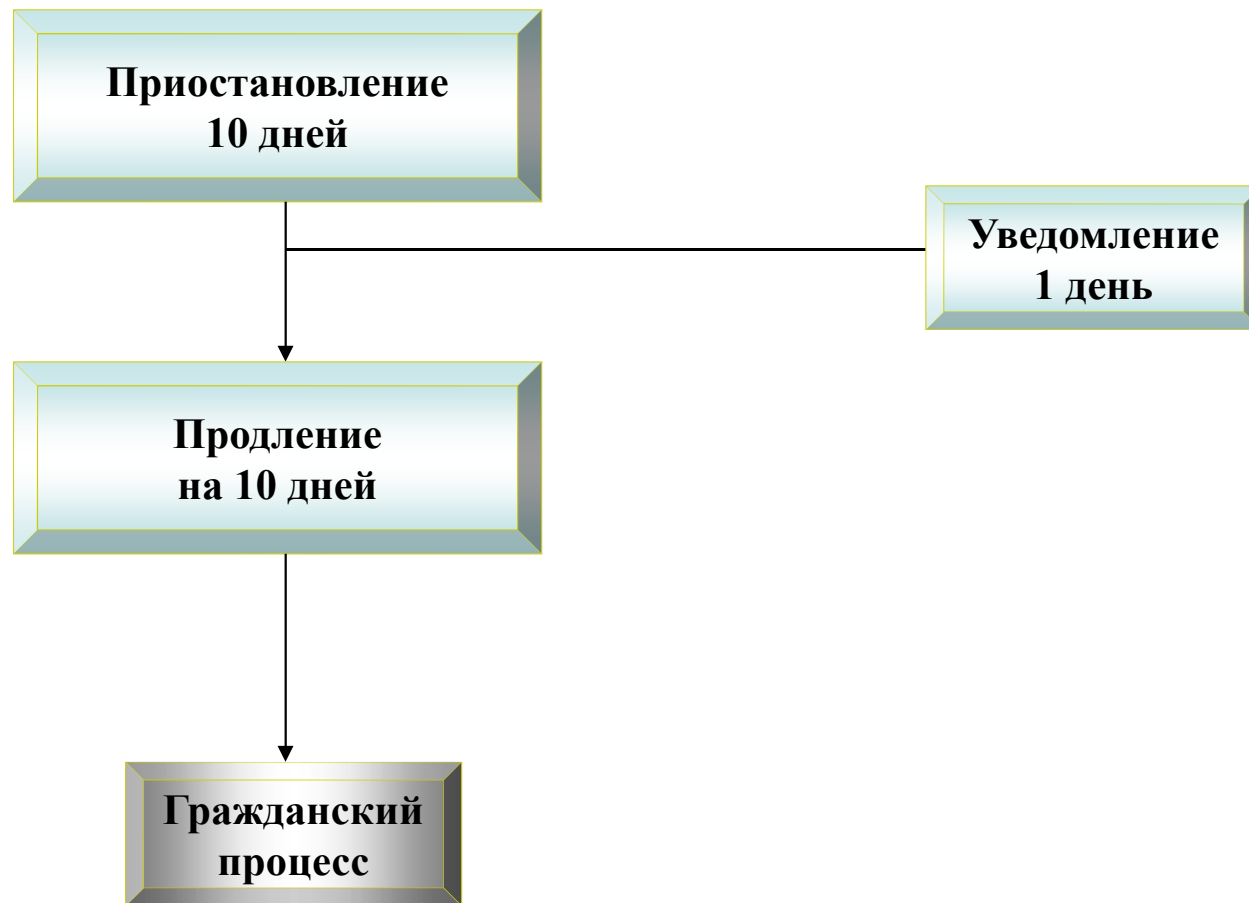
Национальные Реестры:

- Неполная защита, если ОИС внесены не во все реестры
- Сложности если ОИС зарегистрированы на разные лица

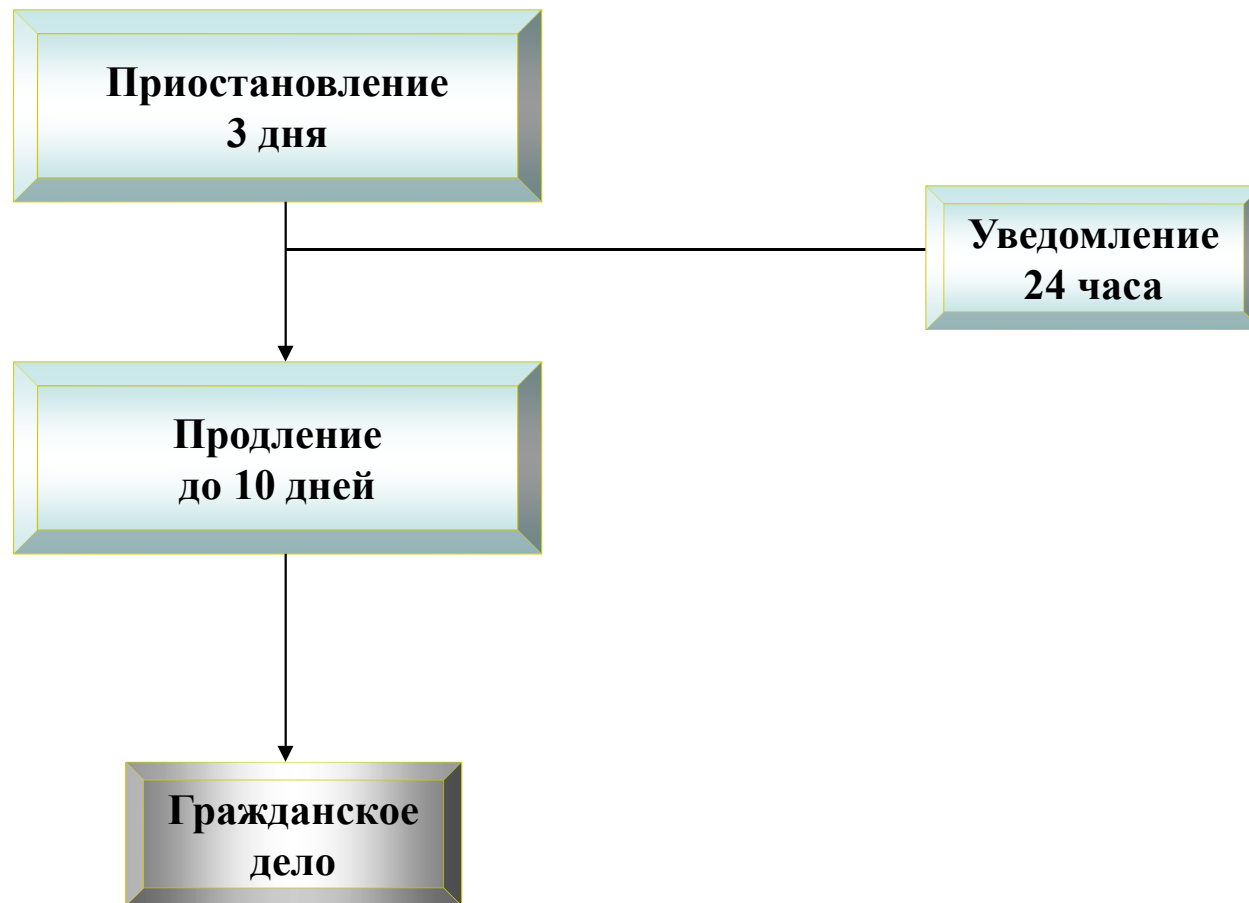
Отдельные вопросы внесения товарных знаков в Реестр

- Требование Комитета таможенного контроля о предоставлении лицензионного договора между заявителем и дистрибутором, а также доверенности выданной дистрибутору заявителем на представление интересов правообладателя
- Внесение сведений о легальных импортерах и экспортерах в Реестр – право выбора заявителя относительно конфиденциального характера данной информации
- Режим ускоренного внесения товаров в Таможенный реестр в случае, если есть все основания полагать, что контрафактные товары в ближайшем будущем должны пересечь границу государства: заявление о предполагаемом нарушении прав + подача заявки на внесение товаров в Реестр

Процедуры задержания товаров и передачи в суд (ОИС внесены в Реестр)



Процедуры приостановления (ОИС не внесены в Таможенный Реестр)



Семинары и тренинги БМФ Групп таможенные и другие государственные органы

- Республиканские - 2;
- Региональные – 3, в том числе совместный (РФ и РК) в Актыобинске;
- Алматы и Алматинская область - 4.

Кратко об объектах ИС в Казахстане:

- Не зарегистрирован – не защищен
(исключение – ноу-хау и, иногда, авторские права)
- “First to file”, а не “First to use”
- Все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.
- Регистрация не дает права использовать, но дает право запрещать использовать данный объект ИС
- Объекты ИС – нематериальные активы
- Защита территориальна
- Патент или товарный знак необходимо использовать

Что является подтверждением прав ИС?

- **Свидетельство о государственной регистрации или патент РК.** Регистрация нужна не только для того, чтобы другие не могли использовать товарный знак или патент, но и для того, чтобы третьи лица не зарегистрировали их на себя и не запретили добросовестному пользователю использовать его собственные разработки.
- **Выписка из ROMARIN** о международной регистрации товарного знака.
- **Свидетельство о признании знака общеизвестным.**
- **Евразийский патент.**
- **Зарегистрированное Лицензионное соглашение** + одно из приведенных выше.
- **Охранные документы должны быть документами РК.** Документы других стран юридической силы в РК не имеют

На что обратить внимание?

- **Срок действия охранных документов.** Поддерживаются в силе путем оплаты ежегодных пошлин за поддержание в силе патентов и продление срока действия товарных знаков.
- **Перечень товаров и услуг.** Охрана предоставляется товарному знаку не для всех товаров, а только для тех, которые указаны в свидетельстве.
- **Подход к анализу продукции нарушителя.** Не «найди десять отличий», а найди сходство и определи может ли быть введен в заблуждение потребитель, может ли пострадать законный владелец товарных знаков.



Спасибо за внимание!

Ю.А. Болотов

ТОО «БМФ Групп»

10 этаж, Бизнес-центр “Алатау”

Пр. Абая, 151/115

Алматы, 050009

Казахстан

bmf@bmflegal.com

www.bmflegal.com

